

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 - Enero de 2008

Newsletter

CRA.11 No.84-42, Int.9
PBX: (57-1) 5300936
Tels: (57-1) 2369561/
5310652 / 5300936
Fax: (571) 5300958



Bogotá D.C. - Colombia

MEMBRESIAS / MEMBERSHIPS

INTA – International Trademark Association
ASIPI – Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
ACPI – Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual
IDLO – International Development Law Organization
CECOLDA – Centro Colombiano del Derecho de Autor
EALAP – Effective Alliance Against Piracy
IACC – International Anticounterfeiting Coalition

España en el ánimo de seguir el modelo francés contra la piratería a través de Internet

Spain is in the best frame of mind for adopting France's Internet Anti-Piracy Model

Llama la atención el artículo del diario El país de España publicado el pasado 12 de Enero de 2007 titulado "Cercos a las descargas en la Red. El modelo Sarkozy para impedir el intercambio p2p en Internet encuentra adeptos en la UE."^[1] ya que de globalizarse el modelo francés, estaríamos finalmente frente a una opción eficaz contra la piratería cibernética.

En efecto durante los últimos años hemos visto el crecimiento desmesurado e incontrolado a la luz de la legislación mundial del fenómeno de utilizar el Internet para fijar en los computadores personales música, videos, películas y otro tipo de material protegido por los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de los autores, productores, casas discográficas y otros derechohabientes.

Y de acuerdo con el artículo del diario El País, España no ha escapado a este fenómeno, de hecho este país ocupa el primer lugar en descargas hechas a través del Internet a nivel mundial y de allí que los cibernautas hayan sido resistentes a la implementación de una legislación que les impida la ya reiterada práctica pirata.

Entre otras cosas porque de conformidad con la legislación española (Circular de la Fiscalía General del Estado de Mayo de 2006)^[2], para que exista una infracción contra el ordenamiento penal en el uso de material

A feature article published in Spain's El País daily on 12 January 2007, titled "Crackdown on File Sharing – Sarkozy's Model to Prevent P2P File Sharing Finds Support in the EU"^[1] has caught our attention, for if the French model were to become global we would finally have an effective tool against cyberpiracy.

Despite global legislation against this offense, in the past few years we have in fact witnessed excessive, unchecked internet activity designed to illegally download/upload music, video and movie files and other materials protected by intellectual property rights – all to the detriment of writers, composers, producers, record companies and other rights holders.

According to Spanish newspaper El País, Spain has not escaped this problem. This country has actually been ranked No. 1 in worldwide internet downloads, which explains why Spanish Net users have been unwilling to support the enactment of legislation that would put a check on such piracy practices.

One reason for such reluctance is that under valid Spanish legislation (Circular by the State's Prosecutor, dated May 2006)^[2] in order for criminal offenses involving unauthorized use of materials protected by intellectual property rights to be prosecuted,

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

protegido por los derechos de propiedad intelectual, es necesario que exista un ánimo de lucrarse por parte de quien lleva a cabo la acción infractora, hecho éste que resulta bastante complicado de probar.

De allí las reacciones de los cibernautas españoles frente a la posible implementación de un modelo legal de protección de la propiedad intelectual que siga el reciente modelo francés.

El presidente Sarkozy ha implementado una propuesta donde cuarenta organismos que representan a productores, artistas, cinematógrafos, prestadores de servicios Internet, canales de televisión, los Ministerios de Justicia, Economía y Cultura se han unido a fin de combatir la piratería a través de una entidad independiente que será la encargada de vigilar a los usuarios del Internet.

Cuando esta entidad establece que hay un usuario que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual a través del Internet, le notifica al infractor a través de un correo electrónico con el fin de que se suspenda la actividad ilícita, pero si reincide el usuario, puede verse avocado a la imposición de una multa y hasta puede llegar a que se le suspenda el servicio del Internet.

Se trata de un ejercicio interesante hacer seguimiento a la implementación de esta nueva política francesa, determinar el alcance coercitivo de las multas, que en todo caso se espera que sean lo suficientemente cuantiosas como para persuadir a los infractores en cesar las actividades piratas, y esperamos que en todo caso esta iniciativa del presidente francés sea el inicio de la creación de una cultura de respeto hacia los derechos intelectuales.

Así que damos la bienvenida a la medida, ojala en pocos meses podamos ver resultados positivos, para que así el modelo pueda ser adoptado en la legislación interna de cada país a nivel mundial y qué bueno fuera que España venciera la resistencia de los usuarios

the infringers' intention of profiting –something quite difficult to prove – must first be established.

