

BOLETÍN:
PROPIEDAD
INTELECTUAL



20
22

POSSE
HERRERA
RUIZ 

CONTENIDO

- ¿Cómo definir empresa extranjera, según la Decisión 291?
- Ley sobre Empaquetados en Colombia
- Probanza de una Infracción Marcaría a través de un Establecimiento Comercial
- Chile Adhesión al Protocolo de Madrid
- Violación de Derechos de Autor y/o Derechos Conexos
- Subsidios del Gobierno Argentino
- Fines Educativos y Derechos de Autor
- México Corte Suprema de Justicia y Derechos de Autor

BOLETÍN:

PROPIEDAD INTELECTUAL



¿Cómo definir empresa extranjera, según la Decisión 291?

Según la interpretación Prejudicial 247-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4466 de 20 de mayo de 2022, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se emiten criterios interpretativos respecto de la empresa extranjera. Una empresa se podría considerar extranjera cuando aquella que está constituida en el país receptor, los inversionistas, mediante acciones en la empresa, tienen más del 51%. Ahora, aunque este es el criterio principal, no hay discriminación sobre ciertos casos donde estos inversionistas extranjeros no tienen el 51% de las acciones de la empresa e igualmente la empresa podrá ser considerada extranjera. Esto ocurrirá cuando posean la capacidad de dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa so pena que no se represente en las acciones. Lo importante es determinar, en la realidad, quién posee el control de las decisiones internas y de manejo de la empresa. Este control puede ser ejercido a través de órganos societarios, capital o accionariado en la empresa, mediante el cual no participan de forma mayoritaria los inversionistas nacionales.

Ley sobre Empaquetados en Colombia

Mediante la Ley 2120 se reguló el Etiquetado Frontal de ciertos productos de consumo masivo en Colombia, expedida el 31 julio de 2021 por el Congreso de la República, sancionada con posterioridad. Mediante esta ley, se presentan ciertas obligaciones a los comercializadores y fabricantes de alimentos que ahora deben incorporar etiquetas de advertencias en sus empaques cuando estas tengan altos niveles de sodio, azúcares y grasas saturadas. Con este fin, se otorgó la vigencia de 1 año calendario para cambiar dichas etiquetas, el cual vence el 31 de julio del presente año. Además de esto, a través de la Resolución 810 expedida en junio de 2021, se reguló las condiciones técnicas que deben tener estos empaquetados por el Ministerio de Salud y se otorgó 18 meses para realizar los estudios técnicos que deben llevar este tipo de advertencias.



¿Probanza de una Infracción Marcaria a través de un Establecimiento Comercial

Mediante Interpretación Prejudicial 140-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirmó que si un nombre de dominio o Second Level Domain (SLD), cumple el rol de identificar en el mercado a un establecimiento, en la realidad está sirviendo como nombre comercial y podría estar infringiendo en derechos de propiedad industrial que la Comunidad Andina busca proteger. La excepción a estos casos son las marcas notorias en el mercado que por su notoriedad tienen una protección que se extiende a usos no comerciales. Por esto, pueden haber casos donde un establecimiento introduzca el nombre comercial de una marca ya registrada como dominio para atraer más clientes y generar confusión. En estos casos, los jueces tienen el deber de fallar de acorde con el principio de la primacía de la realidad sobre las formas e identificar el uso que se le está dando a ese dominio. Es relevante analizar no solamente quien es el propietario de la marca registrada, sino quién se beneficia de la actividad económica ya que resultaría en un indicio importante de quién se beneficia de la marca.

Chile Adhesión al Protocolo de Madrid

El representante permanente de Chile ante la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales efectuó exitosamente el depósito del instrumento de adhesión al "Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", mediante una ceremonia realizada en compañía de los embajadores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Las normas concernientes a este tratado entrarán en vigor el 4 de julio del 2022 en el territorio nacional. Esta adhesión significa un avance importante en el área de propiedad industrial y la incorporación de una solicitud única a todos los países miembros del Registro Internacional de Marcas. Esto, significaría una reducción importante en los costos y procesos burocráticos, favoreciendo a las empresas, específicamente las PYMES que ya no deben solicitar el registro de su marca en cada país en particular.



