

# ÍNDICE

## PALABRAS INTRODUCTORIAS

..... 1

## ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRIBUNALES Y SISTEMAS JUDICIALES (EL DILEMA DE ESPECIALIZAR A LOS TRIBUNALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL)

..... 7

I. Generalidades..... 7

II. Ventajas y problemas de la especialización judicial en ma-  
teria de Propiedad Intelectual..... 10

1. Ventajas de especializar tribunales para entender en  
cuestiones relacionadas con litigios de Propiedad Inte-  
lectual..... 11

2. Problemas que acarrea la puesta en funcionamiento de  
una judicatura especializada en Propiedad Intelectual. 14

III. Sobre la discusión “especialización vs. no-especializa-  
ción” ..... 20

IV. Distintos modelos de especialización ..... 30

V. A modo de conclusiones ..... 31

## ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

..... 33

I. Generalidades. Uruguay en el contexto global de la protec-  
ción de la Propiedad Intelectual ..... 33

	Pág.
II. Estructura institucional de la protección de la Propiedad Intelectual en el Uruguay .....	36
III. Tutelas jurisdiccionales disponibles en el Uruguay para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual .....	40
IV. Contralor de la Administración en materia de Propiedad Intelectual .....	44
V. Tutela aduanera y penal. Medidas sobre frontera .....	46
VI. Preclusión de cuestionabilidad de las acciones para la protección de la Propiedad Intelectual .....	49

EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS  
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
RELACIONADOS CON EL COMERCIO  
("AADPIC" O "TRIPS") EN LA JURISPRUDENCIA  
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

.....	51
I. Introducción .....	52
II. Principales aspectos en los que el AADPIC-TRIPS ha influido en la jurisprudencia uruguaya sobre Propiedad Intelectual.....	53
1. El AADPIC como orientador de estándares para la protección de las marcas .....	53
2. A través del AADPIC, la justicia del Uruguay determinó que el artículo 6 bis numeral 3º del Convenio de París es autoejecutable, y que la acción de cese de uso de marca no prescribe cuando se utiliza de mala fe.....	55
3. El AADPIC es una norma complementaria de las normas civiles nacionales para determinar condenas por daños y perjuicios por competencia desleal .....	56
4. El AADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la protección de la información no divulgada.....	57
5. Utilización directa del AADPIC para ordenar la destrucción de mercaderías en infracción.....	58
6. Obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del AADPIC.....	59
III. Conclusiones.....	59

ACCIÓN DE CESE DE USO DE MARCA Y ACCIÓN  
DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO INDEBIDO  
DE MARCA. PANORAMA, TENDENCIAS  
Y EXPERIENCIAS DE LA JURISPRUDENCIA  
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

.....	61
I. Generalidades.....	61
II. Sustanciación de las acciones de prohibición o de cese de uso ilícito de marca, y de daños y perjuicios por la utilización indebida de la misma. En el Uruguay: juicio ordinario. Posibilidad de acumular ambas pretensiones.....	63
III. Competencia o jurisdicción para entender en las acciones de cese de uso ilícito de marca, y de daños y perjuicios por su uso indebido o sin autorización .....	64
IV. Iniciativa. Legitimación.....	65
a) Legitimación activa.....	65
b) Legitimación pasiva .....	69
V. El trámite.....	71
1. Etapa previa o preparatoria.....	71
2. Conciliación previa .....	73
3. La demanda. Actitudes del demandado .....	73
4. Excepciones. El problema de la prescripción de las acciones marcarias en el Uruguay.....	74
5. Audiencia preliminar y complementaria(s), o Audiencias de instrucción y juzgamiento .....	80
6. La sentencia. Valoración de la confundibilidad .....	81
7. Recursos .....	86
VI. Conclusiones.....	86

LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL  
EN MARCAS, EN LA VISIÓN  
DE LA JURISPRUDENCIA URUGUAYA

.....	89
I. Generalidades. La competencia desleal como hecho jurídico, y su proyección en el ámbito marcario .....	89
II. La competencia desleal marcaria en la acción civil.....	93
III. Preclusión de la acción marcaria por competencia desleal	96
IV. La prueba y la atribución de responsabilidad .....	97

	Pág.
V. Criterios de imputación de responsabilidad .....	98
VI. La eventual sentencia de condena. Contenidos .....	99
VII. El registro previo de la marca por el infractor, como síntoma indiciario de competencia desleal.....	101

PRECLUSIÓN DE CUESTIONABILIDAD  
DE LAS ACCIONES MARCARIAS (O CÓMO EVITAR  
PERDER LOS DERECHOS MARCARIOS DEL CLIENTE  
POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO.  
UNA VISIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA)

.....	103
I. Generalidades.....	104
II. Normas principales a considerar, en el caso de la preclusión de los derechos de las acciones sobre marcas .....	106
III. Distintos casos de preclusión de cuestionabilidad jurisdiccional de las acciones marcarias y de sus derechos conexos .....	108
1. Preclusión de la acción de cese de uso (de carácter civil) de nombre comercial .....	109
2. y 3. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de nombre comercial, y por competencia desleal debido a ese uso .....	110
4. Preclusión de la acción penal de daños y perjuicios por uso indebido de marca.....	110
5. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando el hecho comportó delito .....	113
6. Preclusión de la acción civil de daños y perjuicios por uso indebido de marca, cuando la infracción no fue denunciada ni relevada o perseguida como delito.....	115
7. La prescripción de la acción civil de daños y perjuicios por competencia desleal .....	117
8. y 9. Preclusión de la acción civil de cese de uso indebido de marca.....	119
IV. Algunos consejos o "tips", a efectos de prevenir que la acción marcaria, tanto civil como penal, no sean afectadas por el tiempo.....	125

	Pág.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROVEEDOR DE SITIOS DE MERCADEO O DE COMERCIALIZACIÓN ("LANDLORD LIABILITY") POR INFRACCIONES MARCARIAS (CON ALGUNAS REFERENCIAS TAMBIÉN A DERECHOS DE AUTOR)	127
.....	
I. Generalidades.....	127
II. La acción civil de responsabilidad contra el propietario del sitio o espacio donde se verifican ilícitos marcarios.....	131
1. Legitimación.....	133
2. Trámite.....	135
3. Prueba.....	136
4. Imputación y criterios de responsabilidad del "land- lord".....	138
5. La sentencia. Condenas procesales.....	143
III. Responsabilidad del Estado por permitir la comercializa- ción de productos o servicios espurios en infracción mar- caria, en ferias o predios que administra o en que permite su asentamiento.....	144
IV. Jurisprudencias contradictorias para llegar a responsabili- dad a los proveedores o propietarios.....	145
China.....	145
Unión Europea.....	146
Estados Unidos.....	148
Argentina.....	148
.....	
REPRODUCCIÓN DE MARCAS EN JUGUETES: COMENTARIOS SOBRE EL CASO "REDBULL - SCALEXTRIC"	151
.....	
I. Síntesis del caso.....	151
II. Elementos litigiosos relacionados.....	152
III. Consideraciones particulares.....	154
IV. Conclusiones.....	160

