



JORNADA AIPPI - OEPM

Calentando motores para el Congreso anual de la AIPPI en Londres

Fecha: 17 de
junio

Lugar:
Oficina Española
de Patentes y
Marcas, O.A.
Paseo de la
Castellana, 75
28046 Madrid
Sala Julio
Delicado

09.30-09.45h

Registro

09.45-10.00h

Inauguración

D. José Antonio Gil Celedonio. Director de la OEPM

10.00-10.15h

Presentación

D. Pedro Merino Baylos. Presidente del Grupo Español de la AIPPI

10.15-10.45h

Derechos de autor en las obras generadas con Inteligencia Artificial
(Copyright in artificially generated works)

D. Javier Fernández-Lasquetty. Abogado

10.45-11.00h

Coloquio

11.00-11.30h

Plausibilidad (Plausibility)

D. Juan Carlos Quero. Abogado

11.30-11.45h

Coloquio

11.45-12.15h

Pausa café

12.15-12.45h

Daños a la PI por actos distintos de las ventas (IP damages for acts
other than sales)

Dña. Andrea Garcés. Abogada

12.45-13.00h

Coloquio

13.00-13.30h

La prueba de encuestas de mercado (Consumer survey evidence)

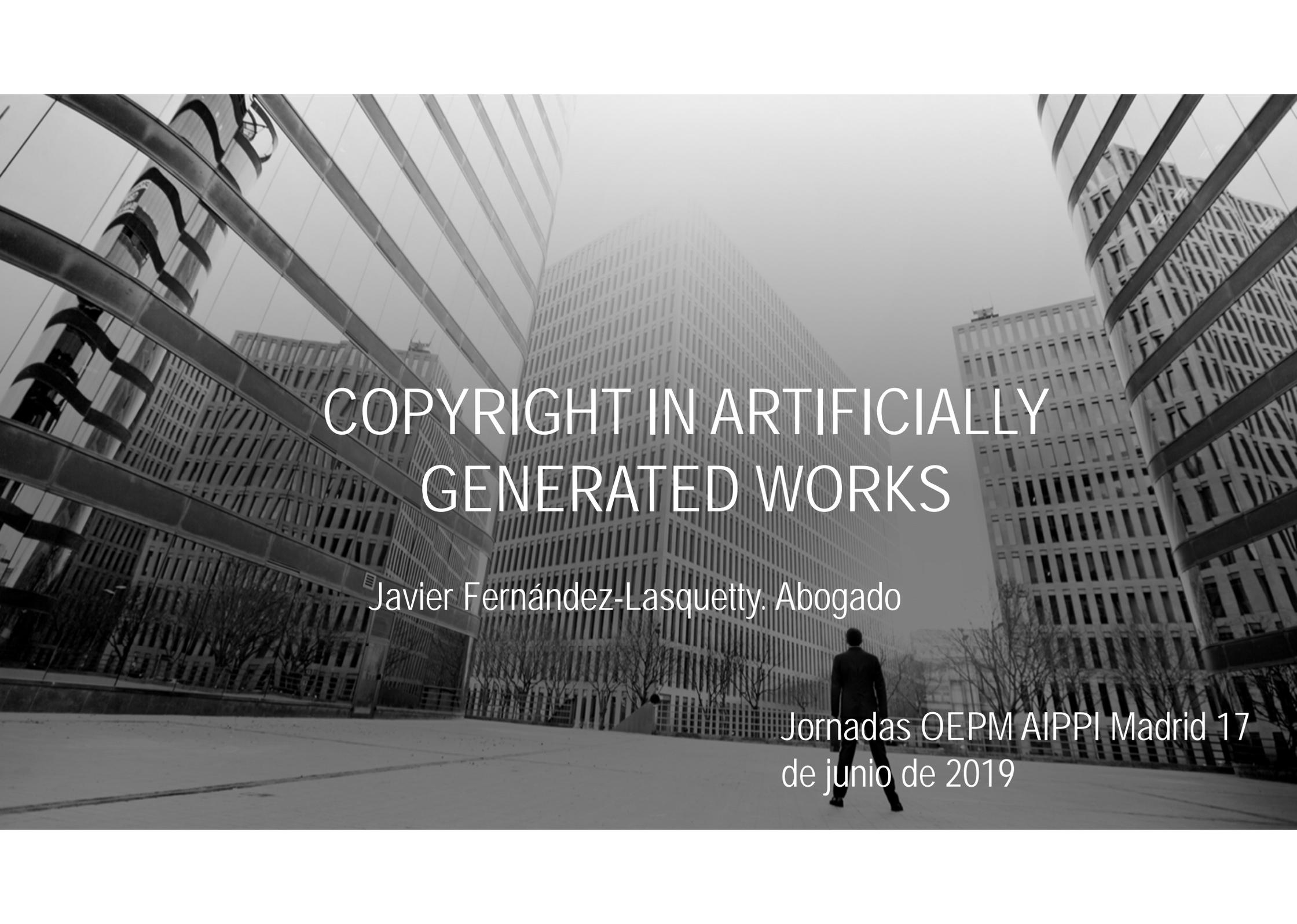
Dña. María González-Gordon. Abogada

13.30-13.45h

Coloquio

13.45-13.50h

Clausura



COPYRIGHT IN ARTIFICIALLY GENERATED WORKS

Javier Fernández-Lasquetty. Abogado

Jornadas OEPM AIPPI Madrid 17
de junio de 2019



ELZABURU
Estab 1865

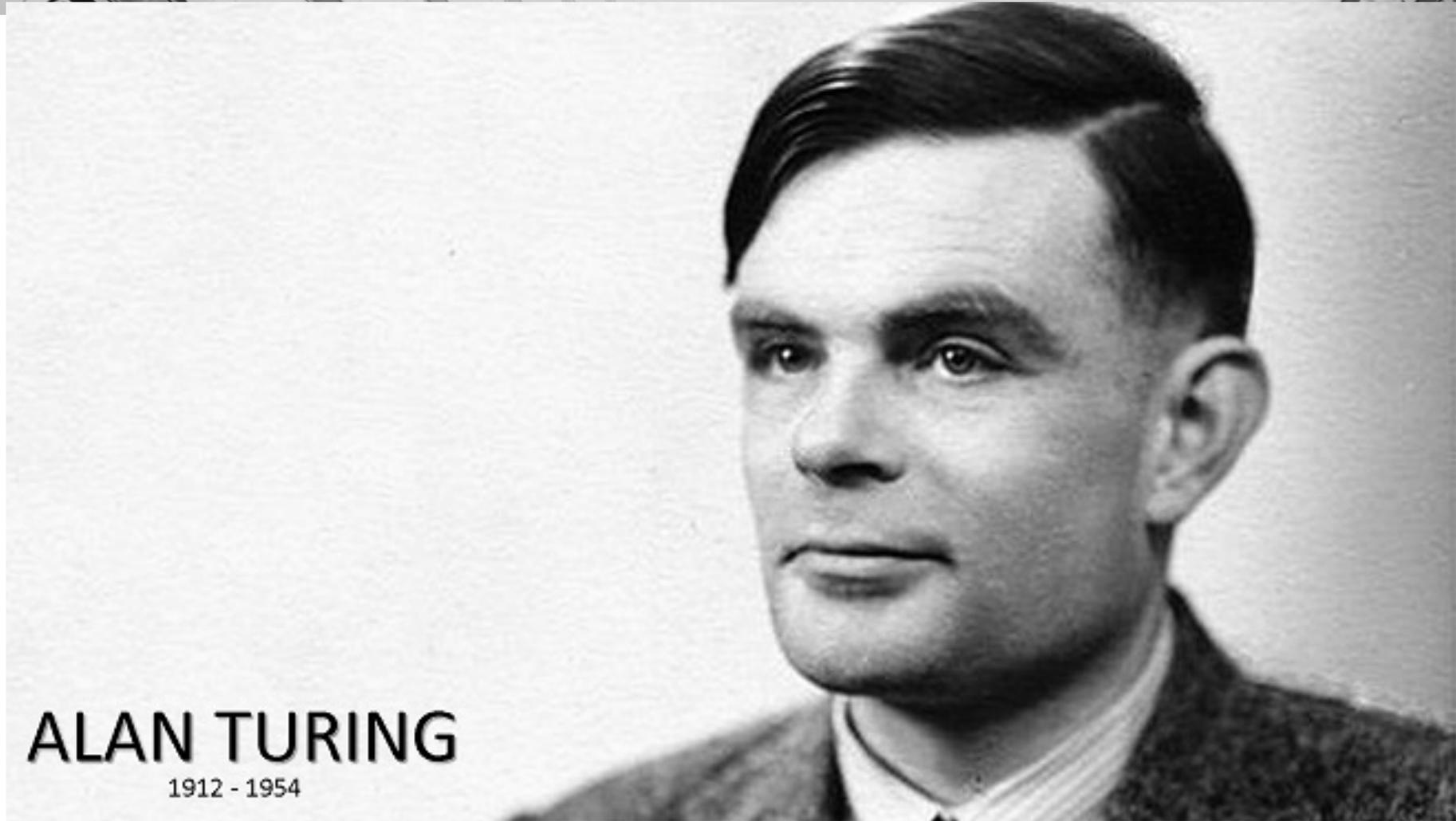


Contexto

Todos los aspectos del aprendizaje, o cualquier otra característica de la inteligencia humana pueden ser descritos con tanta exactitud que podríamos fabricar una maquina que los emulase

