

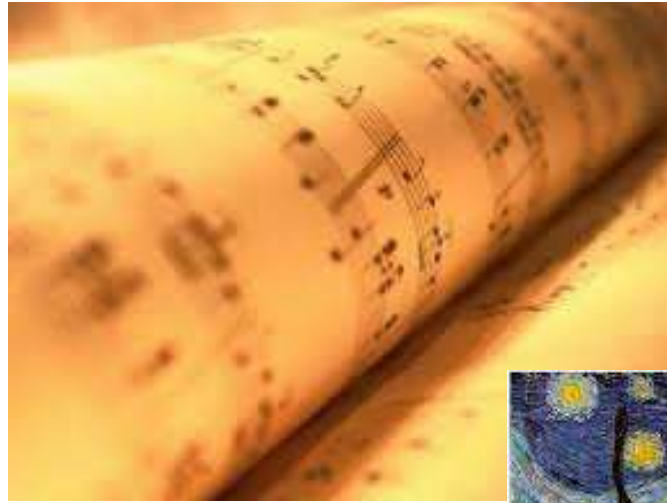
**CURSO TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CASOS CIVILES Y COMERCIALES**

# LEY 1328/1998

Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos

# Derechos de autor, y derechos conexos



# COPYRIGHT

---

- ▶ En inglés, el *derecho de autor* se denomina “copyright”.
- ▶ El vocablo “copyright” tiene que ver con actos que pueden ser efectuados sólo por el autor o con su autorización.
- ▶ Se trata de la **realización de copias** de obras: pinturas, fotografías, libros, esculturas, y obras cinematográficas.



# Procedimientos.

## Ley 1328/98 de Derechos de Autor.

---

- ▶ De las Acciones y los Procedimientos Civiles.
  - ▶
  - ▶ **Art. 157.** Toda controversia que se suscite con motivo de la aplicación de la presente ley, cuando no se haya previsto otro procedimiento, deberá sustanciarse y resolverse de conformidad con lo establecido por el Título XII del Proceso del Conocimiento Sumario, del Código Procesal Civil.
  - ▶
  - ▶ En todo lo no previsto en el presente capítulo, se aplicará en forma supletoria el Código Procesal Civil.
- 



# Derechos reconocidos en la Ley

---

## ▶ DERECHOS PATRIMONIALES

- ▶ Reproducción.
- ▶ Distribución.
- ▶ Comunicación pública.
- ▶ Modificación (adaptación, traducción).
- ▶ Derecho de participación en la reventa de una obra.
- ▶ Derecho por copia privada.

## ▶ DERECHOS MORALES

- ▶ Paternidad.
  - ▶ Integridad.
  - ▶ Retiro del comercio, etc.
- 



# Qué pueden reclamar?

---

- ▶ Art. 158: ....podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, y el pago de las costas procesales....
  - ▶ CUESTIONES DE EVIDENTE TINTE PATRIMONIAL.
- 



# Legitimación activa.

---

- ▶ **Art. 158.** Los **titulares** de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus **representantes** o las **entidades de gestión colectiva**, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan,...
- ▶ 1.TITULARES de los derechos.
- ▶ 2.REPRESENTANTES.
- ▶ 3.ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.





# Alcance indemnizatorio.

---

- ▶ Art. 158: ....La indemnización por los daños y perjuicios materiales comprenderá, no sólo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización, sino también un recargo mínimo equivalente al 100% de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito.

- ▶ Monto del perjuicio.
  - ▶ + mínimo del 100%
  - ▶ Salvo que el perjuicio sea mayor.
  - ▶ + Daños Morales
- 



# CASO PRACTICO. DERECHOS DE AUTOR

DERECHOS DEL AUTOR DE UNA OBRA MUSICAL.  
CASO “COLDPLAY”

# Caso Práctico: **Caso Coldplay**

---

- ▶ JUICIO: “GUY BERRYMAN, JONNY BUCKLAND, WILL CHAMPION Y CHRIS MARTIN C/ CENSU S.A. S/ COBRO DE DÓLARES AMERICANOS E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”. Expte. N° 705. Año 2012.
- ▶ Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial 9º turno, Asunción.
- ▶ Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 5ª Sala, Asunción.



