

Oct
16
2008

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Juan David Castro García

V Congreso de Propiedad Intelectual
Universidad Externado de Colombia

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

LAMY



El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual



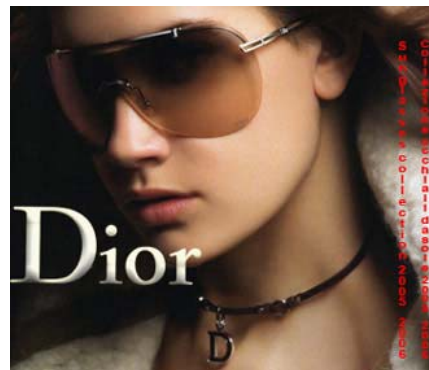
Bristol-Myers Squibb
Company

Quanta Computer
掌握趨勢·技術領先



Boehringer
Ingelheim

Silhouette



El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

1

← ¿Qué es el agotamiento del derecho?

- Presentación del tema
- El factor internacional
- Breve reseña histórica

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Nociones preliminares

2



- El Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual
 - *La First Sale Doctrine*
 - *La Implied License Doctrine*
- Las Importaciones Paralelas

Las importaciones paralelas

2



[About Paranova](#) [About parallel distribution](#) [Contacts](#) [News](#) [HR/Jobs](#)



- Global site
- Austria
- Denmark
- Finland
- Norway
- Sweden

To visit our local sites please choose country.

Parallel distribution of original quality products

in 5 European countries

Parallel trade makes original, innovative medicines available at lower cost and provides both direct and indirect cost savings to social health insurance systems, other third-party payers and consumers.

[Read more...](#)

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Condiciones para el agotamiento del derecho

Las condiciones objetivas

- La primera comercialización
- El elemento territorial

La condición subjetiva

- La necesidad del consentimiento

3



El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Condiciones objetivas

- La primera comercialización
- El elemento territorial
 - El agotamiento nacional
 - El agotamiento comunitario
 - El agotamiento internacional

3a ←

El agotamiento comunitario de los derechos de propiedad intelectual

Silhouette



Hartlauer  Online

Tigern Sie zum Löwen!



TJCE (1995). Ningún país puede imponer, por cuenta propia, un sistema de agotamiento internacional. El agotamiento del derecho comunitario es la única opción al interior de la CE.

3a

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

La condición subjetiva

- La necesidad del consentimiento

3b ←

La necesidad del consentimiento



TJCE (2001). "... No obstante, en determinados casos (el consentimiento) puede resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del espacio económico europeo que revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho".

3b

La necesidad del consentimiento



TJCE (1999). "...el *agotamiento del derecho* se refiere a mercancías individualizadas y no a "tipos" o "líneas" de productos. ... el *agotamiento del derecho* es una limitación al ejercicio del derecho que busca prevenir que el derecho de exclusividad de comercializar un producto... se ejerza dos veces o más en relación con las mismas mercancías".

3b

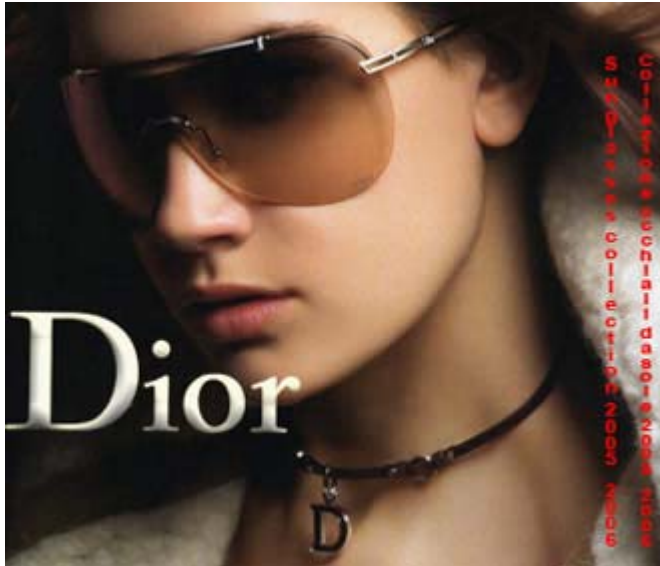
El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Particularidades del agotamiento
del derecho de marcas

4



Particularidades del agotamiento del derecho de marcas



TJCE (1997). "Una vez que el derecho se haya agotado el productor no puede impedir que un distribuidor de sus productos haga la publicidad necesaria para comercializar a menos que la utilización, en este caso en publicidad, que se haga de la marca perjudique seriamente la imagen o renombre de la marca".

Particularidades del agotamiento del derecho de marcas



Particularidades del agotamiento del derecho de marcas



TJCE (1997): El titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca, a menos que:

- Se acredite que la utilización del derecho por su titular busca compartimentar el mercado,
- Se demuestre que el re-etiquetado no puede afectar el estado original del producto,
- La presentación del producto no puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular.

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual



5

Particularidades del agotamiento
del derecho de patentes

Particularidades del agotamiento del derecho de patentes



Particularidades del agotamiento del derecho de patentes



5

Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, 7 de junio de 2008.

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Particularidades del agotamiento
del derecho de autor



6

El agotamiento del derecho de autor



Tribunal de Gran Instancia de París.(2001) "... la regla del agotamiento del derecho no quiere decir que si se agota uno de los derechos de autor se agotan todos ..." "el derecho que se agota por la primera venta es el de distribución no el de reproducción."

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

El Agotamiento del Derecho en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC

- Breve referencia al WCT y al PPT



El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

El agotamiento del derecho de propiedad
intelectual en el derecho comparado



Opiniones divergentes en torno del
agotamiento del derecho de propiedad
intelectual



9

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Conclusiones



10



www.lapropiedadindustrial.net

Juan David Castro García
castro@novalegis.com
(+33) 6 25 02 68 50