John McCarthy

Conferencia de Darmouth 1956



ALAN TURING

1912 - 1954



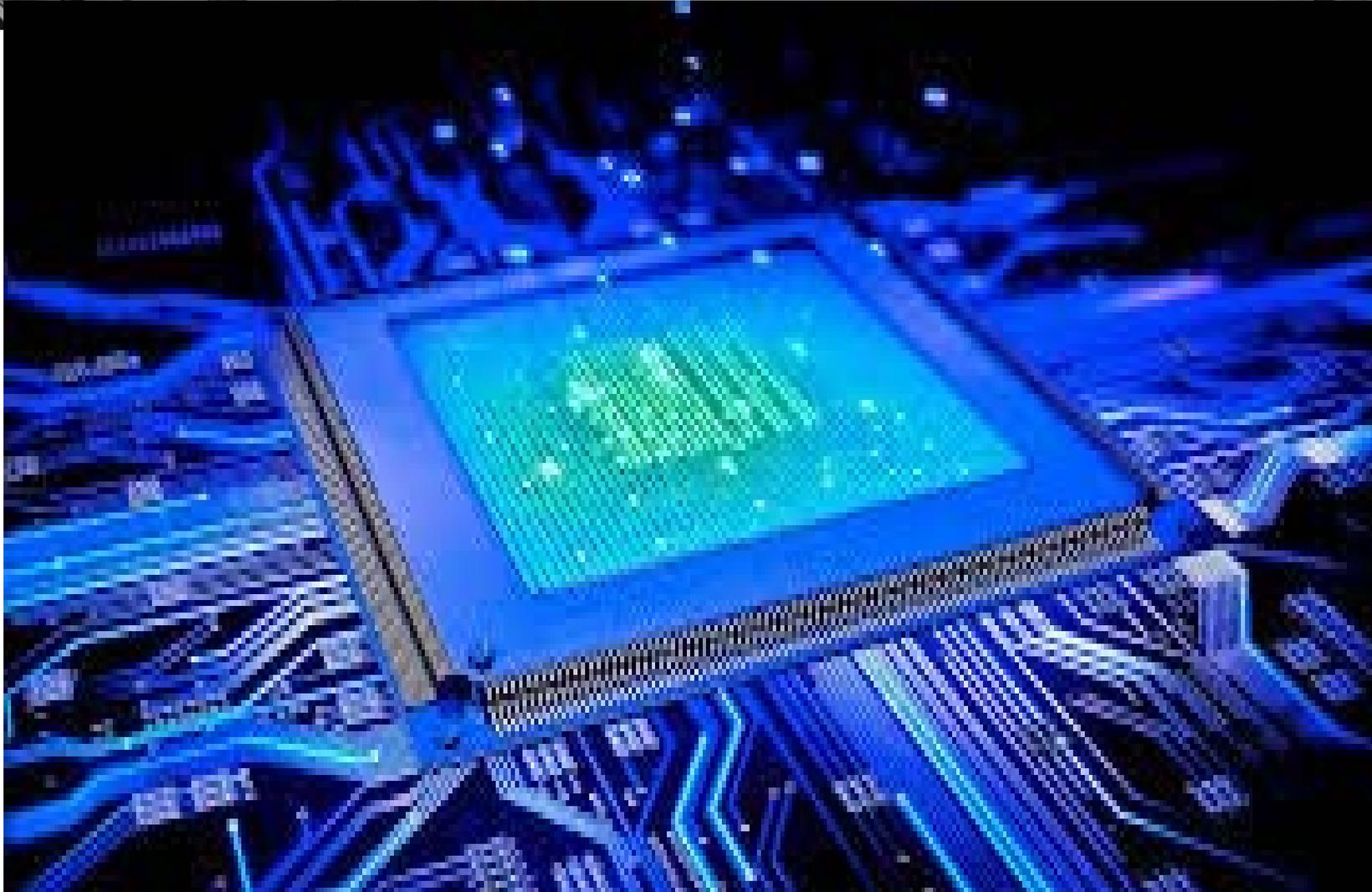


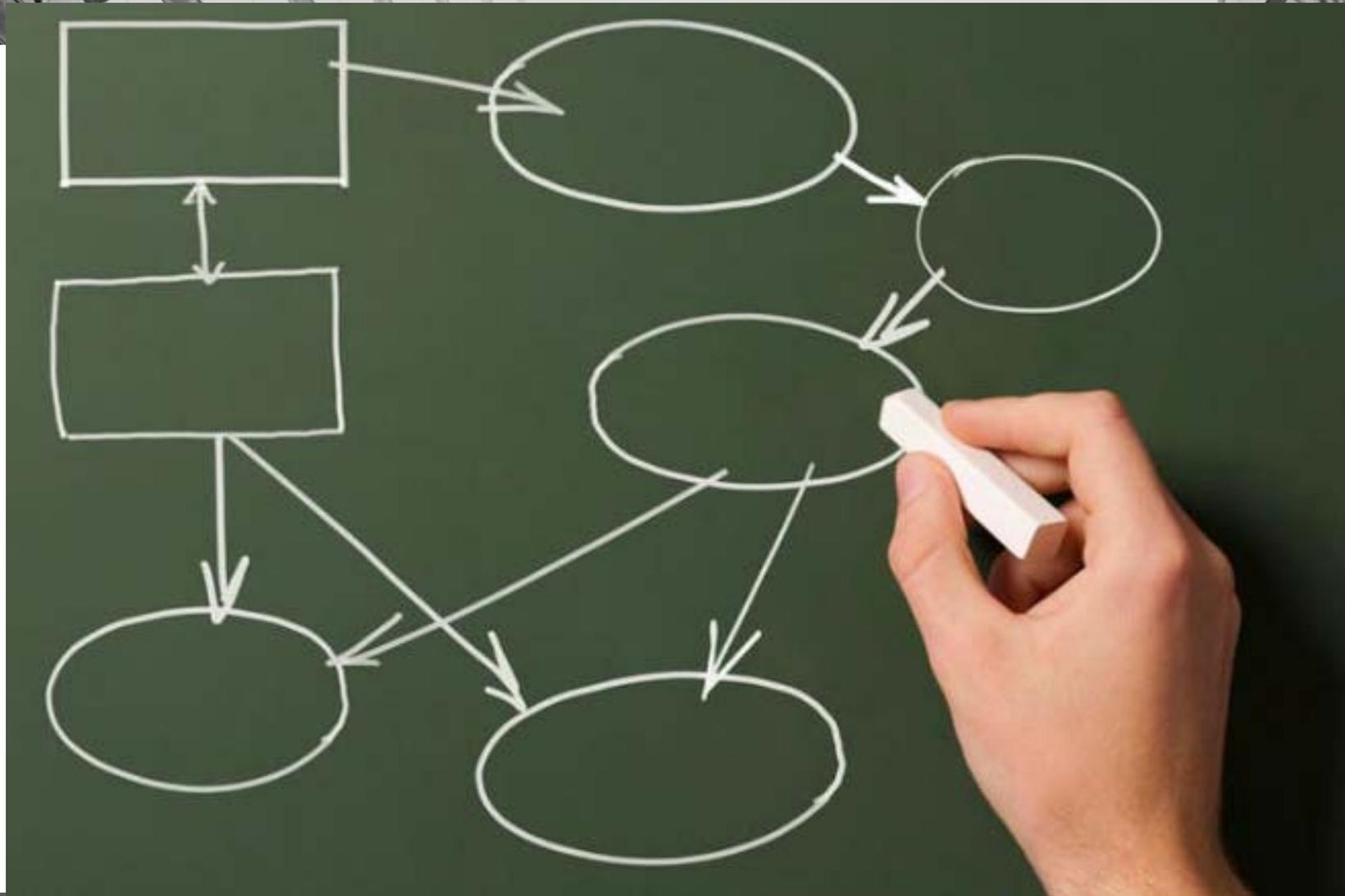


ELZABURU
Estab 1865

www.elzaburu.es / elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400
Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, España

ELZABURU 2019 ©





IA: Disciplina de las ciencias de la computación cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas que puedan actuar de una manera inteligente pues son capaces de aprender a partir generalmente de datos

Nuria Oliver

**CUANDO NO LO
ENTIENDO ES IA**

**CUANDO LO ENTIENDO
ES SOFTWARE**

La cuestión: DERECHOS DE AUTOR EN LAS OBRAS GENERADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EL EQUIPO 13

- Alicia Arroyo
- Raúl Bercovitz
- Carmenchu Buzanga
- Emil Edissonov
- Javier Fdez-Lasquetty
- Marta López
- Mónica López
- Cristina Martínez
- Juan Pablo Maza
- David Muñoz
- Silvia Sáenz
- Iván Sempere
- Jon Villamor

Técnicas de IA y algunas de sus manifestaciones

MACHINE LEARNING:
Sistemas que aprenden
automáticamente identificando tipos
de patrones complejos en millones de
datos.