# Cese de la actividad ilícita.

---

- ▶ **Art. 159.** El cese de la actividad ilícita podrá comprender:
  - ▶ 1. la **suspensión** de la actividad infractora;
  - ▶ 2. la **prohibición** al infractor de reanudarla;
  - ▶ 3. el **retiro del comercio** de los ejemplares ilícitos y su **destrucción**;
  - ▶ 4. la **inutilización** de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la **destrucción** de tales instrumentos; y.
  - ▶ 5. la **remoción** de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.
- ▶ El juez **podrá ordenar igualmente la publicación** de la parte declarativa de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, **en uno o varios periódicos**.



# ACCIÓN DE CESACIÓN

---

- ▶ “Cuando alguien ejerce alguno de los derechos de autor sin permiso de su titular – por **ejemplo, reproduce obras protegidas, las almacena o las vende; o publica una obra en donde se plagia al actor; comunica públicamente obras protegidas, sin permiso de la entidad de gestión autoral**, el afectado puede reclamar a la justicia que se siga infringiendo su derecho y que prohíba la repetición de las actividades violatorias de este. Lo hará por medio de la acción de cesación”. Derecho Paraguayo de Autor.

Gladys Ester Bareiro de Mónica, Carmelo Alberto Mónica. Año: 2011.

---



# MEDIDAS CAUTELARES

---

- ▶ **Art. 160.** El juez, a instancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, del titular del respectivo derecho, de su representante o de la entidad de gestión correspondiente, **ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada**, y en particular, las siguientes;
    - ▶ 1. el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración;
    - ▶ 2. la suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, según proceda; y.
    - ▶ 3. el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.
  - ▶ Las medidas cautelares previstas en esta disposición no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria.
- 



# Contracautela e inspección previa

---

- ▶ **Art. 161.** Las medidas cautelares a que se refiere el artículo anterior, serán acordadas por la autoridad judicial siempre que se acredite la necesidad de la medida o se acompañe un medio de prueba que constituya, por lo menos, una presunción de la violación del derecho que se reclama, sin necesidad de presentar contracautela.
- ▶ La necesidad de la medida o la presunción de la violación del derecho que se reclama, puede surgir también a través de la inspección ocular que, como diligencia preparatoria, disponga el juez en el lugar de la infracción.







# Software.

---

- ▶ **Art. 67. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.** Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión y tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.
  - ▶ La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.
- 



# CASO PRACTICO: DERECHOS DE AUTOR

DERECHOS DEL PROPIETARIO DE SOFTWARE.  
CASO MICROSOFT

# Límites de la licencia.

## Resumen de la sentencia:

---

- ▶ 1.La Licencia otorga el derecho a usar una copia del programa.
- ▶ 2.No se autoriza el uso del programa en otras computadoras.
- ▶ 3. Los términos del contrato de concesión de licencia deben entenderse aceptados por el usuario con la instalación del programa en su ordenador.
- ▶ 4.No puede alegarse la vejez del ordenador, las reparaciones, formateos, etc.



# OBRAS DE ARQUITECTURA

---



# Obras arquitectónicas.

---

- ▶ **Art. 74.** La adquisición de un plano o proyecto de arquitectura implicará para el adquirente el derecho de ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento del autor para utilizarlo nuevamente en la construcción de otra obra.
  - ▶ La utilización de un plano de arquitectura en una construcción realizada por un tercero sin que la labor de creación del plano haya sido remunerada, dará derecho al autor a la percepción de una indemnización a ser fijada por el juez.
  - ▶ **Art. 75.** El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.
- 



# Casa “Esmeraldina”. Asunción.

---



# Casa “Esmeraldina”. Asunción.

ESMERALDINA HOUSE | SOLANO BENITEZ / GABINETE DE ARQUITECTURA

TyMb

Obra: Esmeraldina House

Ubicación: Asunción, Paraguay

Proyecto: Solano Benitez / Gabinete de Arquitectura



Imágenes: Lucio Farioli. Edición por el arqu. Emiliano Nivi

# Consideraciones sobre las urbanizaciones

---





# EL NOMBRE COMERCIAL

# NOMBRE COMERCIAL

---

- ▶ “...Consiste en el nombre con el cual se opera en un ámbito mercantil determinado...”

DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS. CARMELO MODICA. Editorial Arandyrá.

Asunción. Año: 2007. Pág. 299.

- ▶ Art. 72. “El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de la ley”.