Hence the reaction from Spanish Net users to a potential enactment of an intellectual property protection law based on the French model.

French President Sarkozy has signed an agreement under which 40 bodies representing producers, artists, filmmakers, internet providers, TV stations, plus the Ministries of Justice, Finance and Culture have come together to fight piracy through an independent agency in charge of policing internet users.

Where the agency in question detects potential infringements of intellectual property rights, the infringers are notified by e-mail and required to cease all illegal activity forthwith. Users who ignore this warning will be subject to penalties ranging from fines to suspension or termination of internet subscriptions.

Following up on this recently-adopted French policy by trying to assess the deterring effect of the fines imposed – which are in any case expected to be stiff enough to persuade offenders to cease their piracy activities– might prove an interesting exercise. Whatever the outcome, we hope that this initiative by the French President will mark the beginning of a culture of respect for intellectual property rights.

We therefore welcome this new measure and look forward to positive results within the next few months, as this would enable this model to be adopted by the internal legislation of individual countries, while could lead Spain to join the initiative by breaking the resistance of

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No.7 - Enero de 2008

Newsletter

del Internet y se uniera a la iniciativa.

[1]

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cerco/descargas/Red/elpepisoc/20080112elpepisoc_1/Tes?print=1

[2] http://aui.es/IMG/pdf_CIRCULAR1-2006-FISCALIA.pdf

its internet users.

[1]

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cerco/descargas/Red/elpepisoc/20080112elpepisoc_1/Tes?print=1

[2] http://www.aui.es/IMG/pdf_CIRCULAR1-2006-FISCALIA.pdf

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia delimitó los criterios que definen las marcas tridimensionales, diferenciándolas de las marcas figurativas y a su vez, ratificó las limitaciones para modificar las solicitudes de registros marcarios en trámite.

A pre-judicial interpretation by the Andean Court of Justice delimited the criteria that define three-dimensional trademarks by establishing a distinction between same trademarks and figurative trademarks, while also affirmed the restrictions applicable to modification of pending trademark registration applications

En respuesta a la interpretación prejudicial solicitada por la Superintendencia de Industria y Comercio Grupo de Trabajo de Competencia Desleal, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ), en el proceso 149-IP-2007, estableció y confirmó algunos criterios de aplicación de las normas andinas que rigen los derechos de Propiedad Intelectual en relación con las marcas tridimensionales y su paralelo con las marcas figurativas, adicionalmente delimitó los alcances de la modificación de una solicitud de registro marcario en trámite, entre otros.

La interpretación fue originada a raíz de la demanda de competencia desleal presentada por un laboratorio farmacéutico colombiano, el 18 de febrero de 2004, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal), en razón de los presuntos actos de competencia desleal perpetrados por una multinacional farmacéutica y su filial colombiana.

La motivación de la demanda deriva de las presuntas maniobras desleales realizadas por las sociedades demandadas tendientes a eliminar la competencia respecto de los productos farmacéuticos dirigidos a contrarrestar la disfunción eréctil.

Alega la actora., que la demandada pretende el retiro del comercio del producto ERILIN® y SILDENAFIL MK, argumentando una supuesta violación a los derechos sobre un registro correspondiente a una marca figurativa.

Further to the pre-judicial interpretation requested by the Superintendent of Industry and Commerce's Working Group on Unfair Competition in respect of proceedings No. 149-IP-2007, the Andean Court of Justice (ACJ) established and affirmed a number of criteria concerning the enforcement of the Andean regulations that govern Intellectual Property rights in connection with three-dimensional trademarks and their parallel to figurative trademarks. The Court also delimited the scope of any modifications to pending trademark registration applications, amongst other guidelines.

The interpretation in question arose out of an unfair competition action filed on 18 February 2004 by a Colombian pharmaceutical laboratory before the Superintendent of Industry and Commerce's Working Group on Unfair Competition as a result of a number of purported unfair competition acts by a multinational pharmaceutical company and its Colombian affiliate.

This action was founded on alleged unfair competition maneuvers by the defendants., which were aimed at eliminating competition from pharmaceutical products designed to counter erectile dysfunction.

