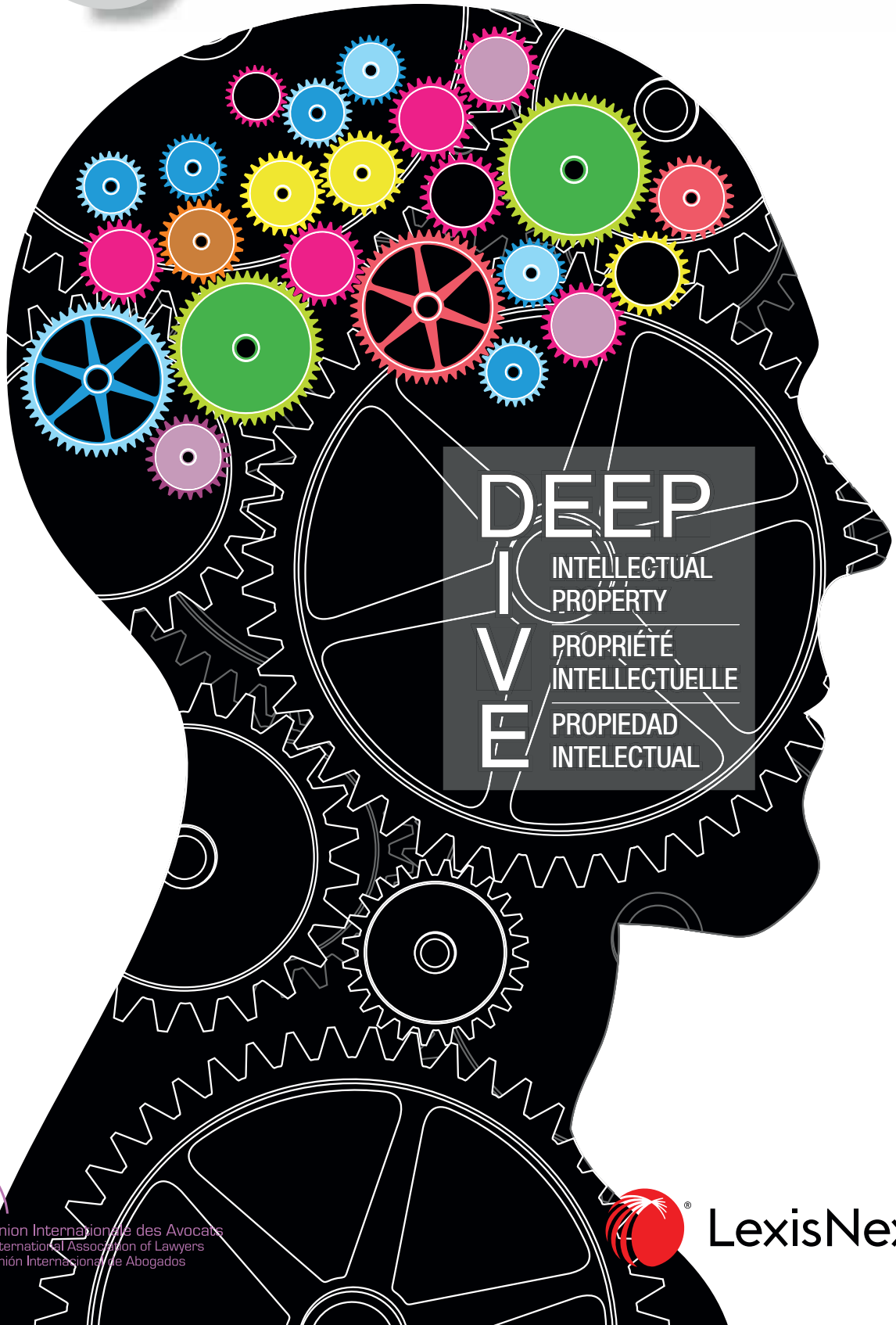


2023 1

juriste

INTERNATIONAL



DEEP

INTELLECTUAL
PROPERTY

I
V
E

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

PROPIEDAD
INTELLECTUAL



Union Internationale des Avocats
International Association of Lawyers
Unión Internacional de Abogados

