

Acercamiento a los conflictos de ley y jurisdicción competente de los derechos de Propiedad Industrial con elemento extranjero

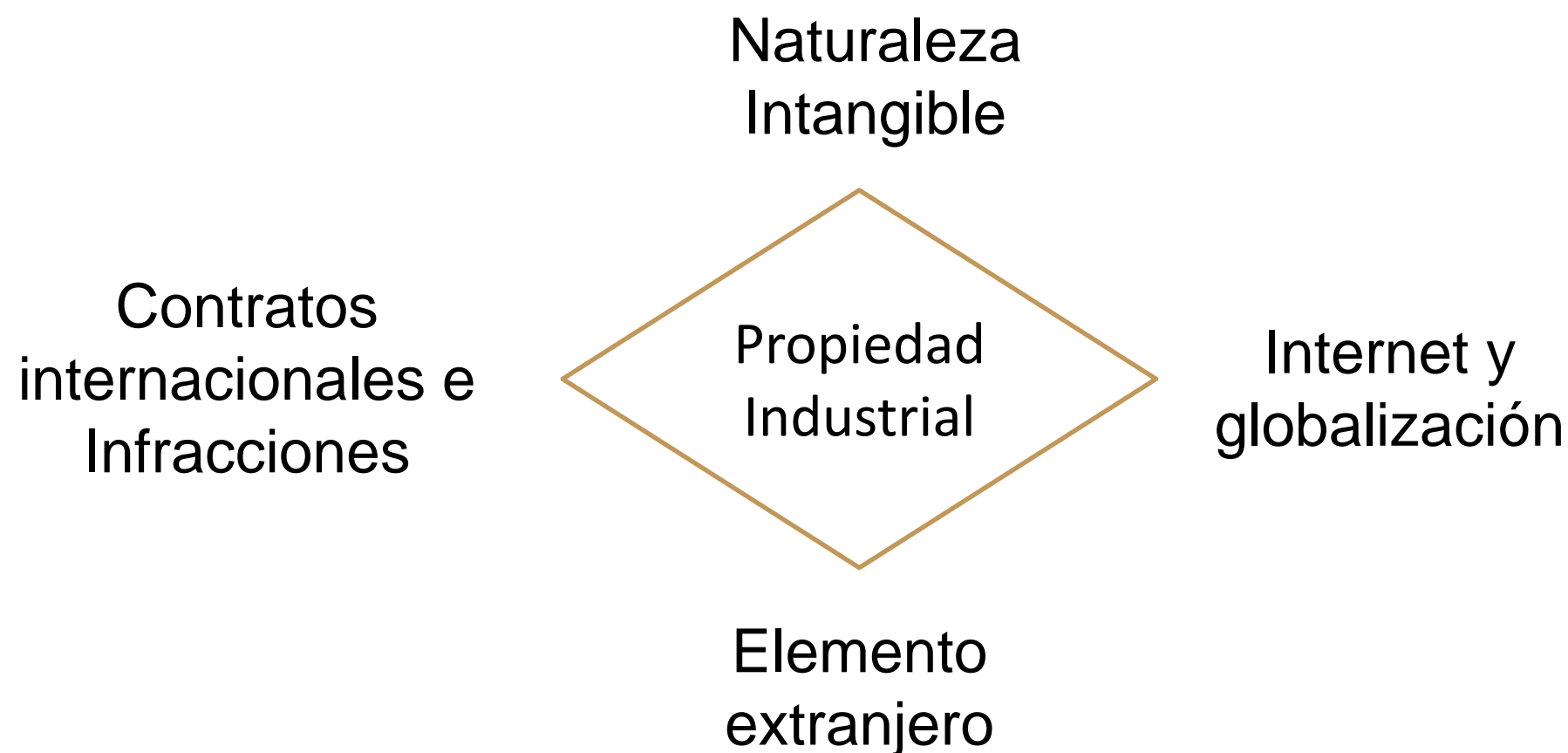


Lic. Yendry Hernández Benitez
Lic. Ariadna Figueroa Hernández

Especialistas del Departamento de Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales.
Correo: yendry@ocpi.cu
Correo: ariadna@ocpi.cu