	Pág.
ALGUNAS NOVEDADES LEGISLATIVAS QUE CONCIERNEN A LA TEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY	
.....	161
I. Generalidades.....	161
II. Ley No. 19.808 del 17 de setiembre de 2019 (Tratado de Singapur) .....	162
III. Ley No. 19.857 del 23 de diciembre de 2019 (extensión temporal de los derechos de autor y conexos).....	165
IV. Ley No. 19.858, del 23 de diciembre de 2019 (ampliación de los derechos de remuneración en obras audiovisuales) .....	172
V. Ley No. 19.227, del 24 de junio de 2014 (Protocolo de Nagoya).....	175
VI. A modo de cierre .....	178
SOBRE EL USO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE IMAGEN (CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS DEPORTISTAS)	
.....	179
I. Generalidades.....	179
II. Características de los derechos de imagen, en relación al ámbito del Deporte .....	181
III. Cuestiones litigiosas involucradas en los conflictos de intereses sobre derechos de imagen .....	185
IV. Conclusiones.....	193
DE LA SENTENCIA COMO OBRA INTELECTUAL PROTEGIBLE POR DERECHOS DE AUTOR, Y DE EL PLAGIO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES	
.....	197
I. Generalidades. El Juez como escritor.....	197
II. La sentencia es un producto de la invención humana, y como producto de la inteligencia, es una obra que no puede ser desatendida por el Derecho de la Propiedad Intelectual ni por los Derechos de Autor .....	201
III. Condiciones bajo las cuales las sentencias judiciales, como producción intelectual, se encuentran protegidas bajo de-	

	Pág.
rechos de autor en el Uruguay. Alcance de la protección de las sentencias como Propiedad Intelectual en nuestro país.	211
IV. ¿Quién es el titular de los derechos de Propiedad Intelectual (de autor) de las sentencias judiciales? .....	222
V. ¿Existe el “plagio judicial”? ¿Pueden los titulares de los derechos morales de autor sobre las sentencias protegerlas contra dicha patología autoral?.....	228
VI. Algunas prácticas plagiarias de sentencias judiciales (plagios entre sentencias).....	239
VII. Tutela contra el plagio judicial .....	245
1. Acciones de los Jueces o autores de las sentencias, contra la copia o utilización indebida de las mismas .....	245
2. Acciones de terceros contra los tribunales plagiarios ....	247
3. ¿Nulidad de la sentencia plagiaria? .....	248
VIII. Conclusiones.....	253

UNAS PALABRAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD  
DE LOS INTERMEDIARIOS, PROPIETARIOS  
O GESTORES DE PLATAFORMAS O SITIOS  
DE INTERNET, POR LAS INFRACCIONES  
Y REPRODUCCIONES ILÍCITAS DE OBRAS PROTEGIDAS  
POR DERECHOS DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS, A PROPÓSITO  
DEL “CASO TARINGA” (REPÚBLICA ARGENTINA)

.....	255
I. Generalidades. Planteo y resumen del “caso Taringa” .....	256
II. Discusión .....	260
III. Posiciones a favor de responsabilizar a los intermediarios, dueños o administradores de sitios o plataformas en la Red por facilitar obras protegidas por derechos de Propiedad Intelectual, o por permitir la difusión de hipervínculos o enlaces directos entre sus usuarios para llegar a aquéllas. El criterio de atribución de responsabilidad. Formas de evitar la responsabilidad por los intermediarios .....	262
IV. Posiciones a favor de la irreprochabilidad de los propietarios o gestores de los sitios de Internet en el mercado digital, por las infracciones a los derechos de autor o conexos cometidas por los usuarios.....	266

	Pág.
V. Del ofrecimiento de obras protegidas por derechos de autor o conexos en el mercado digital a través de plataformas en Internet, y de su balance con otros derechos .....	268
VI. Algunas normas de la Unión Europea que ofrecen pautas para valorar la responsabilidad de los intermediarios, propietarios o administradores de sitios de Internet, por la infracción a derechos autorales o conexos .....	272

EL CASO “PELISPEDIA” (PIRATERÍA DE FILMES  
Y SERIES). NOTAS PARA UNA EXPOSICIÓN  
SOBRE EL CASO “PELISPEDIA” EN URUGUAY

.....	277
I. Generalidades.....	277
II. El “Caso PELISPEDIA” .....	279
III. Las actuaciones judiciales y policiales .....	280
1. Denuncia .....	280
2. Allanamiento .....	281
3. El proceso penal subsiguiente.....	282
4. Acusación y sentencia.....	282
IV. Epílogo.....	283

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA Y DE CONSULTA

.....	285
-------	-----