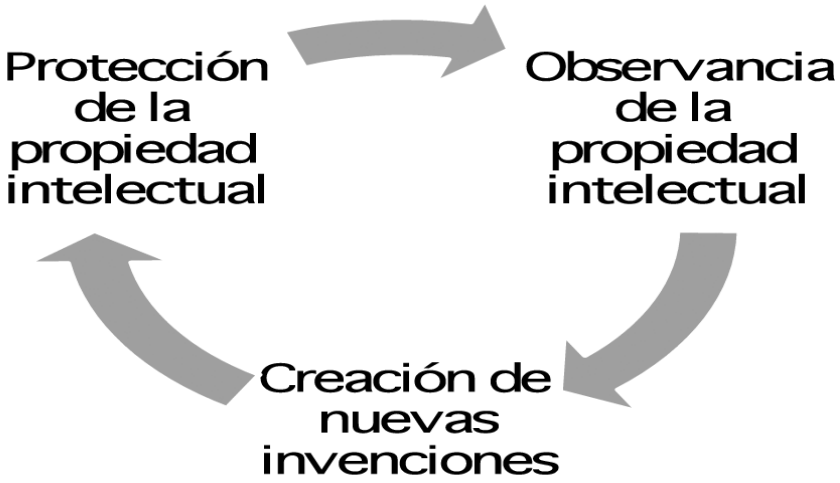
OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Observancia de la Propiedad Intelectual. Marco Legal, Retos e Iniciativas Globales.

Colombia, 2013.

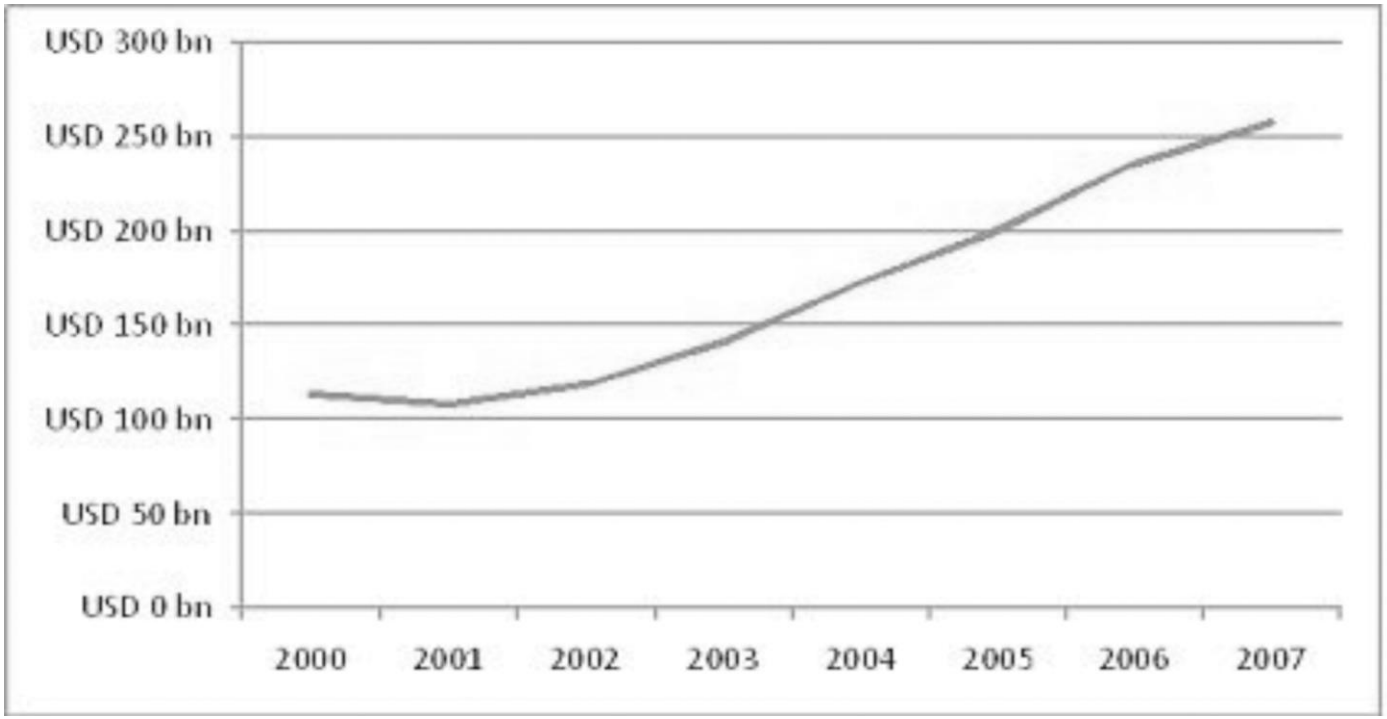
Víctor Manuel Guízar.
Consultor.