Información no estructurada
aprendizaje a partir de ejemplos

DEEP LEARNING:

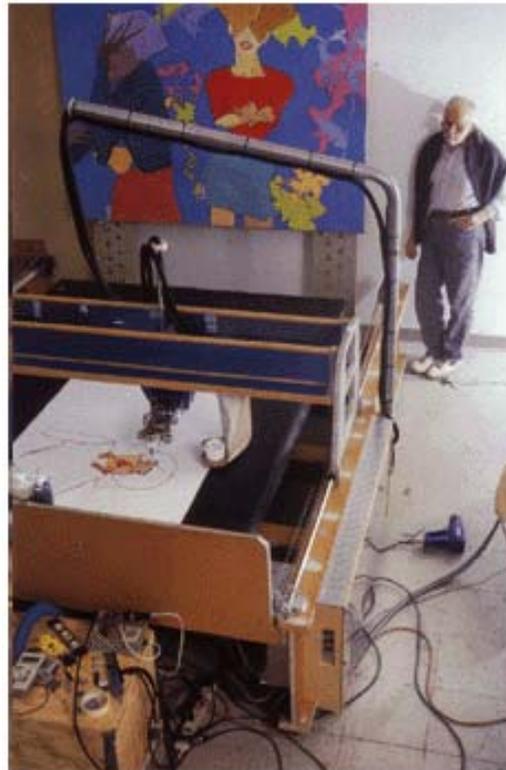
Uso de redes neuronales jerarquizadas que se transmiten información, la comparten y profundizan en la complejidad

GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS (GAN)

Sistema con dos redes neuronales que compiten, una proponiendo candidatos (generativa) y otra evaluándolos (discriminatoria) para que la segunda alcance un nivel teórico de error 0

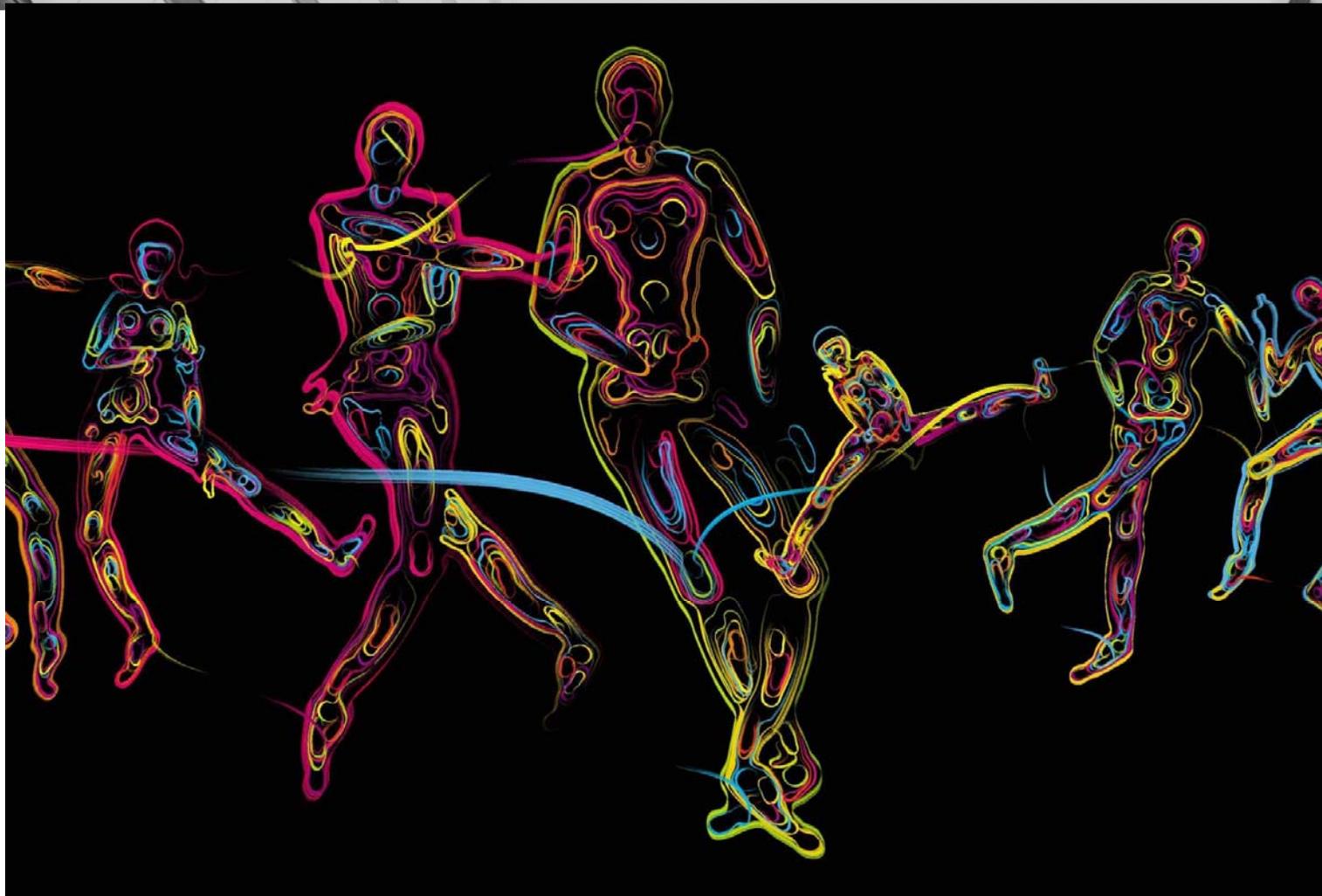
AARON de Harold Cohen

ELZABURU
Estab 1865



The Painting Fool

ELZABURU
Estab 1865





The screenshot shows the website for 'ray kurzweil's cybernetic poet'. At the top left is the logo, a red circle with a white face and stars. To its right is the text 'Kurzweil CyberArt Technologies'. A yellow starburst graphic on the right says 'FREE! Ray Kurzweil's Cybernetic Poet'. Below the logo is a navigation bar with links: 'home * free software! * upgrade * read poetry * history * support'. The main content area is divided into two columns. The left column has a vertical menu with links: 'Free Edition', 'Premium Edition', 'Features', 'How It Works', 'Effectiveness', 'Poetry Samples', 'History', 'A (Kind of) Turing Test', and 'Links to Cool Sites'. The right column contains descriptive text for each link. At the bottom of the page is the copyright notice: 'Copyright © 2001, Kurzweil CyberArt Technologies, Inc.'