Violación de Derechos de Autor y/o Derechos Conexos

En el marco de la acción de incumplimiento interpuesta por un ciudadano colombiano en contra de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, fue emitido un auto en el Proceso 01-AI-2021 que afirma que es importante tener en cuenta que cualquier sanción penal derivada de violaciones de derechos de autor, se deberán realizar de acuerdo a la legislación nacional y los principios del derecho, aunque estos tengan protección judicial y administrativa, no se extiende a la jurisdicción penal. Por ende, el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina sólo tendría competencia para emitir un criterio de interpretación prejudicial si hay una remisión expresa a la Decisión 351 que regula la materia. Al no tener una remisión expresa a la Comunidad Andina, en Colombia no es necesario que los jueces llamen a realizar una interpretación prejudicial y tienen competencia y jurisdicción para conocer de los procesos que se lleven a cabo concernientes a la materia de Derechos de Autor.

Subsidios del Gobierno Argentino

El gobierno de Argentina relanzó el financiamiento de Proyectos de Investigación Científica Tecnológica Start Up (PICT Start Up) orientados al desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en el mercado de bienes y servicios. Cada propuesta podrá recibir el monto de \$9.000.000 y la duración de dicho financiamiento tendrá una duración de 2 a 3 años. Además de esto, aquellos proyectos desarrollados dentro del mercado, que durante la ejecución de sus propuestas, soliciten licenciamientos y registros con el fin de proteger su propiedad intelectual, podrán obtener unas ampliaciones de tiempo y capital de los subsidios otorgados por el Estado. Algunos requisitos para acceder a este subsidio deben ser que las propuestas tengan un prototipo de producto/servicio, sobre el cual se deben tener pruebas sobre la funcionalidad y practicidad de este. Idealmente, este producto/servicio debe tener algún componente innovador que se puede aplicar para llenar una demanda social presente en el país y/o que pueda ser explotado comercialmente.



Fines Educativos y Derechos de Autor

En diversos casos de controversias en materia de propiedad intelectual y protección de obras, ocurren casos donde se encuentra un debate sobre la infracción o uso indebido marca por el fin que se utiliza. Cuando estas se utilizan por fines educativos, el registro ante el órgano delegado para esto en cada país, no es suficiente para proteger sus derechos y tener derechos a indemnización por utilizarlo. Sin embargo, mediante Interpretación Prejudicial, la Comunidad Andina en un auto emitido con número 52-IP-2022 en el 6 de mayo de 2022 ha establecido unos requisitos importantes para que un uso de marca sea considerado exclusivamente utilizado con fines educativos.

El primero, es que el uso de estos debe ser llevado a cabo por entidad educativa en su ejecución de actividades y funciones. Además, dicha entidad no debe tener un fin lucrativo directo o indirecto por el uso de la obra/servicio a utilizar. Por último, el público al cual se le muestra la obra/servicio debe estar compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas a la institución. Por esto, en el caso de los transportes público o privado que brindan servicios a entidades educativas, deben realizar los respectivos pagos correspondiente a derechos de autor cuando utilizan comunicación o ejecución pública de obras no autorizadas ya que no cumplen con los 3 requisitos establecidos.



México Corte Suprema de Justicia y Derechos de Autor

La Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de México, analizó la constitucionalidad del artículo 216 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor. Este artículo regula la indemnización de violaciones a derechos de autor y concibe que no debe ser menor del 40% del precio de venta o servicios utilizados. Dentro del artículo también se establece que cuando este precio no se pueda calcular, se remitirá a peritos expertos para determinarlo. Sin embargo, la Corte estableció, que la interpretación de este se da de cualquier ingreso relacionado con la infracción cometida de derechos de autor. Teniendo en cuenta que la infracción se hizo con el fin de lucrarse, no solamente del entretenimiento sino como en el caso en concreto, la venta de bebida y comida, estos elementos también representan el ingreso derivado de violaciones de derechos de autor. Esto, debido a que la regulación de las infracciones tiene un carácter indemnizatorio.