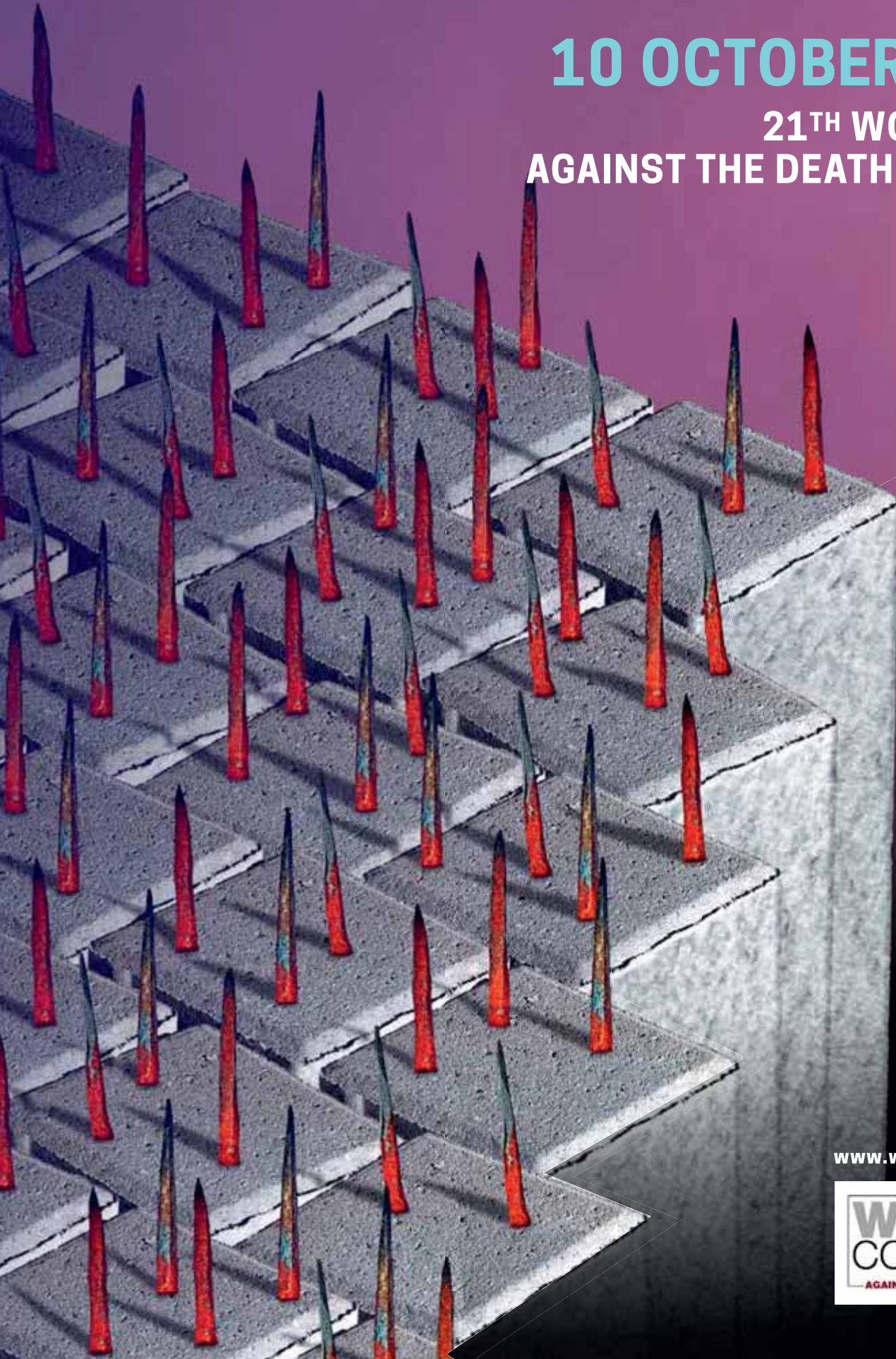


LexisNexis®

DEATH PENALTY: AN IRREVERSIBLE TORTURE

10 OCTOBER 2023

21TH WORLD DAY
AGAINST THE DEATH PENALTY



www.worldcoalition.org



Table of Contents

Sommaire

Indice



3

President's Message | Le mot du Président | Mensaje del Presidente
Editorial | L'édito | Editorial

6

What Matters | L'essentiel | Lo importante

► Climate Justice and Green Technology ► L'évolution législative du consentement en droit suisse : application à l'infraction du viol