# Marca, Denominación o Razón Social y Nombre Comercial.

---

- ▶ **Marca:** “...Consiste en esencia, en un signo que distingue productos o servicios” DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS. CARMELO MODICA. EDITORIAL ARANDURA. ASUNCIÓN. Año 2007. PÁG. 45.
  - ▶ **Denominación o Razón Social:** “Este es un elemento importante que permite la identificación del negocio, circunstancia esencial en un mundo comercial, publicitado y competitivo. Es de advertir que “la razón social” es el nombre de la sociedad de personas y “denominación” se aplica a las sociedades de anónimas (o de Capital)...”. MANUAL DE DERECHO SOCIETARIO. ERNESTO VELAZQUEZ GUIDO. EDICION 2003. EDITORIAL CONTINENTAL. Pág. 9.
  - ▶ **Nombre Comercial:** “...Consiste en el nombre con el cual se opera en un ámbito mercantil determinado...” DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS. CARMELO MODICA. Editorial Arandura. Asunción. Año: 2007. Pág. 299).
- 



# Acción de cese de uso y cancelación:

---

- ▶ **Art. 76.** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
  - ▶ **Art. 44 C. Civil.** El que es perjudicado por el uso indebido de su nombre, tiene acción para hacerlo cesar y para que se le indemnicen los daños y perjuicios. Esta disposición es aplicable a las personas jurídicas.
- 



# Requisito de fundabilidad

---

- ▶ Art. 73. “El nombre comercial deberá diferenciarse suficientemente de cualquier otro nombre adoptado o usado precedentemente por otra persona que desarrolle la misma o similar actividad económica”.



# CASO PRACTICO. NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE COMERCIAL: ALAMO C/ EL ALAMO



# DERECHO A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS



# Derecho a la imagen

---

- ▶ **Art. 78.** El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.
- 
- ▶



# La responsabilidad por las fotografías no autorizadas

---

- ▶ **DERECHO A LA IMAGEN:** La mera captación, reproducción o publicidad de la imagen en los términos del art. 31 de la ley 11.723 fuera de los supuestos en que se la considera lícita -en el caso, se fotografió a la víctima de un homicidio y se difundió su fotografía en un medio gráfico sin el consentimiento de sus familiares- **constituye un atentado contra el derecho a la imagen**, sin que sea necesario demostrar que como consecuencia de dicho atentado se ha afectado la privacidad del sujeto, o su honor o reputación. La violación del derecho a la imagen -en el caso, debido a la publicación de la fotografía de la víctima de un homicidio sin el consentimiento de sus familiares- importa por sí sola daño moral, constituido por el disgusto de ver la personalidad avasallada.



# DERECHO A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS

---



**LEY N° 1.294/98**

**LEY DE MARCAS**

# Las marcas. Funciones.

---

Google



Microsoft

Coca-Cola



CHINA MOBILE

IBM



NOKIA  
Connecting People



Acciones que se plantean en  
relación a las marcas

# Obligatoriedad del uso de la marca.

## **Acción de cancelación de marca** por falta de uso.

---

- ▶ **Artículo 27.** El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca:
    - ▶ a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
    - ▶ b) Cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
    - ▶ c) Cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones substanciales de su carácter distintivo original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente;
  - ▶ La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor.
  - ▶ No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la presentación de un servicio incluidos en otras clases.
  - ▶ **La acción de cancelación por falta de uso se deberá promover ante la jurisdicción judicial, civil y comercial. La persona que obtenga una resolución de cancelación favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede firme la resolución en cuestión.**
- 



Obligatoriedad del uso de marca. Inversión de la carga de la prueba.

---

- ▶ **Artículo 28.** *La prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.*
- ▶ El uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente.



# Marcas Prohibidas. Marcas Nulas.

## Acción de Nulidad de marcas

---


### ▶ **Art. 2o.** No podrán registrarse como marcas:

- ▶ a) Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;
  - ▶ b) Los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas;
  - ▶ c) Las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;
  - ▶ d) Un color aislado;
  - ▶ e) Los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica el producto o servicio;
  - ▶ f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
  - ▶ g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
  - ▶ h) Los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;
  - ▶ i) Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero;
  - ▶ j) Los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y
  - ▶ k) Los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.-
- 





- 
- ▶ **Art.357.** Es nulo el acto jurídico:
  - ▶ a)cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento;
  - ▶ ***b)si el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles;***
  - ▶ c)en caso de no revestir la forma prescripta por la ley;
  - ▶ d)si dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese nulo el instrumento respectivo; y
  - ▶ e)cuando el agente procediese con simulación o fraude presumidos por la ley.