Free Edition A screen saver that writes poetry, a *Poet's Assistant* that helps you write poetry (and song lyrics!), and 50 professionally - designed "poet personalities."

Premium Edition Upgrade to get the *Poet Analyzer*, the *Poet Creator*, and 50 additional poet personalities.

Features Find out how the RKCP can help you find rhymes, alliterations, ideas for the next word of your poem (or song), ideas for turns of phrase, and more.

How It Works RKCP reads a selection of poems and then creates a "language model." RKCP then writes original poems from that model.

Effectiveness RKCP appears to be significantly more successful than other simpler poetry generation programs.

Poetry Samples Read poems written by Ray Kurzweil's Cybernetic Poet. This sampler is included in Ray Kurzweil's new best-selling book *The Age of Spiritual Machines*.

History The first version of Ray Kurzweil's Cybernetic Poet was written by Ray Kurzweil in the mid-1980s.

A (Kind of) Turing Test A 28-question poetic Turing Test was administered to 16 human judges with varying degrees of computer and poetry experience.

Links to Cool Sites Check out some of the cool poetry and awards sites we've found.

Poetry by the Cybernetic Poet

Page

A Haiku written by Ray Kurzweil's Cybernetic Poet, after reading poems by Wendy Dennis.

Sashay down the page through the lioness nestled in my soul

[Reviews!!!!](#)

[More poetry...](#)

Copyright © 2001, Kurzweil CyberArt Technologies, Inc.

The Next Rembrandt (Microsoft)

ELZABURU
Estab 1865



Flow Machines (Sony)

Sony CSL
Sony Computer Science Laboratory Paris

Flow Machines

It was a dark, stormy night
and stormy night
the sun shone, flowing no
alternative

style

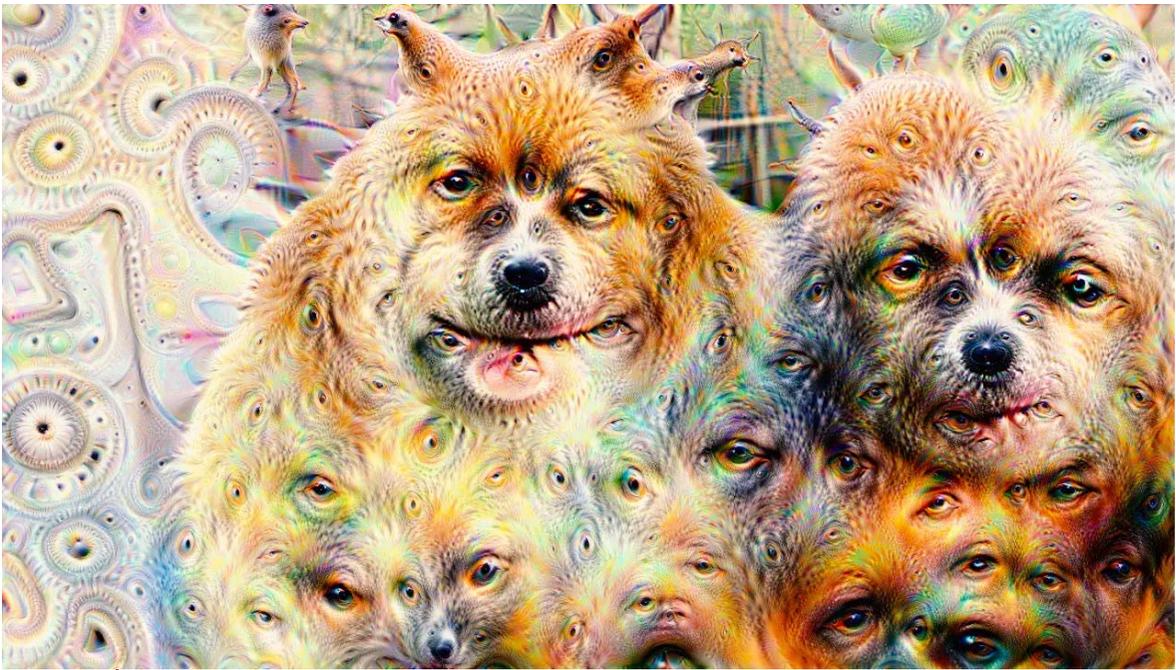
Andrey Markov
Russian mathematician
1856 - 1912

0.8	0.2	0	0
0.1	0.2	0.7	0
0	0.7	0	0.3
0	0.8	0.2	0
0.2	0	0.1	0.7
0.3	0	0.2	0

Handwritten text on the right side of the collage: "Handwritten text on the right side of the collage is not legible due to low resolution."/>

DEEP DREAM(Google)

ELZABURU
Estab 1865



- I. Legislación y práctica actuales
- II. Políticas a considerar y propuestas para mejorar la legislación actual.
- III. Propuestas de armonización

I. Legislación y práctica actuales

A) Aplicación de criterios generales de derecho de autor a obras generadas artificialmente

Autoría

Originalidad

criterios complementarios

propiedad original

duracion de la proteccion

B) Aplicación de los derechos afines o conexos

Artículo 1. Hecho generador.
La propiedad intelectual de una obra
literaria, artística o científica
corresponde al autor por el solo hecho
de su creación.

Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual

Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.
2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

Artículo 6. Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas.

1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.

Artículo 10. Obras y títulos originales.