12

Deep Dive - Intellectual Property | Le dossier - Propriété intellectuelle
| El informe - Propiedad intelectual

► [12](#) How China Deals with Trade Secrets Protection ► [17](#) La complexité des procédures de saisie contrefaçon : approche comparative dans différents pays européens ► [24](#) Comment choisir une marque en lien avec des vins ou boissons alcooliques ? ► [28](#) Restricciones al uso de derechos de propiedad intelectual en México ► [32](#) La tutela del patrimonio cultural en México ► [36](#) Cambio radical en la normativa marcaria Argentina: la caducidad parcial y el fin de las "Marcas de Defensa" ► [39](#) Criterios de confundibilidad para conflictos entre marcas que no distinguen los mismos productos o servicios ► [42](#) Mercosur and Intellectual Property [45](#) Financiarisation des jetons nonfongibles (NFT): aspects fiscaux en Europe et Suisse ► [49](#) Trade Secret Law in the United States

53

Arc of the Law | Évolution du droit | Panorama jurídico

► What Do In-House Counsel Want from Law Firms? ► La médiation préalable en droit OHADA de l'arbitrage

59

The Wider View | Grand angle | Visión amplia

► Bullfighting in India ► Beneficial Ownership Transparency After the European Court of Justice's Ruling ► Evolution of Sharia Law in Muslim Countries

68

My Own Backyard | Autour de moi | Mi entorno

► España: El derecho a la defensa precisa refuerzo y concreción ► El acceso a la justicia de las mujeres: nuevo paradigma organizacional judicial

74

The Basics | Les fondamentaux | Los fundamentos

► El MERCOSUR ayer, hoy y a futuro

76

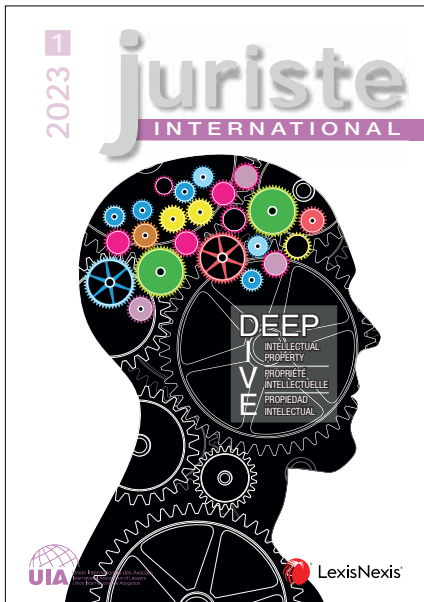
Inside the UIA | Au cœur de l'UIA | Novedades de la UIA

► In Memoriam... Henri Grondin, Président de l'UIA (1991-92)

78

Legal Spotlight | Brèves juridiques | Breves jurídicos





JURISTE INTERNATIONAL

Editorial Policy

The *Juriste International* offers robust and diverse perspectives on subjects of interest to lawyers. The views expressed herein are the views of the authors and do not necessarily imply UIA policy or editorial concurrence. Publication or dissemination of advertising or support of any product, service or organization does not constitute an endorsement.

Politique éditoriale

Juriste International offre des perspectives approfondies et diverses sur des sujets d'intérêt pour les avocats. Les opinions exprimées ici sont celles de leurs auteurs et n'impliquent pas que l'UIA et/ou le Comité éditorial, en les publiant et les diffusant, les partagent, ni les soutiennent. L'UIA n'avalise pas nécessairement le matériel publicitaire ou promotionnel de tout produit, service ou organisation publié ou diffusé par le *Juriste International*.

Política editorial

Juriste International ofrece perspectivas sólidas y diversas sobre temas de interés para los abogados. Las opiniones aquí expresadas son las de sus autores y no implican que la UIA y/o el Consejo Editorial, al publicarlas y difundirlas, las compartan o apoyen. La publicación o difusión de publicidad o soporte de cualquier producto, servicio u organización no constituye un respaldo.