El Círculo de Creación Intelectual



OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Situación Actual (Fuente:OCDE)



Situación Actual

Antes:

Productos falsificados y pirateados comunes:

- Ropa y accesorios de marcas de lujo
- CDs
- Películas

Ahora:

- Alimentos y bebidas
- Medicinas
- Productos de higiene y del hogar
- Aparatos electrodomésticos
- Refacciones para autos
- Ropa y accesorios de todo tipo
- Componentes eléctricos
- Agroquímicos y fertilizantes
- DVDs
- Películas
- Otros…

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Situación Actual

Antes

- Productos apócrifos fácilmente identificables
- Canales de comercialización de productos apócrifos sólo físicos
- Bienes apócrifos sólo físicos
- Sólo ciertos tipos de productos apócrifos en el mercado
- Cierto involucramiento del crimen organizado

Ahora

- Mejores técnicas de falsificación
- Más canales de comercialización: internet
- Bienes apócrifos intangibles
- Casi todo tipo de producto puede ser falsificable
- Mayor involucramiento del crimen organizado

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Acciones – Ámbito Legal Internacional

Antecedentes

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

(Convenio de Paris)

Art. 28

- *1)* ***Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio*** *que no se haya conseguido resolver por vía de negociación,* ***podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia*** *(…)*

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Acciones – Ámbito Legal Internacional

Antecedentes

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris)

Art. 9

- *1)* ***Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado*** *al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.*

- *2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.*

- *3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.*

- *(…)*

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Acciones – Ámbito Legal Internacional

Antecedentes

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

Art. 16

1) ***Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión*** en que la obra original tenga derecho a la protección legal.

(…)

Art. 33

"1) ***Toda diferencia entre dos o más países de la Unión*** *respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de la negociación* ***podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte de Justicia*** *(…)"*

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Acciones – Ámbito Legal Internacional

“Tratados Internet” de la OMPI (WCT y WPPT)

Arts. 14 y 23

2) (...) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan ***procedimientos de observancia*** *de los derechos,* ***que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora*** *(…) con inclusión de* ***recursos ágiles para prevenir las infracciones*** *y de* ***recursos que constituyan un medio eficaz de disuación de nuevas infracciones****.”*

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

Contexto

- Solución al problema urgente del ***crecimiento de la piratería y la falsificación***
- ***Armonizar procedimientos y estándares mínimos de observancia*** de la propiedad intelectual en los diferentes países
- Propuestas iniciales para elaborar un "Código de Antipiratería" (EEUU, Europa)
- Negociación de "nuevos temas" en la Ronda Uruguay del GATT: servicios, inversiones y propiedad intelectual
- ***Inclusión de la propiedad intelectual en el ámbito comercial***: Anexo 1C del Acuerdo que establece la OMC (en vigor:1 de enero de 1995)

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

Naturaleza Jurídica:

- Acuerdo de derecho comercial aplicable a situaciones internacionales que pertenecen al campo del derecho internacional público (D.Lipszyc)

Ámbito de aplicación:

- Países miembros de la OMC

Principios generales:

- Trato de nación más favorecida
- Trato nacional

Acuerdo sobre los ADPIC

Disposiciones sobre Observancia de la Propiedad Intelectual (Sección III):

- ***Obligaciones generales***
- ***Procedimientos y recursos civiles y administrativos***
- ***Medidas provisionales***
- ***Medidas en frontera***
- ***Procedimientos penales***

ADPIC- Obligaciones Generales (Art. 41)

Los ***Miembros se aseguarán*** de que en su legislación nacional se establezcan:

- ***Remedios ágiles y expeditos para prevenir infracciones***
- ***Remedio***s que constituyan un ***medio eficaz de disuación de nuevas infracciones***
- Los procedimientos ***no deberán aplicarse de forma que obstaculicen el comercio legítimo***, y deberán prever salvaguardias contra su abuso
- ***Procedimientos justos y equitativos***, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán retrasos innecesarios

ADPIC- Obligaciones Generales

- ***Decisiones*** sobre el fondo del asunto preferentemente ***por escrito***, ***razonadas y basadas en pruebas***, poniéndose a disposición de las partes sin retraso

- ***Oportunidad de revisión por autoridad judicial en segunda instancia***: decisiones administrativas finales y de las decisiones judiciales iniciales

- No hay obligación de instaurar un sistema judicial distinto al existente

- No hay obligación de distribuir recursos de determinada manera

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

Los ***Estados pondrán al alcance de los titulares de derechos*** (Art. 42) :