The plaintiff contends that the action is intended to withdraw the products ERILIN® and SILDENAFIL MK from commerce. These allegations are based on a purported violation of registration rights over a figurative trademark.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

El acto administrativo que concedió el cuestionado registro actualmente se encuentra atacado por una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, ante las irregularidades presentadas en su concesión, entre ellas la modificación solicitada por la demandada, luego de publicada y concedida la marca, por medio de la cual se reivindicó el color azul dentro de la gráfica.

Dentro del alcance de los conceptos fijados por el TAJ se establece que la marca TRIDIMENSIONAL se refiere a *“un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el tacto”*. Las tres dimensiones citadas corresponden (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Adicionalmente manifestó el Tribunal que en el caso de las marcas provistas de volumen, *“se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituyan la forma o el embase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 135, literal c).”*

Por su parte las marcas gráficas, *“llamadas también visuales por que se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que “dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos y colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que se va a distinguir”*.

An action to set aside has been filed with Council of State against the administrative action whereby the registration in question was granted, as a result of legal irregularities in its granting, which include an application for modification filed by the defendant after the trademark had been published and granted and whereby the color blue was claimed as part of the graph.

The scope of the criteria established by the ACJ establishes that a THREE-DIMENSIONAL trademark refers to *“a body that occupies all three spatial dimensions and is perceptible not only by the sense of sight but also by that of touch.”* The three above-mentioned dimensions (height, width and depth) correspond. Hence a three-dimensional trademark shall be understood as a sign having volume, i.e. a sign that in and by itself occupies a given space.

Furthermore, the Court has stated that, as far as trademarks having volume are concerned, *“the registrability of a three-dimensional sign constituting the shape or container of the product intended to be distinguished thereby shall be permitted, provided that such sign meets the registrability requirements set forth in Section 134 of Decision 486 and provided, further, that it does not adopt the usual shape of the product or the container thereof, pursuant to the provisions of paragraph c), Section 135.”*

The Court has also found that figurative marks, *“also known as visual marks because they are perceived by the sense of sight, are shapes or images because of the manner in which they are displayed.”* The Court’s jurisprudence has also specified that *“the above-mentioned type of trademark includes those of a merely graphic nature, which evoke only the sign’s image in consumers through a set of lines, drawings and colors, etc; and figurative trademarks, which evoke a specific concept, the name represented by such concept, which is also the name under which the product or service to be distinguished is applied for.”*

INFOESTRATEGIA

Dentro de la ponencia del Tribunal Andino, también se desarrolló el importante tema de las limitaciones a las que se debe acoger una modificación a la solicitud de registro de marca.

Al respecto mencionó el Tribunal, que “en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro del trámite de dicho registro, es decir no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

Ilustrando lo anterior, no sería posible modificar un aspecto sustancial de la marca como lo es una posterior reivindicación del color del signo, cuando dicha característica que hace parte integral de la forma en que se percibe el signo, fue omitida desde la solicitud inicial.

The discussion paper by the Andean Court also addressed the important issue of the restrictions that should apply to trademark registration applications.

The Court has stated that “a trademark registration application may distinguish between two kinds of elements – primary and secondary. The former are not capable of modification under the processing of such registration, i.e. no changes in the sign’s essential elements, name or graph are permitted, while the expansion of the products or services intended to be protected by the trademark and/ or class changes are also not permitted. Any such modification at any stage of the registration process would render a new application subject to the initial registration procedure. In line with the context of Section 143, Decision 486, the latter may be modified only in relation to secondary aspects relating to the trademark’s description, provided, however, that specified products or services may be eliminated. A modification shall apply provided that it does not alter the nature of the sign intended for registration.”

Based on the above, a material element of a trademark –such as a subsequent claim on the sign’s color– shall therefore not be subject to modification where such feature forming an integral part of the manner in which the sign is perceived has been omitted in the original application.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

LAS VÍCTIMAS DEL DELITO EVOLUCION EN EL SISTEMA PENAL COLOMBIANO

VICTIMS OF CRIME – ADVANCES IN COLOMBIA'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Las víctimas del delito y su papel en el sistema penal colombiano, tiene su punto de partida en la concepción que de víctima puede tener un sistema de tendencia inquisitiva, como lo fue el nuestro hasta el año 2005. En el sistema inquisitivo se concebía a la víctima como un apéndice o agregado del sistema penal, que se caracterizaba por un casi total olvido, de no ser por las demandas de constitución de parte civil^[1], para la obtención de las indemnizaciones de perjuicios dentro del mismo proceso criminal que se seguía en un caso particular. Este sistema hacía que nadie quisiera identificarse con los perdedores del drama criminal, con los vencidos. El Derecho penal parecía hallarse sesgado y unilateralmente dirigido a la persona del infractor, relegando a la víctima a una posición marginal. Además de tener que sufrir el impacto del delito, debía enfrentar la indiferencia e insensibilidad del sistema legal y soportar la ausencia de solidaridad en la comunidad.