Photos credit | Crédit photos | Crédito fotos
 Couv. : © B-A-C-O - Shutterstock / P7 © petrmalinak - Shutterstock / P11 © Anson_shutterstock - Shutterstock / P12 © Sira Anamwong - Shutterstock / P15 © Zhitkov Boris - Shutterstock / P16 © dizain - Shutterstock / P25 © DariaBumblebee - Shutterstock / P26 © Neuevector - Shutterstock / P35 © Doni Hariyanto - Shutterstock / P40 © Sentavio - Shutterstock / P41 © Olivier Le Moal - Shutterstock / P43 © alima007 - Shutterstock / P50-51 © mentalmind - Shutterstock / P56 © fizkes - Shutterstock / P58 © MJgraphics - Shutterstock / P62 © Yellow_man - Shutterstock / P64 © Dynamic Ink - Shutterstock / P67 © smonkey - Shutterstock / P72 © Margus Vilbas - Shutterstock / P73 © Artem Furman - Shutterstock / P76 © www.droit-inc.com

JURISTE INTERNATIONAL

UIA PUBLICATION | PUBLICATION DE L'UIA | PUBLICACIÓN DE LA UIA

Publication Director | Directeur de la publication | Director de la publicación
 Présidente Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, Paris, France

Editor-in-Chief | Rédactrice en chef | Redactora jefa
 Barbara Gislason, Minneapolis, MN, USA, barbara@gislasonlaw.com

Deputy Editors | Rédacteurs adjoints | Redactores adjuntos
 English Language: Steven Richman, Princeton, NJ, USA, srichman@clarkhill.com
 French Language: Catherine Peulvé, Paris, France, cpeulve@cplaw.fr
 Spanish Language: Laura Collada, Mexico City, Mexico, lcollada@dumont.com.mx

Executive Director | Directrice exécutive | Directora ejecutiva
 Marie-Pierre Richard, Paris, France - mprichard@uianet.org

Editors | Éditeurs | Editores

NORTH AMERICA | AMÉRIQUE DU NORD | AMÉRICA DEL NORTE

Pierre G. Bélanger, Ottawa, Canada, pbelange@gmail.com
 Hon. Peter M. Reyes, Jr., Minneapolis, MN, USA, petermreyes@gmail.com

CENTRAL AND SOUTH AMERICA | AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD | AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

Eugenio M. Curia, Buenos Aires, Argentina, Emcuria@yahoo.com
 Juan Eduardo Palma Jara, Santiago, Chile, jpalma@palma.cl
 Jaime Alberto Sandoval Mesa, Bogota, Colombia, jaisandoval@yahoo.com
 Wilfrido Fernández, Asunción, Paraguay, w.fernandez@zafer.com.py

EUROPE | EUROPA

Kato Aerts (Revenue Officer), Brussels, Belgium, kato.aerts@lydian.be
 Romina Bossa Abiven (UIA IROL Liaison), Paris, France, rbossa@uianet.org
 Clémence Colin, Paris, France, ccolin@jpkarsenty.com
 Marine Parmentier, Paris, France, mparmentier@woogassocies.com
 Camille Vuillemin-Loup, Geneva, Switzerland, c.vuillemin-loup@44-avocats.ch
 Marco Imperiale, Milan, Italy, marco.imperiale@lcalex.it
 Paolo Lombardi (UIA News), Torino, Italy, paolo.lombardi@elexi.it
 Angela Diaz-Bastien, Madrid, Spain, adb@edbalaw.com
 David Greene, London, UK, david.greene@edwincoe.com

AFRICA | AFRIQUE

Fayçal Driouche, Algiers, Algeria, cabinetdriouche@gmail.com
 Olufemi Sunmonu, Lagos, Nigeria, fsunmonu@alliantlaw.ng
 Olajide J. Ajana, Nigeria, unlimitedsolicitors@gmail.com
 Aboubacar Fall, Dakar, Senegal, a.fall@aflegal.sn
 Caline Kamy Nkontchou, Cameroon, calinekamy@gmail.com
 Mbula E. Nzuki, Kenya, mbula@mnlegal.net
 Jim Karani Riungu, Kenya, jimkarani@gmail.com

ASIA | ASIE

Jansy Wang, Beijing, China, wangxiujuan@anjielaw.com
 Joana Alves Cardoso, Macau, China, jac@jac.legal
 Ashu Thakur, Mumbai, India, ashu@ataindia.co.in
 Yoshihisa Hayakawa, Tokyo, Japan, haya@rikkyo.ac.jp
 Jumanah Behbehani, Kuwait City, Kuwait, lawyer_jbehbehani@hotmail.com