Situación actual



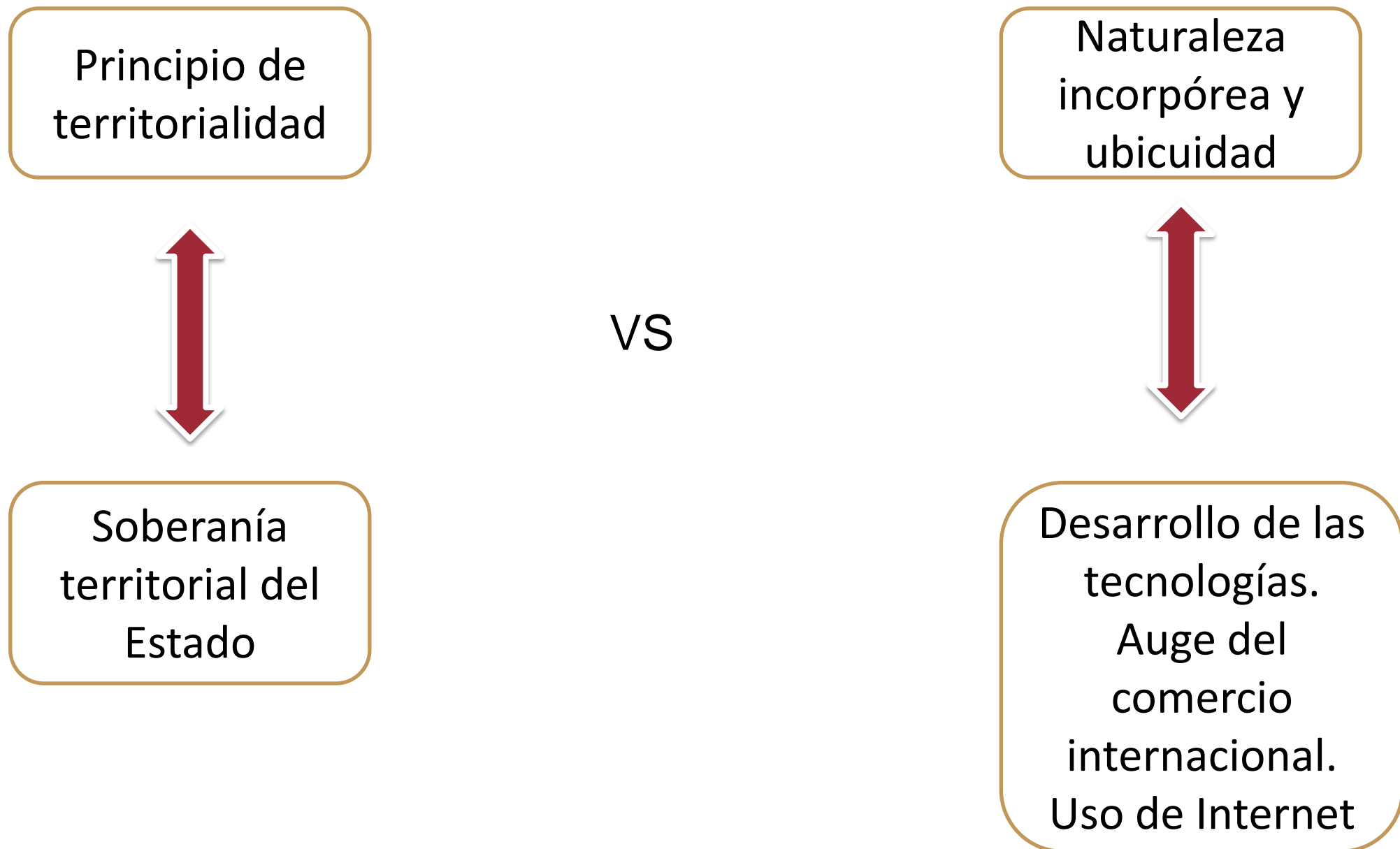
Los acuerdos internacionales sobre Propiedad Intelectual son omisos en cuanto a las cuestiones de jurisdicción y ley aplicable cuando existe un elemento de extranjería en la relación jurídica



Acudir al Derecho Internacional Privado.