Con las modernas teorías de dogmática penal y con el advenimiento del sistema penal acusatorio, la víctima adquiere un nuevo status y se erige como un sujeto procesal visible a quien se le debe tener en cuenta y a quien se le debe permitir el acceso a la justicia, recibir un trato humano y digno proteger su intimidad, brindársele garantías para su seguridad, para sus familiares y sus testigos. Que se haga justicia, y sobre todo que pueda conocer la verdad de lo ocurrido y a que se le repararen los daños sufridos. Para garantizar estos derechos la justicia le permitió tener acceso a toda la información de la investigación y le permitió intervenir directamente en algunas decisiones y a recibir asistencia integral cuando sea el caso. En este sentido, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente la interpretación de las víctimas y el nuevo concepto de éstas y su papel fundamental en el proceso penal.

Any understanding of victims of crime and their role in Colombia's criminal justice system must have its starting point in the concept of victim held by an inquisitorial system such as the one that prevailed in Colombia up to 2005. The inquisitorial system looked upon victims as an appendix or an addition to criminal system which, had it not been for victims' applications to be placed in the court record as civil claimants^[1] designed to seek damages within the same criminal proceedings filed to prosecute a specific case – was nearly always characterized by keeping victims in permanent oblivion. Under the old system no one wanted to be identified with the losers in the crime drama, i.e. the defeated. Criminal law seemed to be both biased and unilaterally aimed at the offender while victims were consigned to a marginal position. In addition to having to bear the impact of a crime, victims had to face the legal system's indifference and insensitivity as well as endure the community's lack of empathy.

Both as a result of modern criminal case-law theories and the advent of the accusatorial criminal justice system, victims have now acquired a new status and become visible parties to proceedings, entitled to access to justice, humane, decent treatment designed to protect their privacy, and guaranteed safety for themselves, their families and their witnesses. They are entitled to justice and to be informed of the actual facts, as well as to full redress of the damages suffered. The protection of these rights requires that the justice system provides victims with full access to the information pertaining to investigations, thereby enabling them to directly intervene in some decisions and to receive comprehensive care, as appropriate. The Constitutional Court has developed widely the interpretation of the victims and new concept of them and its fundamental roll in the criminal proceedings.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

En efecto la Corte ha señalado que una de las funciones básicas de la Fiscalía General de la nación de acuerdo a lo que la Constitución política le indica es la de proteger a las víctimas y testigos de los delitos y de solicitarle a los jueces de la República medidas judiciales especiales para la protección de las víctimas, así como la de requerir a los jueces de conocimiento para que tomen decisiones frente al restablecimiento del derecho y reparación integral a las víctimas del delito, todo ello en el marco de los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia y la reparación integral^[2].

Este nuevo marco legislativo en efecto ha permitido en la práctica, que las víctimas participen de manera más activa en las decisiones en los procesos penales que de alguna manera para bien o para mal afectan sus intereses como sujetos pasivos de la acción penal. De hecho en la práctica se observa cómo para poder precluir una investigación ^[3], para aplicar el principio de oportunidad^[4], o para condenar a los autores de los delitos se tiene en cuenta a la víctima y se tiene en cuenta su posición y sus necesidades. También se debe decir que si bien la víctima ahora tiene un papel preponderante en el proceso penal este pudo quedarse corto en la medida, que no se le permite participar más activamente en los juicios orales, en la medida que su representante o ella misma (la víctima) no puede contra interrogar ni interrogar a los testigos, ni puede impugnar evidencias ni puede solicitar su exclusión como prueba, y debe limitarse a que la Fiscalía lo haga si a bien lo tiene. Particularmente en los delitos contra la propiedad intelectual este cambio positivo se ha evidenciado y se ha tenido en cuenta a los titulares de los derechos de propiedad intelectual para tomar las decisiones judiciales y se les consulta e invita a participar en el desarrollo del proceso penal.