Typesetting and Printing | Composition et impression | Composición e impresión
 Evoluprint, Parc Industriel Euronord, 10 rue du Parc, CS 85001 Bruguières, 31151 Fenouillet Cedex
 Circulation - Distribution | Tirage - Distribution | Tirada - Distribución
 3 000 copies / exemplaires / ejemplares

Union Internationale des Avocats (UIA), 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris (France)
 Tél. : +33 1 44 88 55 66 - Fax : +33 1 44 88 55 77 - E-mail : uiacentre@uianet.org
 Site Web : www.uianet.org - ISSN : 0758-2471

Follow us



Urquiola De Palacio Del Valle De Lersundi

PRESIDENT'S MESSAGE

I have to welcome the opportunity to dedicate this issue of *Juriste International* magazine to the world of intellectual property. I am very honored to present it, even though I have no intellectual property rights over it!

It is hard to imagine a legal field where the impact of technological change is more evident than in the field of intellectual property. For example, the question of an artificial intelligence being an inventor: this issue changes as soon as computational algorithms begin to learn and produce solutions on their own. There are already rulings that affirm this. It was also science fiction to raise trademark disputes in the meta verse. The case of *Hermès v. Mason Rothschild* is well known. The luxury firm filed a lawsuit at the beginning of 2022, for infringement of trademark rights and there is already a judgment since last February 8, giving it the reason.

Faced with this speed, we note the slowness in adapting the rules to the new realities; for example, the delay in implementing the 2012 Unitary Patent Regulation, and the passage of ten years since the Agreement on a Unified Patent Court, which will become a reality next month.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Je me réjouis que ce numéro de *Juriste International* soit consacré au monde de la propriété intellectuelle. Je suis très honorée de le présenter, même si je n'ai aucun droit de propriété intellectuelle sur lui !

Il est difficile d'imaginer un domaine juridique où l'impact des changements technologiques soit plus évident que dans celui de la propriété intellectuelle. Par exemple, la question de la qualité d'inventeur d'une intelligence artificielle : cette question change dès que les algorithmes informatiques commencent à apprendre et à produire des solutions par eux-mêmes. Il y a déjà des arrêts qui l'affirment. Il était également de l'ordre de la science-fiction de soulever des litiges en matière de marques dans le métavers. L'affaire *Hermès contre Mason Rothschild* est bien connue. La marque de luxe a porté plainte début 2022 pour atteinte au droit des marques, et un jugement a déjà été rendu depuis le 8 février dernier, lequel lui donne raison.

Face à cette rapidité, on note la lenteur à adapter les règles aux nouvelles réalités : par exemple, le retard dans la mise en œuvre du règlement sur le brevet unitaire de 2012, et les dix ans qui se sont écoulés depuis l'accord sur une Cour unifiée du brevet, qui deviendra une réalité le mois prochain.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Tengo que felicitar la oportunidad de dedicar este número de la revista *Juriste International* al mundo de la propiedad intelectual. Me siento muy honrada en presentarlo – aunque carezca de derechos de propiedad intelectual sobre él! –.

Es difícil imaginar un ámbito jurídico donde el impacto de los cambios tecnológicos sea más evidente que en el de la propiedad intelectual. Por ejemplo, plantearse que una inteligencia artificial sea inventora. Este asunto cambia en el momento en que los algoritmos computacionales empiezan a aprender y producir soluciones por sí mismos. Ya hay sentencias que lo afirman. También era ciencia-ficción plantearse controversias sobre marcas en el meta verso. Es muy conocido el caso del *Hermès c. Mason Rothschild*. La firma de lujo presentó una demanda a comienzos de 2022, por violación de los derechos de marca y ya hay sentencia desde el 8 de febrero pasado, dándole la razón.

Frente a esta velocidad, observamos la lentitud en adaptar las normas a las nuevas realidades; sirva por ejemplo la tardanza en implementar el Reglamento de 2012 de Patente Unitaria, y el transcurso de diez años desde el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, que será realidad el mes que viene.



Barbara Gislason

EDITORIAL

While our legal training emphasizes the importance of logical and rational thinking, groundbreaking research by the neuroscientist Dr. Antonio Damasio demonstrates that emotions play a crucial role in our cognitive processes. Professor Dacher Keltner, a psychology professor at the University of California, Berkeley, building on extensive studies, suggests that awe not only be accepted as an emotion, but that it can even be cultivated. Consider the ability to increase the frequency and intensity of your “awe experience” and what that could mean in your life.