Principio de territorialidad





Convenios Internacionales de PI y DIPRI

Convenio de París



Acuerdo sobre los ADPIC



Trato nacional



Criterios de Ley aplicable a los derechos de Propiedad Industrial

Lex originis



Ley del país
que dio
origen a los
derechos



Demuestra un
desconocimiento
sobre la
naturaleza y las
características de
la PI

Lex rei sitae



Ley del país
en cuyo
territorio
está situado
el bien

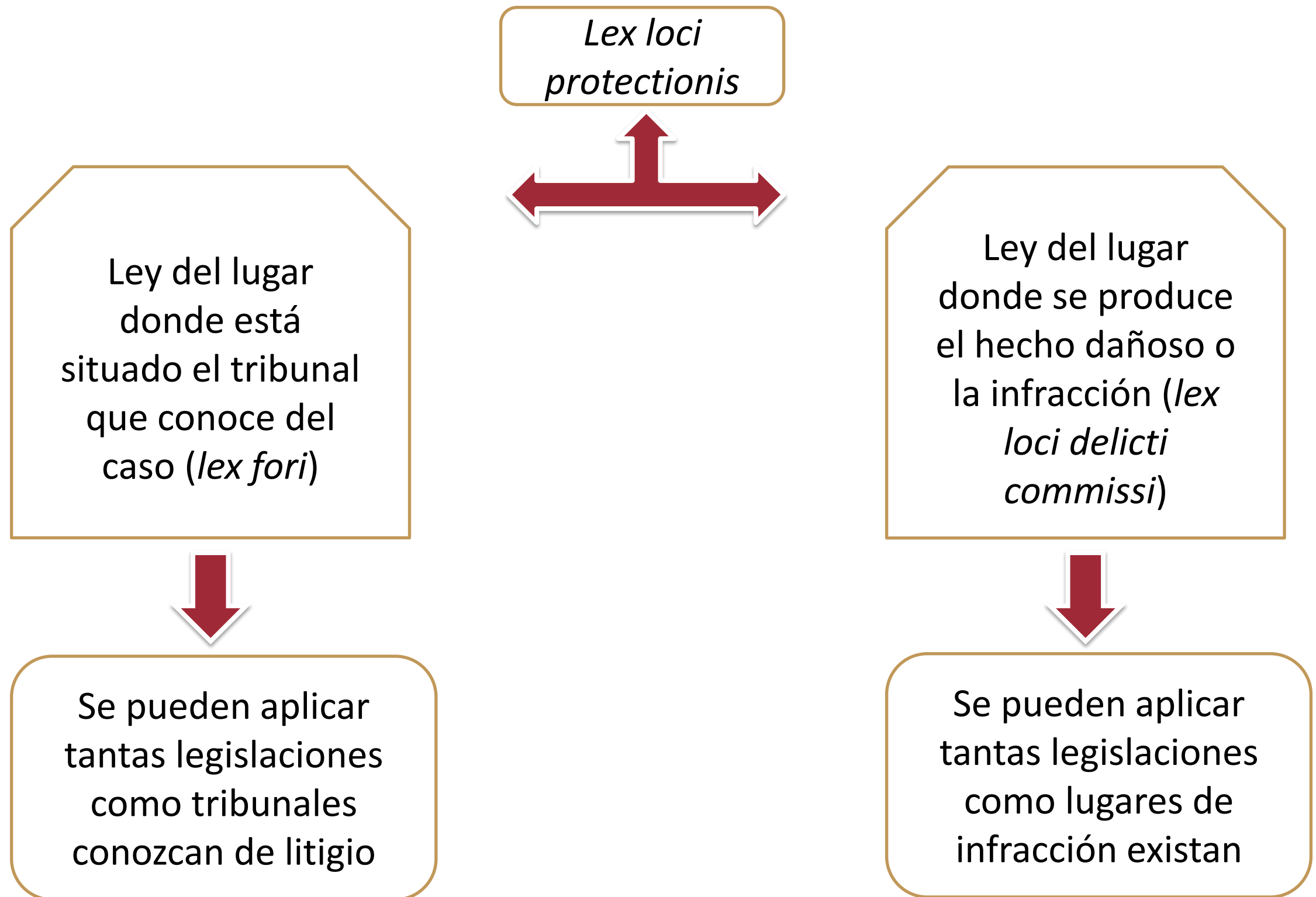


No tienen en
cuenta los bienes
que no exigen el
registro como
requisito
indispensable para
su nacimiento

*Lex loci
protectionis*



Criterios de Ley aplicable a los derechos de Propiedad Industrial





Lex loci protectionis

Alcance

- Rige de forma absoluta la existencia, validez, alcance, contenido y duración de los derechos de PI.
- El nacimiento del derecho, los requisitos para la concesión, los aspectos relacionados con la tramitación administrativa, mantenimiento, modificación y extinción del derecho.
- Forma de transmisión *inter vivos* o *mortis causa* de PI.
- Límites del ejercicio de los derechos de PI.
- Determinación de cuáles son los actos calificables como infracción.