- ▶ **Art.358.** Es anulable al acto jurídico:
  - ▶ a)cuando el agente obrare con incapacidad accidental, como si por cualquier causa se hallare privado de su razón;
  - ▶ b)cuando, ejecutado por un incapaz de hecho, éste tuviese discernimiento;
  - ▶ c)si estuviese viciado de error, dolo, violencia o simulación;
  - ▶ d)cuando dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese anulable el instrumento respectivo; y
  - ▶ e)si fuese practicado contra la prohibición general o especial de disponer, dictada por juez competente.
- 
- 

# Acción de nulidad del registro marcario.

---

- ▶ **Artículo 54.** La autoridad judicial será competente para entender en una acción de nulidad de un registro obtenido:
  - ▶ a) En contravención a lo dispuesto en esta ley, y,
  - ▶ b) Por medios fraudulentos o por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de quien tuviera mejor derecho.
  
- ▶ **Artículo 55.** La acción de nulidad procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los 5 años contados a partir de la fecha de concesión del registro pertinente. La acción de nulidad no prescribirá cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo.



# CASO PRACTICO DE MARCAS

BOOSTER C/ 1300SSTER

# BOOSTER C/ 1300SSTER (1/)

---

- ▶ Fundamento JURÍDICO de esta demanda de NULIDAD de MARCAS:
  - ▶ ART. 2º, Ley 1294/98. ....f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
- 



# BOOSTER C/ 1300SSTER (2/)

---

- ▶ Fundamentos fácticos de la demanda:
- ▶ I. El Sr. R.D. MAÑOTTI demanda la nulidad de la marca “1300SSETER”, registrada por el Sr. S. IBRAHIM, fundado en que la marca registrada por el demandado colisionaría directamente con la marca registrada por aquel, denominada “BOOSTER”, creando en el público consumidor gran riesgo de confusión y a su vez aprovechando la marca demandada el prestigio y reputación perteneciente a la detentada por el actor.



# BOOSTER C/ 1300SSTER (3/)

---

▶ Sobre estas bases fácticas:

▶ Cómo Ud. resolvería el caso?

- En caso de mediación: qué plantearía como solución?
- Cómo lo plantearía?

▶ Admitiría la demanda?

▶ Rechazaría la demanda?

---



# BOOSTER C/ 1300SSTER (4/)

---

▶ **BOOSTER**

▶ ***1300SSTER***

▶ ***B00SSTER***



# BOOSTER C/ 1300SSTER (5/)

---

## ▶ Qué resolvió el Juzgado de 1ª Instancia:

▶ 1. Hizo lugar a la demanda y ANULO la marca demandada.

### ▶ Fundamentos:

▶ 1. La marca “1300SSETER” fue concedido por un ERROR administrativo, ya que aparentemente no se informó la existencia del registro de la marca “BOOSTER” y “BOOSTER y etiqueta” que es un antecedente excluyente.

▶ 2. Basado en dicho ERROR, el Director de Marcas concedió el registro, el cual debe ser anulado por estar VICIADO de error y por haber sido concedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 1294 de Marcas.





# BOOSTER C/ 1300SSTER (6/)

---

## ▶ Fundamentos de la sentencia:

- ▶ 3. Ambas MARCAS identificaban exactamente los mismos productos (equipos electrónicos).
- ▶ 4. El parecido literal y la identidad fonética, siempre que por el *aspecto externo* se lea el número *1300*, en forma idéntica a *BOO*.
- ▶ 5. También la identidad fonética de las partículas *STER* y *SSTER*, y la gran similitud gráfica.



# Jurisprudencia vinculada

---

- ▶ “El derecho de prioridad, prelación o preferencia en el solicitante de la inscripción de una marca, es presupuesto esencial para el registro válido de la misma. **Debe tenerse en consideración los aspectos ortográficos o fonéticos que hacen a los nombres que ofrecen alguna similitud para evitar confusión entre los productos.** Tienen que ser muy importantes los intereses públicos comprometidos para declarar una medida tan grave como la nulidad, más aún tratándose, como en este caso, en que se pretende despojar al titular de la marca registrada de su derecho exclusivo de propiedad...” . Tabacalera Boquerón S.A. c/ Resolución N° 32 de fecha 24

de marzo de 1994, dictada por el Ministro de Industria y Comercio (Ac. y Sent. N° 440) LLP-1996, 104.