But what is awe? Awe is a complex and powerful emotion that manifests itself in various ways, from experiencing a sense of transcendence or timelessness, to feeling deeply connected to something or someone, to experiencing reverence, to even feeling a sense of fear or dread in the face of a natural disaster. It can arise in nature in reaction to brilliant ideas or music, and in the presence of the grand, sublime, or powerful. “Moral awe,” a subset of awe, may arise in response to the type of moral beauty represented by Mahatma Gandhi, Rev. Dr. Martin Luther King, Jr., Jane Goodall, Malala Yousafzai, and others known for courage, kindness, compassion, and selflessness.

When experiencing awe, an individual may experience physical reactions, such as an increased heart rate, changes in facial muscles or skin conductivity, and goosebumps

or chills. Awe may be increased through meditation, being in nature, implementing expressions of gratitude, or even moving in unison. But the emotion of awe may play a role in the radicalization of individuals. A group's mission ideology, actions, or leader can lead to the awe experiences of transcendence and righteousness.

On the positive side for lawyers and judges, experiencing awe may increase their effectiveness by helping them shift their perspectives, be open to new ideas, and problem solve creatively. Awe may cause a sense of connectedness, pro-social behaviors, and the recognition of others' inherent dignity and worth. On the other hand, it can play a negative role, so we must understand its darker role in growing extreme ideologies.

Awe is a powerful emotion that can have positive and negative impacts on the legal profession, and so is worthy of our attention as we as a profession strive to cultivate well-being. We can benefit from learning to experience awe, and use it to shift our perspectives, inspire prosocial behaviors, and enhance our problem-solving abilities.

L'ÉDITO

Alors que notre formation juridique met l'accent sur l'importance de la pensée logique et rationnelle, des recherches révolutionnaires menées par le neuroscientifique Antonio Damasio démontrent que les émotions jouent un rôle crucial dans nos processus cognitifs. Dacher Keltner, professeur de psychologie à l'université de Californie à Berkeley, s'appuyant sur des études approfondies, suggère que le sentiment complexe de « awe » en anglais - difficilement traduisible en français, mais qui signifie un respect mêlé d'admiration, et de crainte - ne soit pas seulement accepté comme une émotion, mais qu'il puisse même être cultivé. Pensez à la possibilité d'augmenter la fréquence et l'intensité de vos expériences et à ce que cela pourrait signifier dans votre vie.

Mais de quoi s'agit-il ? S'émerveiller et respecter donnerait naissance à une émotion complexe et puissante qui se manifesterait de diverses manières : sentiment de transcendance ou d'intemporalité, lien profond avec quelque chose ou quelqu'un, révérence, voire peur ou effroi face à une catastrophe naturelle. Les sources de respect peuvent se trouver dans la nature, en réaction à des idées, en écoutant de la musique ou en présence de choses grandioses, sublimes ou puissantes. Mais on peut aussi admirer et s'émerveiller de la beauté morale qui s'exprime, comme pour le Mahatma Gandhi, le révérend Dr Martin Luther King Jr, Jane Goodall, Malala Yousafzai et bien d'autres encore, à travers leurs actions marquées de courage, gentillesse, compassion et altruisme.

Barbara J. GISLASON • *Editor-in-Chief*, Juriste International, *Rédactrice en chef*, Juriste International, *Redactora Jefe*, Juriste International • barbara@gislasonlaw.com

“ *Awe is a powerful emotion that can have positive and negative impacts on the legal profession, and so is worthy of our attention as we as a profession strive to cultivate well-being.* ”

Lorsqu'il fait cette expérience du respect, un individu peut ressentir des réactions physiques, telles qu'une accélération de son rythme cardiaque, des changements dans les muscles de son visage ou dans la conductivité de sa peau, avoir la chair de poule ou des frissons. Développer son aptitude à admirer et respecter peut se faire par la méditation, le contact avec la nature, l'expression de la gratitude ou même le fait de bouger à l'unisson. Mais la peur et le sentiment de crainte peut aussi jouer un rôle dans la radicalisation des individus. L'idéologie et la mission que se donne un groupe, ses actions ou son leader peuvent conduire à se transcender.