- ***Procesos judiciales civiles***
- ***Derecho de los demandados*** a recibir una ***notificación por escrito, oportuna***, debidamente ***fundada y motivada***
- ***Derecho*** de las partes ***a estar representadas por un abogado o asistente legal***
- ***Derecho*** de las partes a ***sustanciar debidamente sus alegatos y presentar pruebas***
- Los requerimientos de comparecencias personales no deberán ser gravosos
- ***Protección de información confidencial*** (salvo que sea contrario a perecptos constitucionales existentes)

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

Pruebas (Art. 43):

- Las ***autoridades judiciales deberán estar facultadas*** para: ***ordenar la presentación de pruebas***, a solicitud de parte, ***que se encuentren en poder de la parte contraria***, a condición de que se ***garantice la protección de la información confidencial***

Mandamientos Judiciales (Injunctions, Art. 44):

Las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para:

- ***Ordenar que una parte se desista de la infracción a efecto de que los productos infractores no ingresen a los circuitos comerciales inmediatamente después del despacho de aduana***

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

Daños (Art. 45):

Las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para ordenar al infractor que a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora:

- El ***pago de daños*** que resarsa adecuadamente al titular del derecho
- El ***pago de gastos del titular de derechos***, ***que pueden incluir los honorarios de los abogados***

Las ***autoridades judiciales podrán estar facultadas*** para:

- Conceder la ***reparación por concepto de perjuicios*** reconocidos previamente, aún cuando el infractor haya actuado sin conocimiento de causa

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

Otros Recursos (Art. 46):

Para disuadir la comisión de infracciones, las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para:

- Ordenar que las ***mercancías infractoras*** sean, sin indemnización alguna, ***apartadas de los circuitos comerciales o que sean destruidas***
- Los ***materiales e instrumentos*** que se hayan utilizado predominantemente en la producción de bienes ilícitos sean ***apartados de los circuitos comerciales***
- ***La simple retirada de etiquetas puestas ilícitamente no será suficiente***, salvo en casos excepcionales, ***para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales***

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

<u>Derecho de Información (Art. 47):</u>

Los ***Miembros podrán disponer*** que:

- La ***autoridades judiciales puedan ordenar*** al infractor que informe al titular de derechos sobre la ***identidad de terceros participantes*** en la comisión de la infracción, así como sobre sus ***canales de distribución***

ADPIC- Procedimientos Civiles y Administrativos

Indemización al demandado (Art. 48):

Las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para:

- Ordenar la ***indemnización*** a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción producto de un ***abuso de los procedimientos de observancia***

Procedimientos Administrativos (Art. 49):

- Los ***procedimientos administrativos seguirán*** principios equivalentes a los dispuestos para los procedimientos civiles

ADPIC- Medidas Provisionales

Medidas Provisionales (Art. 50):

Las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces para:

- ***Evitar que se produzca una infracción***, y en particular, ***evitar que mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales***
- ***Preservar las pruebas*** relacionadas con una presunta infracción

ADPIC- Medidas Provisionales

Medidas Provisionales (Art. 50):

Las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para:

- ***Adoptar medidas provisionales inaudita altera parte*** (cuando haya peligro de daño irreparable o de destrucción de pruebas). De adoptarse, se deberá notificar inmediatamente después al demandado, quien podrá solicitar una revisión
- ***Exigir al demandante que acredite debidamente su calidad de titular de derechos*** y la inminente comisión de una infracción
- Ordenar al demandante la ***aportación de una fianza o garantía equivalente***

ADPIC- Medidas Provisionales

Medidas Provisionales (Art. 50):

- La autoridad encargada de ejecutar la medida provisional podrá exigir al demandante que presente cuaquier información relevante

- A solicitud del demandado, las ***medidas provisionales se revocarán o quedarán sin efecto, si no se inicia un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto en un plazo razonable***, el cual, no podrá ser superior a 20 días hábiles o 31 naturales

ADPIC- Medidas Provisionales

- ***Indemnización al demandado***: a solicitud de parte, las ***autoridades judiciales estarán facultadas*** para ***ordenar al demandante el pago de daños*** en caso en que las ***medidas provisionales sean revocadas o caduquen por culpa del demandante***; o bien, que posteriormente se determine la ***no existencia o amenaza de una infracción***

ADPIC- Medidas en Frontera

Suspensión del Despacho de Aduana (Art. 51):

- Los ***Miembros adoptarán los procedimientos*** para que los titulares de derechos, puedan solicitar a las autoridades *administrativas o judiciales* la ***suspensión del despacho aduanero, cuando existan motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercancía con marcas falsificadas o piratas***