---





© 2011 NIKE, INC.



---

▶ Art. 15. Ley 1294/98, de Marcas:

▶ El registro de una marca hecho de acuerdo a esta ley concede al **industrial, comerciante o productor** **el derecho al uso exclusivo de la misma**, y a **oponerse al registro o uso de cualquier otra que pueda inducir directa o indirectamente a confusión entre los productos o servicios**, cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



# Distinguibilidad de las marcas

---

- ▶ “...El espíritu de la legislación marcaria, conforme a la doctrina imperante, es el de **evitar la confusión**, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, **sino que deben ser claramente distinguibles**....” CSJ. 1998/07/28. Juicio: Aziende Chimicke Riunite Angeline F. c. Res. del 7-VII-89 y 17-VIII-92. LLP, 1999-186
- ▶ “...Las marcas de un mismo rubro **deben ser bien diferentes**, y es preciso que esa diferencia **se note a simple vista**, **sin necesidad de detenido y prolijo examen**, pues de lo contrario se perjudicará primero al público consumidor, que eventualmente comprará lo que en realidad no quiso; luego, al titular de la marca que de esa forma podría perder clientela; y finalmente, se alterará la protección de las reglas de sana y leal competencia. Por ello es que no debería ser admisible el registro marcario cuando los signos no son **claramente distinguibles**....” CSJ. 1999/07/06. Juicio: The Limited Stores Inc. c. Res. 495 del 29/10/92 del Director de la Prop. Industrial No. 62 del 27/03/95 del MIC. LLP, 2000-184



DE LA COMPETENCIA DESLEAL

# De la competencia desleal.

---

- ▶ **Art. 82.** El productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil comercial, para hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños y perjuicios.
  
- ▶ **Art. 83.** La acción de competencia desleal prescribirá a los 2 años de haberse tenido conocimiento fehaciente de dichos actos, o a los 4 años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que expire antes.



## Art. 81. Constituye, entre otros, actos de competencia desleal:

---

- ▶ a) Los actos susceptibles de **causar confusión o un riesgo de asociación** con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos,
  - ▶ b) Las **falsas descripciones** de los productos o servicios por el **empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público** con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos,
  - ▶ c) Las **falsas indicaciones geográficas** de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a **engaño al público**;
  - ▶ d) La utilización directa o indirecta o la **imitación de una indicación geográfica**, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación está traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares;
  - ▶ e) El uso o propagación de **indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos**, los servicios o las empresas ajenas;
  - ▶ f) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos;
  - ▶ g) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y,
  - ▶ h) El **uso indebido de una marca**.
- 





# Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

---


- ▶ Cabe considerar como **competencia desleal todo acto susceptible de crear confusión entre dos productos e inducir a error a los consumidores finales**, por cuanto produce perjuicios económicos a quien sufre las consecuencias de dichos actos y representa un aprovechamiento del esfuerzo ajeno (del voto en disidencia del Dr. Garay).

CSJ. Sala Civil y Com. 2006/08/08. Juicio: Myrurgia SA c. Comper SACI y otros s/ Competencia desleal (Ac. y Sent. N° 665). LLP, 2006 (noviembre), I 201



# De las medidas precautorias

---

- ▶ **Artículo 95.** En la acción por infracción de un derecho previsto en esta ley el propietario de la marca podrá solicitar al juez que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de **impedir la comisión de la infracción**, **evitar sus consecuencias**, **obtener o conservar pruebas**, o **asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios**. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.
- 
- 

# De las medidas precautorias

---

- ▶ **Artículo 96.** - Las medidas precautorias consistirán en:
    - ▶ a) La **cesación inmediata** de los actos que constituyen la infracción;
    - ▶ b) El **embargo o el secuestro** de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción. **En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje** dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva.
    - ▶ c) La **suspensión de la importación o de la exportación de los productos**, materiales o medios referidos en el inciso b); y,
    - ▶ d) La **suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca** ínterin se sustancia la acción judicial.
- 



# De las medidas precautorias

---

- ▶ **Artículo 97.** La medida precautoria se ordenará cuando se acredite la **verosimilitud** del derecho invocado y el peligro de la demora. El juez **podrá** requerir **caución o garantía** suficiente.
- ▶ **Artículo 98.** Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción pertinente no se iniciará **dentro de los 15 días hábiles** contados desde la **ejecución de la medida.**



# DE LAS PATENTES

**Ley N° 1630/2000 de Patentes e Invenciones**

# De la nulidad de la patente.

---

- ▶ **Art. 38. Ley N° 1630/2000 de Patentes e Invenciones. De la nulidad de la patente.** La patente será nula:
  - ▶ si el objeto de la patente no constituye una invención o es de los comprendidos en el Artículo 5°;
  - ▶ si la patente se concedió para una materia que no cumple con los requisitos de patentabilidad;
  - ▶ si la patente no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para poder comprenderla y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla; y,
  - ▶ si la patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.