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

Autoría, originalidad, titularidad

Autoría

creación del programa o código
definidor de los objetivos
selección de datos o criterios de selección
selección de resultados
originalidad
intervención humana suficiente
titularidad

1. DATA SELECTION

Degree of human intervention

```
graph TD; A[Degree of human intervention] --> B[Human intervention]; A --> C[No human intervention];
```

Human intervention

No human intervention

++

+

-

Data used to train are selected and classified/ labelled⁵

Data used to train are selected but NOT classified / labelled

Data used to train are NOT selected and NOT classified / labelled

2. AI CREATES THE WORK

Human intervention

A human person is directly implicated in the work creation by:

- giving instructions to the AI in order to modify its work.
- modifying the work created by AI in order to obtain the final work

FINAL WORK

No human intervention

The AI generates a work without any human intervention or assistance

3. WORK SELECTION / DISCLOSURE	
Human intervention	No human intervention
A human person selects and discloses the final work	The AI selects (and discloses?) the final work without any human intervention
FINAL WORK	

Derechos conexos o afines

ELZABURU
Estab 1865

Productores
fonográficos
Audiovisuales

bases de datos

programas de ordenador

Artículo 8. Obra colectiva.

Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

Derecho "sui generis" sobre las bases de datos Artículo 133.

1. El derecho «sui generis» sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido..

Artículo 96. Objeto de la protección.

.....

2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.
3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados...

UK Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act, CDPA.

In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work were undertaken

II. Políticas a considerar y propuestas para mejorar la legislación actual.

Requisitos para la protección vía derechos de autor o derechos conexos

Definición de intervención humana suficiente

Propiedad de la obras generadas

Solo en el caso de derechos conexos

Plazo de protección

Dentro del marco actual

III. Propuestas de armonización

Necesidad de armonización
Evidente, globalización

Protección por Dº de autor y/o Dº conexos

Alto grado de armonización, tipos de derechos,
duración, etc.

Reconocimiento de derechos de todos los
intervinientes

Alternativa ¿Derecho civil común?

III. Armonización (2) Dº de Autor

Autoría, intervención de un ser humano, etapas
Las indicadas: Selección de datos, intervención
en el proceso, selección de resultado
Graduación por intervención en mas o menos
Originalidad
Relacionado con autoría. Subjetiva
(intervención humana) y objetiva

III. Armonización (3) Dº de Autor

Titularidad

Dueño de la maquina o usuario autorizado

Plazo

¿50 años, 70 años?

Derechos patrimoniales y excepciones

Las mismas

Derechos morales

Si

III. Armonización(4) Dº conexos

Supuestos de aplicación

Ausencia de un autor según anteriores criterios

Aplicación de los actuales o nuevos derechos

Nuevo derecho basado en los existentes

Requisitos

Inversión realizada, medios técnicos, de investigación, humanos empleados.

III. Armonización (5) Dº de Autor

Titularidad

Persona física o jurídica que tiene la iniciativa y pone los medios y asume los riesgos

Plazo

El adecuado

Derechos morales

No, solo patrimoniales

III. Armonización (6) Consideraciones finales

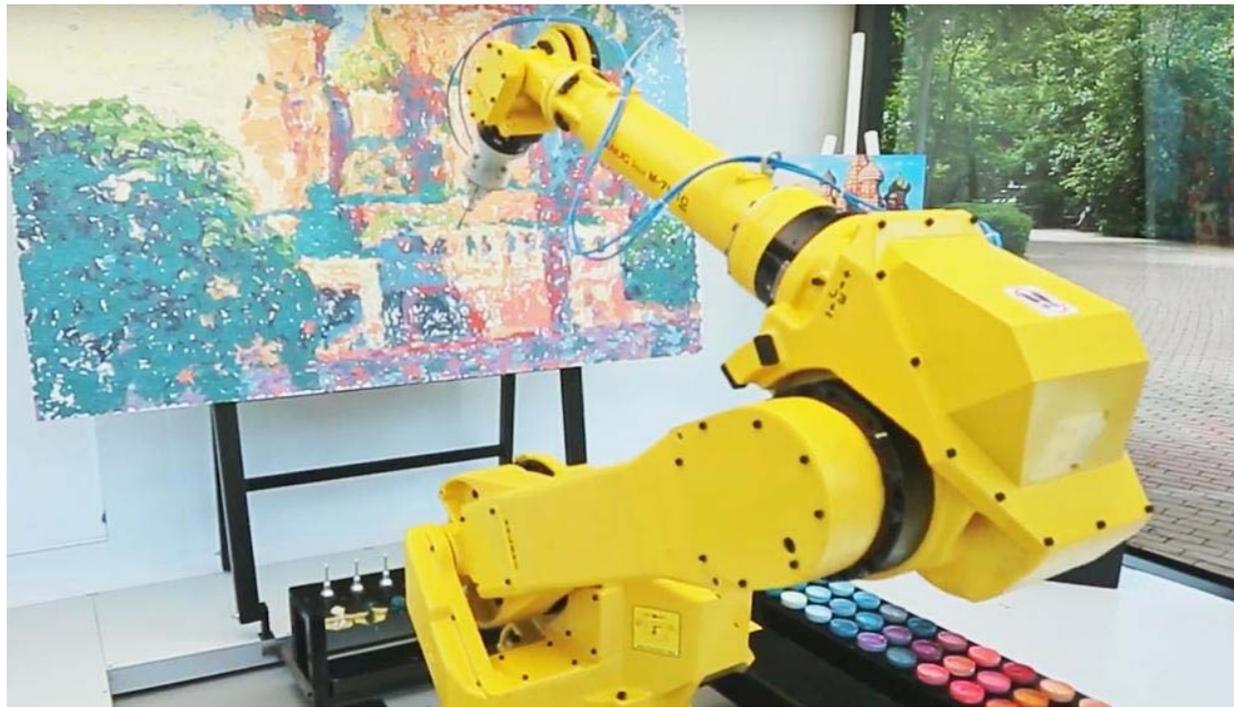
¿Una sola forma de protección o varias?
¿Alternativas o acumulables? Incertidumbre
Alternativa: criterios objetivos, no elección
Acumulable: Inseguridad jurídica
Necesidad de identificar el bien jurídico
protegido y justificar la necesidad de
protección
Dialogo profundo entre tecnólogos y juristas



Continuará....

AIPPI
London
2019

¡GRACIAS!



DAÑOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR ACTOS DISTINTOS DE LAS VENTAS

Análisis y propuestas del Grupo Español de la AIPPI

17 de junio de 2019



1. PAUTAS DE ESTUDIO (GUIDELINES)

- Resolución de Sydney en 2017 sobre la cuantificación de la indemnización en caso de ventas de productos infractores.
- Importancia de adoptar un criterio armonizado pues una misma infracción puede extenderse a través de distintas jurisdicciones.
- Antecedentes EEUU basados en la regalía hipotética.

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES: TRIPLE PERSPECTIVA

- *Legislación y práctica actual:* Los criterios de cuantificación de daños coinciden esencialmente con los fijados en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa a los derechos de propiedad intelectual.
- *Propuestas para mejorar la legislación española actual.*
- *Propuestas de armonización:* la fabricación, la venta, el ofrecimiento, la importación y el almacenamiento calificados como actos infractores.

3. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

- Cómo cuantificar los daños por actos distintos de las ventas?
- El pago de los daños por actos distintos de las ventas supone validar los actos posteriores que puedan tener lugar con esos mismos productos (“franking”)?
- Determinar el tratamiento legal que puede tener más de un acto, distinto de la venta, respecto del mismo producto en distintas jurisdicciones. ¿Cabe solicitar indemnización por cada infracción?



4. ¿CUÁLES SON LOS ACTOS DISTINTOS DE VENTAS?

- **Ofrecimiento y anuncios:** ¿deben considerarse como ventas aunque no lo sean?
- **Fabricación:** ¿qué sucede si los productos infractores se producen/fabrican en una jurisdicción y se exporta a otra?
- **Importación y almacenamiento:** ¿cuál es el tratamiento de productos infractores que se importan y almacenan en una o varias jurisdicciones?

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Derecho de Propiedad Intelectual**: infracción directa, indirecta, contra intermediarios, contra terceros que, sin autorización, fabriquen, importen, distribuyan etc. (art. 138). La ley permite solicitar el cese de la actividad ilícita y exigir indemnización de daños materiales y morales (art. 139 y 140). El perjudicado podrá elegir el criterio para el cálculo de su indemnización:
 - La pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
 - La cantidad que, como remuneración, hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Marcas:** colocación del signo en productos, ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con dicho fin, importación o exportación de productos con el signos, utilización del signo en documentos mercantiles o en redes de comunicación etc. (art. 34)

La ley obliga a responder de los daños causados al infractor (art. 43). Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios, el perjudicado podrá elegir entre:

- los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente,
- los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- Una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
- El 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Patentes**: fabricación, ofrecimiento para venta, introducción en el comercio de un producto protegido por una patente sin consentimiento del titular; ofrecimiento o entrega de medios referidos a un elemento esencial de la patente etc. (art. 59)

La ley de Patentes obliga a responder de los daños y perjuicios causados a quien realice cualquier acto de explotación del objeto protegido por la patente a sabiendas o mediando culpa o negligencia.

La indemnización se fija a elección del perjudicado conforme a los siguientes criterios (art. 74):

- Los beneficios que el titular hubiese obtenido si no hubiese existido la infracción o los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- Una cantidad a tanto alzado que comprenda la cantidad que el infractor debería haber pagado al titular de la patente para llevar a cabo su explotación.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Competencia Desleal**: cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, en cuanto afecte al origen geográfico o comercial del bien o servicio, o los derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual del empresario o de su agente; todo comportamiento que pueda crear confusión con actividades ajenas; imitación de prestaciones de tercero etc. (arts. 4 a 18)

La ley prevé la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente y en determinados casos, la acción de enriquecimiento injusto (art. 32).

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Diseño**: fabricación, oferta, importación y exportación, uso de producto que incorpore el diseño y el almacenamiento de dicho producto.

Los criterios que indica la ley (art. 55) para cuantificar la indemnización se basan en los beneficios que el titular habría obtenido o los beneficios obtenidos por el infractor con la violación del derecho, o bien el precio que el infractor hubiese tenido que pagar por la concesión de una licencia que le permitiese explotar el diseño.

6. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

¿POSICIÓN RESPECTO DEL “FRANKING”?

Cuestiones previas:

¿¿Cada infracción constituye un ilícito independiente??

¿¿Juega el principio *non bis in ídem*??

- Artículo 77 de la Ley de Patentes: de la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.
- Artículo 56 de la Ley del Diseño Industrial: “el titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados”

7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA NORMATIVA ACTUAL

¿CABRÍA MEJORAR LA LEGISLACIÓN ACTUAL?

- Convendría incluir expresamente en las distintas leyes, el tipo de indemnización y forma de cuantificación para los actos distintos de las ventas.
- El sistema español sustenta el derecho a indemnización cuando se acredita y puede cuantificarse el daño (ventas).
- ¿y si no hay venta (ej: fabricación, almacenamiento, ofrecimiento)?
Criterio de la “regalía hipotética” y de la “indemnización adecuada” al daño sufrido (art. 13 Directiva 2004/48/CE).

8. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN



- a) ¿Cómo deben cuantificarse los daños respecto de la fabricación de los productos infractores?

Criterio de la "regalía hipotética".

- b) ¿Debería la posterior exportación y venta de productos manufacturados infractores modificar la cuantificación de los daños?

La indemnización debería ser superior.

- c) ¿Cómo deben cuantificarse los daños en relación con la importación y la tenencia o el almacenamiento?

Criterio de la "regalía hipotética".

6. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN



- d) En el caso de que haya una serie de actos de infracción, como la fabricación, seguida de un almacenamiento, seguido de una venta, debe cuantificarse la indemnización por daños y perjuicios, para cada acto? ¿Y si el producto infractor nunca se vendió?

La indemnización no agota el derecho. Necesidad de una "indemnización adecuada".

- e) En el supuesto de que exista un único acto que equivalga a un acto de infracción simultáneamente en varias jurisdicciones (por ejemplo una oferta de venta por Internet) ¿cómo debe cuantificarse el daño en cada una de esas jurisdicciones?

Debería poder reclamarse indemnización en distintas jurisdicciones con el límite de la "indemnización adecuada" y el "enriquecimiento injusto".