ADPIC- Medidas en Frontera

Suspensión del Despacho de Aduana (Art. 51):

Medidas Opcionales:

- Aplicación de Medidas en Frontera a ***otros bienes que infringan otros derechos de propiedad intelectual***
- Aplicación de Medidas en Frontera a mercancías destinadas a la ***exportación***
- Aplicación de Medidas en Frontera a mercancías infractoras ***en tránsito***

ADPIC- Medidas en Frontera

Demanda (Art. 52):

- El ***demandante deberá presentar pruebas suficientes*** que demuestren, a satisfacción de las autoridades, la presunta infracción

- El ***demandante deberá presentar*** una ***descripción suficientemente detallada*** de la ***mercancía*** e efecto de que pueda ser ***reconocida con facilidad***

Fianza o Garantía (Art. 53):

- Las ***autoridades estarán facultadas*** para exigir al demandante un a ***fianza o garantía equivalente para proteger al demandado y a las autoridades competentes en caso de abuso***

ADPIC- Medidas en Frontera

Notificación y Duración de la Suspensión (Arts. 54-55):

- Se deberá de notificar de manera pronta al importador y al demandante respecto de la suspensión
- Si en un ***lapso de 10 días (prorogables 10 días más)***, ***el demandante no inicia un procedimiento conducente a resolver el fondo del asunto, se deberá liberar la mercancía.***
- Si dentro del plazo anterior se ha iniciado el procedimiento a resolver de fondo el asunto, a petición del demandado se procederá a una revisión de la suspensión, la cual, podrá modificarse, revocarse o confirmarse

ADPIC- Medidas en Frontera

Indemnización al Importador y Propietario (Art. 56):

- Las ***autoridades estarán facultadas*** para ordenar al demandante el ***pago de una indemnización al importador, consignatario, y propietario***, de mercancías por retenciones indebidas o que incumplan lo estipulado en el artículo 55

Derecho de Inspección e Información (Art. 57):

- Los ***titulares de derechos y el importador*** tendrán el derecho para que se haga ***inspeccionar la mercancía retenida por la aduana***

- Las ***autoridades podrán estar facultadas*** para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, se cominique al titular de derechos los datos del consignador, importador, consignatario, y cantidad total de mercancías de que se trate

ADPIC- Medidas en Frontera

Actuaciones de Oficio (Art. 58):

- Las autoridades podrán ***pedir al titular de derechos toda información necesaria***
- La suspensión deberá ***notificarse sin demora a las partes***
- ***Los funcionarios públicos quedarán exentos de responsabilidad, cuando hayan actuado de buena fé***

ADPIC- Medidas en Frontera

Recursos (Art. 59):

- Las ***autoridades estarán facultadas*** para ordenar la ***destrucción o eliminación de mercancías infractoras***

- Las mercancías con marcas infractoras no podrán reexportarse en el mismo estado, ni ser sometidas a un proceso aduanal distinto, salvo en circunstancias excepcionales

Importaciones Insignificantes (Art. 60):

- ***Pueden quedar excluidas pequñas cantidades de mercancía*** que no tengan caracter comercial y formen parte del ***equipaje personal***, o bien, se envíen en ***pequeñas partidas***

ADPIC- Procedimientos Penales

Se establecerán procesos penales al menos para:

- ***Falsificación dolosa de marcas a escala comercial***
- ***Piratería dolosa lesiva del derecho de autor a escala comercial***
- ***Opcional:*** medidas penales aplicables a ***otras infracciones de propiedad intelectual***, cuando sean cometidas ***con dolo y a escala comercial***

Los recursos comprenderán:

- Pena de prisión y/o
- Sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias
- Confiscación y destrucción de la mercancía infractora y materiales y accesorios utilizados predominantemente en la comisión del delito

Acciones – La OMPI

- **Nueva Meta Estratégica VI: Construyendo el Respeto por la Propiedad Intelectual**
- La Recomendación 45 de la Agenda para el Desarrollo
- Asistencia técnica
- Asistencia legal y estratégica
- Coordinación y cooperación
- Intercambio de información

Acciones – La OMPI

Comité Asesor sobre Observancia (ACE)

- Un sólo Comité a cargo de propiedad industrial y derecho de autor
- Foro de debate, discusión e intercambio de información
- Excluye mandato para legislar
- Próxima sesión: marzo de 2014

Otras Iniciativas Globales

- Congreso Mundial de Combate contra la Piratería
- Organización Mundial de Aduanas (OMA)
- INTERPOL
- OCDE
- Otras: APEC, G8, y otros mecanismos regionales y bilaterales

Muchas Gracias

Víctor M. Guízar
victor@wipo.int
Consultor

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA **PROPIEDAD**
INTELECTUAL