# De la acción de nulidad.

---

- ▶ **Art. 39.** La autoridad judicial será competente para entender en la acción de nulidad de una patente. La misma procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente, o a los dos, contados desde la fecha en que la invención comenzara a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero. **No prescribirá la acción de nulidad cuando la patente se obtuvo de mala fe.**
  - ▶ Cuando la causal de nulidad sólo afectara a una o algunas reivindicaciones de la patente, o a alguna parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a la reivindicación o parte afectada. La nulidad podrá declararse ordenando una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.
- 



# EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD:

---

- ▶ **Art. 40. De los efectos de la nulidad.** Los efectos de la nulidad de una patente se retrotraerán a la fecha de la concesión de la misma, sin perjuicio de las excepciones que se establecieran en la resolución judicial que la anula.
  - ▶ Comentario: La declaración de nulidad implica la invalidez de la patente desde el inicio, considerándose que nunca ha tenido efectos previstos en la ley.
- 





# De la acción civil de reivindicación del derecho a la patente.

---

- ▶ **Art. 73.** Cuando una patente de invención o modelo de utilidad se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerla, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante la autoridad judicial competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o la patente, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.
  - ▶ La acción de reivindicación del derecho a la patente prescribirá a los 10 años, contados desde la fecha de concesión de la patente o a los 2 años, contados desde la fecha en que la invención o modelo de utilidad hubiese comenzado a explotarse en el país, aplicándose el plazo que expire antes. **No prescribirá la acción si quien obtuvo la patente la hubiese solicitado de mala fe.**
- 



# Inversión de la carga probatoria.

---

- ▶ **Art. 76. De la carga de la prueba.** A los efectos del proceso civil, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo, la autoridad judicial podrá requerir que el demandado pruebe que el producto idéntico no ha sido obtenido por el procedimiento patentado, *sin perjuicio de la protección de las informaciones no divulgadas del invento.*
  - ▶ A los efectos de esta disposición, un producto es nuevo conforme a los términos del Artículo 7° de la presente ley.
  - ▶ Esta disposición será adoptada con las debidas garantías a los intereses legítimos del demandado en su producción, que no será restringida salvo sentencia judicial, así como con las debidas garantías a sus secretos comerciales.
- 



# Del cálculo de la indemnización.

---

- ▶ **Art. 79.** El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios comprenderá entre otros:
    - ▶ a) el daño emergente y el lucro cesante o el monto de los beneficios obtenidos por el infractor; y,
    - ▶ b) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido, así como la tasa de regalía promedio para el sector de que se trate, en contratos entre empresas no vinculadas.
    - ▶ La indemnización contemplará los perjuicios derivados del desprestigio de la invención patentada, causados por el infractor.
- 



# DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

**Ley 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales**



- 
- ▶ **Art. 1º de la Ley 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales:** Se considera dibujo industrial toda combinación de líneas y colores; y modelo industrial toda forma plástica de líneas y colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que sirva de tipo para su fabricación.
- 
- ▶

# ACCIONES CIVILES:

---

- ▶ **Art. 32.** Sin perjuicio de la petición de amparo el titular de un Registro tiene acción judicial contra quien indebidamente lo explote industrial o comercialmente, la acción se deducirá ante el Juez en lo Comercial, para el cese de la explotación y del resarcimiento de daños y perjuicios.
  
  - ▶ **Art. 30.** La nulidad de los Registros de dibujos o modelos industriales deberá demandarse judicialmente dentro de los 2 años siguientes a su uso público. Serán anulados los Registros de dibujos o modelos industriales obtenidos contrariamente a las disposiciones de fondo y forma de ésta Ley, obtenidos por medios dolosos o fraudulentos o que lesionen derechos de terceros.
- 
- ▶



Muchas gracias.