- Criterios de la competencia personal del domicilio o residencia habitual del demandado.
- Competencia por razón de la materia.
- Para los contratos el lugar que definan las partes (autonomía de las partes)



Armonización internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes y jurisdicción competente en materia de PI

Ley aplicable



- Contrato: autonomía de la voluntad.
- Excepto para: existencia, validez, duración, alcance y mantenimiento. Tampoco para las sanciones y reparaciones, ni para los requisitos para registrar la transferencia o licencia (*lex loci protectionis*)

Principios del *American Law Institute* (ALI)

Jurisdicción competente



- Contrato: autonomía de la voluntad.
- Domicilio del demandado o residencia habitual.
- Infracción: país donde ocurrió.
- Las acciones declarativas sobre la validez del derecho de PI serán presentadas donde se encuentra registrado el derecho.



Armonización internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes y jurisdicción competente en materia de PI

Ley aplicable



- Del Estado donde se ha presentado la demanda (*Lex fori*)
- Para: existencia, validez, registro, duración y alcance, titularidad originaria, infracción: ley del Estado donde se reclama la protección (*lex loci protectionis*)
- Contrato: autonomía de la voluntad.

Principios sobre Derecho Internacional Privado de PI (Grupo Max Planck)

Jurisdicción competente



- Residencia habitual.
- Contratos de cesión o licencia: Estado donde se debe cumplir la obligación, o sea donde se concede la licencia o cede el derecho.
- Infracción: donde se hubiera producido o pudiera producirse el daño, excepto si la infracción se deriva de una relación contractual, donde se aplica lo anterior.



Armonización internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes y jurisdicción competente en materia de PI

Ley aplicable



- Contrato: autonomía de la voluntad.
- Relaciones extracontractuales: derecho del lugar en que se hubiera incurrido en la acción que provocó el daño o la culpa que la origina.
- Para la obtención, registro y disfrute: ley del lugar donde se registró (*lex rei sitae=lex loci protectionis*)

Código Bustamante

Jurisdicción competente



- Autonomía de la voluntad de las partes (siempre que una de las partes sea nacional del Estado contratante al que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio)
- A falta de elección de las partes: el lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia.
- Infracción: lugar donde se ha cometido el acto ilícito.



Armonización internacional de los principios reguladores de los conflictos de leyes y jurisdicción competente en materia de PI

Código Civil

Ley aplicable



- Para la validez, alcance, duración, nacimiento del derecho, requisitos para la concesión, tramitación administrativa, mantenimiento, modificación y extinción: ley del lugar donde se registró (*lex loci protectionis*)
- Contrato: autonomía de la voluntad o lugar de ejecución del contrato.
- Relaciones extracontractuales (infracciones): lugar donde ocurrió el hecho del que se deriva.

LPCALE

Jurisdicción competente



- Personas naturales o jurídicas: al menos una sea cubana; o tengan representación o domicilio en Cuba (excepto: bienes situados fuera de Cuba).
- Lugar de cumplimiento de la obligación; domicilio del demandado; lugar del contrato; o lugar de ocurrencia del daño.



CONCLUSIONES

- Se requiere integrar y adaptar el régimen internacional de Propiedad Industrial y el Derecho Internacional Privado en función de las nuevas formas tecnológicas de comercialización.
- Los tratados internacionales de Propiedad Industrial no regulan normas de conflicto por lo que, para determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente, hay que acudir a las normas de Derecho Internacional Privado, el cual resulta insuficiente en algunos casos debido a la propia naturaleza de los bienes de propiedad industrial.
- De los tres criterios existentes para determinar la ley aplicable, el criterio más difundido es el de la *lex loci protectionis*, teniendo como limitante, la aplicación de múltiples legislaciones a un mismo asunto.



CONCLUSIONES

- Para determinar la jurisdicción competente se han aplicado en sentido general los criterios de la competencia personal del domicilio o residencia habitual del demandado y la competencia por razón de la materia. En el caso de los contratos, el criterio de elección fundamental es el lugar que definan las partes.
- En Cuba se aplican dos normas de conflicto para la determinación de la ley aplicable: El Código Bustamante y el Código Civil. En el caso del Código Bustamante, la ley aplicable será la del lugar donde está situado el bien que no es más que el lugar donde está registrado. En el caso del Código Civil la regla a seguir es la de la *lex loci protectionis*, para la validez; alcance y duración de los derechos; el nacimiento del derecho; los requisitos para la concesión del derecho; los aspectos relacionados con la tramitación administrativa para la concesión; mantenimiento; modificación y extinción del derecho.



CONCLUSIONES

- Para determinar la jurisdicción competente en Cuba se aplica lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), según lo dispuesto en los artículos 2 y 3 en relación con el Artículo 11.

Acercamiento a los conflictos de ley y
jurisdicción competente de los derechos de
Propiedad Industrial con elemento extranjero

MUCHAS GRACIAS



Correo: yendry@ocpi.cu
Correo: ariadna@ocpi.cu