D'un côté, pratiquer l'expérience du respect peut accroître l'efficacité des avocats et des juges en les aidant à changer de point de vue, à s'ouvrir à de nouvelles idées et à résoudre les problèmes de manière créative. Cela peut provoquer un sentiment d'appartenance, des comportements prosociaux et la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes des autres. D'un autre côté, cela peut jouer un rôle négatif, et nous devons donc prendre conscience du rôle plus sombre qu'elle joue dans le développement des idéologies extrêmes.

Le respect donne naissance à une émotion puissante qui peut avoir des effets positifs et négatifs sur la profession juridique, et mérite donc notre attention alors que nous nous efforçons, en tant que profession, de cultiver le bien-être. Nous pouvons tirer profit et apprendre à s'émerveiller pour changer nos perspectives, inspirer des comportements prosociaux et améliorer nos capacités de résolution de problèmes.

➤ EDITORIAL

Aunque nuestra formación jurídica destaca la importancia de pensamiento lógico y racional, las investigaciones pioneras del neurocientífico Dr. Antonio Damasio demuestran que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestros procesos cognitivos. Dacher Keltner, profesor de psicología en la Universidad de California en Berkeley, basándose en un montón de estudios, no solo plantea que se acepte el asombro como una emoción, sino que además sugiere que se puede cultivar. Pensemos en lo que podría suponer para nuestra vida la capacidad de aumentar la frecuencia e intensidad de nuestra «sensación de asombro».

¿Pero qué es el asombro? El asombro es una emoción compleja y potente que se manifiesta de diversos modos, que van desde una sensación de trascendencia o atemporalidad hasta la sensación de estar totalmente conectado con algo o alguien, e incluso una veneración, o una sensación de miedo o pavor ante una catástrofe natural. Puede surgir de forma natural en reacción a unas ideas brillantes o una música magnífica, o ante algo imponente, sublime o poderoso. El «asombro moral», un subtipo de asombro, puede surgir en respuesta al tipo de belleza moral, como la de Mahatma Gandhi, el reverendo Martin Luther King, Jr., Jane Goodall, Malala Yousafzai y otras personalidades conocidas por su coraje, su bondad, su compasión y su altruismo.

Cuando una persona sienta asombro, puede notar reacciones físicas, como

la aceleración del ritmo cardiaco, cambios en los músculos faciales o conductividad cutánea, piel de gallina o escalofríos. El asombro puede intensificarse durante una meditación, en contacto con la naturaleza, al expresar gratitud o incluso al hacer algo al unísono. Pero la emoción de asombro puede influir en la radicalización de las personas. La ideología de la misión de un grupo, sus acciones o su líder pueden despertar asombro a través de una sensación de trascendencia y rectitud.

En el plano positivo, para los abogados y los jueces, la sensación de asombro puede aumentar su eficacia ayudándoles a cambiar sus perspectivas, abrirse a nuevas ideas y solucionar problemas de forma creativa. El asombro puede provocar una sensación de vinculación, conductas prosociales, así como el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes de los demás. Por otra parte, puede tener un efecto negativo, así que debemos entender su lado oscuro en el desarrollo de ideologías extremas.

El asombro es una emoción potente que puede tener impactos positivos y negativos en la abogacía, por lo que merece nuestra atención ya que, como profesión, nos esforzamos por cultivar el bienestar. Podemos beneficiarnos de aprender a sentir asombro y utilizarlo para cambiar nuestras perspectivas, inspirar conductas prosociales y mejorar nuestra capacidad para solucionar problemas.

Climate Justice and Green Technology



HODA ELSAEED GHAZY



MOHAMED HASSANEIN

“When the well is dry, we know the worth of water.” Benjamin Franklin¹

➤ La justice climatique implique de lier les droits de l'homme au développement et à l'action climatique. Le développement ne peut être dissocié de l'action climatique et vice-versa. Par conséquent, une approche fondée sur les droits de l'homme est nécessaire. La justice climatique nécessite une transformation des systèmes, car la crise climatique est le résultat d'un système qui donne la priorité au profit plutôt qu'à la durabilité, qui s'attaque aux charges inégales de certaines communautés et qui vise à réaligner l'économie sur les systèmes naturels. Le nouveau programme d'apprentissage «vert» propose un changement de système pour le système éducatif qui développe et nourrit des mentalités durables, ainsi que des compétences vertes pour réaliser cette transformation. Cet article aborde la question de la justice climatique et les efforts déployés pour développer et élargir l'utilisation des technologies vertes.