The Court has in fact found that pursuant to the nation's Political Constitution, one of the Public Prosecutor's Office's roles is to protect both victims and witnesses of offenses as well as to request that judges issue special judicial measures designed to ensure the restoration of their rights as well as full redress for victims of crime, all of which is to be aimed at guaranteeing the victims' rights to justice and full redress.^[2]

In practice, this new legislation framework has indeed enabled victims to become more actively involved in any decisions in criminal proceedings that may affect their interests as passive parties in criminal proceedings, whether for better or for worse. In practice this actually shows how upon closing an investigation^[3], enforcing the principle of expediency^[4] or convicting offenders, victims – as well as their conditions and needs – are taken into consideration. One more fact that should be stressed is that while victims now play a predominant role in criminal proceedings, same role may not have fully met everyone's expectations inasmuch as victims are not allowed to more-actively participate in oral proceedings, given that neither they nor their attorneys are allowed to examine or cross-examine witnesses, challenge or request evidence to be stricken from the record, and must therefore depend on the Public Prosecutor Office's actions, if any. Particularly as regards offenses against intellectual property, this positive change has become evident since the holders of intellectual property rights are now being taken into account in making court decisions or even asked to take part in the conduction of criminal proceedings.

INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 7 – Enero de 2008

Newsletter

Corolario de lo anterior podemos decir que la víctima con el sistema penal acusatorio y con la reforma Constitucional que implementó este nuevo sistema procesal penal en Colombia pasó de ser un personaje invisible considerado como de segunda categoría, a ser un sujeto tenido en cuenta, que le permite tener acceso a la justicia y a la reparación integral.

[1] Las demandas de constitución de parte civil se llevaban en cuadernos separados, y todo lo relacionado con la víctima se tramitaba en ese cuaderno, como un apéndice del proceso penal, y tenía como único fin la obtención de una indemnización por los prejuicios ocasionados con el delito.

[2] Sentencias C-591 de junio 9 de 2005, Mag. Ponente Clara Inés Vargas Hernández y C-775 de dic. 9 de 2003, Mag. Ponente Jaime Araujo Rentería.

[3] Archivar una investigación.

[4] Decisión del Estado a renunciar a la acción penal por intereses superiores, tales como delaciones de cabecillas de organizaciones, o acuerdos frente a la responsabilidad de algunos delitos, indemnizaciones (cuando la ley lo permite) etc.

Nota Editorial:

La presente es una publicación periódica de Estrategia Jurídica Ltda., y está destinada solamente a servir como medio de información general respecto de los diferentes temas de actualidad a nivel legislativo y jurisprudencial.

Los criterios interpretativos acogidos por la publicación pueden diferir de aquellos utilizados por las autoridades correspondientes, por lo que los contenidos, artículos, comentarios o sugerencias aquí publicadas, no constituyen asesoramiento legal y no comprometen la responsabilidad de Estrategia Jurídica Ltda.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, copiada, transformada o transmitida por ningún medio, electrónico, mecánico o de cualquier otro tipo, conocido o por conocer, sin que medie el permiso expreso y por escrito del titular de los derechos respectivos.

Todos los Derechos Reservados © 2008 Estrategia Jurídica Ltda.

In sum, it may be said that under both the accusatorial criminal justice system and the constitutional reform that implemented this new procedural system, victims are no longer invisible characters looked upon as second-rate citizens but as individuals entitled to access to justice and full redress.

[1] Civil actions were recorded on separate files. Everything related to a given victim was recorded on same files as an appendix to the criminal proceedings and their sole purpose was to obtain indemnification for any damages resulting from a crime.

[2] Decisions C-591 of 9 June 2005, Reporting Justice Clara Inés Vargas Hernández, and C-775 of 9 December 2003, Reporting Justice Jaime Araujo Rentería.

[3] Shelving an investigation

[4] The State's decision to abandon a criminal action in favor of higher interests such as information provided by criminal organization ringleaders or plea bargains in respect of offenders' degree of liability in some crimes, damages (when permitted by law), etc.

Editor's Note:

This is a periodical publication of Estrategia Jurídica Ltda., solely intended to provide general information concerning various legislative and case-law issues.

The interpretative views expressed in this publication may differ from those of the appropriate authorities. Accordingly, any contents, articles, comments or suggestions published herein do not constitute any legal advice whatsoever and Estrategia Jurídica Ltda. hereby disclaims any liability therefor.

No portion of this publication may be reproduced, copied, transformed or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, or otherwise, whether now or hereafter known, without express written consent of the owner of the rights concerned.

All rights reserved © 2008 Estrategia Jurídica Ltda.