7. CONCLUSIONES



- El sistema español se basa en el criterio de acreditar el daño cuya cuantificación es más fácil de obtener si existe un acto infractor de venta.
- La ley no prevé criterios de cuantificación respecto de los actos distintos a los de venta.
- El mejor criterio sería el de la “regalía hipotética”, la “indemnización adecuada” al daño y evitar en casos de “franking” situaciones de “enriquecimiento injusto”.
- Necesidad de una armonización para determinar los supuestos y reglas de cuantificación.

¿¿SUGERENCIAS??

GRACIAS POR SU ATENCIÓN





La prueba de encuestas de mercado

(Consumer Survey Evidence)

María González Gordon

G A _ P
Gómez-Acebo & Pombo

ÍNDICE

➤ JUSTIFICACIÓN

- ¿Por qué la AIPPI considera las encuestas de mercado un área importante de estudio?
- Temas a debatir

➤ CONCLUSIONES

- Jurisprudencia y Prácticas actuales

➤ PROPUESTAS

- Propuestas y consideraciones políticas para mejorar la legislación actual
- Propuestas de armonización

JUSTIFICACIÓN

¿Por qué la AIPPI considera las encuestas de Mercado como un área importante de estudio?

- **¿Importancia?:** La prueba de encuestas de mercado acredita la opinión de los consumidores relevantes.
- **¿Para qué?**
 - Procedimientos de oposición, revocación o infracción
 - Gran variedad de cuestiones.
- **¿Necesidad de armonización?** Controversia sobre admisibilidad y peso

- Primera pregunta: ¿Se puede usar esta prueba?
- Segunda pregunta: ¿Qué valor tiene?
 - Inadmisibile (hearsay)
 - Admisibile:
 - ¿valor probatorio? y ¿fiabilidad?
 - ¿suplantam el criterio del juzgador?
- Cuestiones tratadas
 - Tipos de procedimientos
 - Objeto de las encuestas
 - Tipos de encuestas y requisitos
 - Porcentajes

CONCLUSIONES del grupo de trabajo

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Son admisibles en procedimientos de marcas?



SÍ

¿Existen disposiciones normativas que regulen esta prueba?



NO

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿ En que procedimientos de marcas se admiten?

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- Oposición
 - Confusión
 - Aprovechamiento del renombre
 - Renombre
- Objeciones de fondo
 - Distintividad adquirida por el uso

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- **Infracción**
- **No infracción**
- **Nulidad (Carácter distintivo?)**
- **Caducidad (Vulgarización?)**

La prueba de encuestas de mercado ayuda a probar ...

- Notoriedad
- Carácter distintivo
- Uso efectivo de una marca usada junto a otra
- Riesgo de confusión/asociación
- Vulgarización
- Otras cuestiones:
 - Asociación e identificación de envases
 - Parasitismo y aprovechamiento de la reputación
 - Asociación de un elemento del producto con una marca
 - Listados de equivalencias
 - Qué elementos considera el consumidor para identificar un producto con una marca
 - Significado de un término extranjero

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Existen requisitos
específicos en la
norma?



NO

¿Requisitos formales?



- Cuestionario
- La muestra
- Idioma
- Marcas mostradas
- Forma de presentación de los resultados
- Tipo de encuestas:
 - Telefónicas
 - Presenciales,
 - On-line

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Se exigen porcentajes concretos para acreditar?

NO jurisprudencia/ **NO** norma

- COINTREAU: 66% notoriedad.
- AFTERSUN: 82% vulgarización
- DANONE 80% identificación del envase
- LONGCHAMP 30% carácter original de bolso y marca
- OREO 52% (asociación espontánea) no acreditó que la actora tenía un monopolio legal sobre envase.
- OBERBANK 70% distintividad color sin forma (ECJ)

¿Mínimo de respuestas para poder acreditar?

No criterio común

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Los J/O
participan en la
confección de la
encuesta?



NO

¿Qué peso tiene?



¿?

¿Qué tienen en cuenta los J/O?



- Número de encuestados
- Definición de público relevante
- Representatividad de la muestra
- Zona geográfica relevante/ representatividad
- Cuestionario
 - Tipo de preguntas (sugeridas y espontáneas)
 - Orden
 - Tipo de producto/marca
- Independencia o fiabilidad

PROPUESTAS

¿Podría mejorarse la práctica o la legislación actual sobre la prueba?

a) Tipos de procedimientos sobre marca donde se admite esta prueba:

No limitación normativa ni jurisprudencial

b) ¿Qué puede acreditar esta prueba?

No limitaciones. Clave: **ayudar a demostrar una realidad en el mercado**

c) Requisitos de las encuestas: J/O deben analizar mín. requisitos (fondo+forma):

Público relevante	Muestra suficiente y representativa	Formalidades cuestionario	Adecuación a la finalidad y caso concreto
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

d) ¿Aplicación de porcentajes de referencia?

Caso por caso. Valoración subjetiva (justificación por J/O)

e) ¿Peso de la prueba de encuesta de mercado? Caso concreto: factores

Cuestión objeto de la prueba	Objetividad/fiabilidad	Peso relativo frente al resto
------------------------------	------------------------	-------------------------------

¿Otras consideraciones regulatorias y/o propuestas de mejora de la legislación?

OPINIÓN: NO regular

Riesgo:

un estándar perjudica:

- Cada caso es diferente (caso x caso)
- Situaciones no previstas

OPINIÓN: SI rigor en análisis y justificación

- Análisis caso por caso
- Sujeción a las normas de la sana crítica
- Atención a los concretos parámetros analizados
- Suficiente justificación cuando el J/O
 - Se aparta de las conclusiones
 - No le da peso/valor
 - Inadmite (medios de defensa)
- No es una pericial
- No conclusiones jurídicas
- Tercero independiente (testigo experto)

¿Deben involucrarse
J/O en la
confección de las
encuestas?



NO

¿Debe existir
armonización?



SÍ

¿Deberían admitirse en
todos los tipos de
procedimientos de
marcas?



SÍ

Demostrar cualquier
realidad del mercado

GRACIAS

María González Gordon
mgonzalezg@ga-p.com