➤ La justicia climática significa vincular los derechos humanos con el desarrollo y la acción climática. El desarrollo no puede desvincularse de la acción climática y viceversa. En consecuencia, es necesario un enfoque basado en los derechos humanos. La justicia climática requiere una transformación de los sistemas, ya que la crisis climática es el resultado de un sistema que prioriza el beneficio sobre la sostenibilidad, aborda las cargas desiguales en determinadas comunidades y pretende realinear la economía con los sistemas naturales. La nueva agenda de aprendizaje «verde» propone un cambio para el sistema educativo que desarrolle y alimente mentalidades sostenibles, así como habilidades verdes para lograr esta transformación. Este artículo abordará la cuestión de la justicia climática y los esfuerzos realizados para desarrollar y ampliar el uso de las tecnologías verdes.

Introduction

¹Climate change is undoubtedly one of today's most pressing global problems. Several international negotiations on possible solutions to this problem have taken place alongside efforts to establish the framework of

1. Benjamin Franklin, <https://www.goodreads.com/quotes/53013-when-the-well-is-dry-we-know-the-worth-of>.

international law. In 1992, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) laid the foundation for international cooperation to mitigate climate change. By 1997, the Kyoto Protocol to Reduce Greenhouse Gas Emissions was approved. It is based on the central principle of “common but differentiated responsibilities.”

In addition, the Paris Agreement, which was adopted in 2015, was characterized by the unprecedented unanimity



it received from Member States. 181 countries joined its membership, and 195 countries signed the Convention, which aimed primarily to limit the increase in the global average temperature rate to 1.5 degrees Celsius. Specific States are requested to submit “Nationally Determined Contributions,” a document which sets out the State’s objectives, strategies, and contributions toward the mitigation of climate change². When the World Meteorological Organization (WMO) published a report about the state of the climate from 2015 to 2019, the report showed that countries are not fulfilling their international commitments to reduce greenhouse gas emissions and that climate change is occurring faster than scientists expected³.

Large multinational fossil fuel corporations and industrial countries have accumulated their wealth and maintained their security at the expense of billions of poor people living in extremely precarious conditions all over the world, and they have neither shown any intention to compensate the harm they have caused nor demonstrated much enthusiasm for minimizing the harm by reducing emissions⁴.

Because climate change is one of the greatest injustices to have confronted humanity, pressure is generally exerted on States and policymakers to focus on the climate justice approach. Utilizing this method, the way environmental responsibilities are allocated is scrutinized at the global and local levels. The most vulnerable communities have a voice, and the distribution of goods under climate change conditions is analyzed⁵. Climate justice addresses the disproportionate burden of climate change and its impacts upon poor and marginalized communities. It

therefore reflects the promotion of a fairer distribution of losses at the local, national, and global levels. For example, not everyone or every community is equally vulnerable to climate change. Older people more affected by heat or those living in areas with prolonged droughts are more at risk. The justice model recognizes that those who are least responsible for climate change often suffer the gravest consequences, and that fair and just solutions must recognize issues of equality, human rights, collective rights, and historical responsibility for climate change.

In other words, climate change is a matter of justice for three reasons. First, the rich and poor feel the effects of climate change disproportionately. Second, because of social inequalities, marginalized societies use significantly less fossil fuel-based energy. Third, policies designed to combat climate change, including adaptation strategies, the utilization of renewable sources of energy, and the increase in geoengineering projects, will have grossly unequal effects within societies.⁶

On the other hand, the concept of green technology has emerged as a method for environmental protection. It aims to provide solutions and technical products that take into account the environmental dimension by reducing energy resources and costs. Many tech companies

have started preparing beneficial research strategies and budgets for this purpose. Architects are designing green buildings with impressive environmentally friendly and energy-efficient state-of-the-art designs.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) launched a website that facilitates the search for patent information related to green technology. Locating and harnessing this green technology will reflect positively on companies, whatever their activity, as the high costs of energy can be reduced and operations streamlined, thereby increasing business profits. The utilization of green technology will also reflect positively on consumer values and standards of living as it will provide low-priced or low-energy products which contribute to environmental conservation.⁷

Indeed, many countries have begun to develop the concept of “smart cities” which, among other things, widely use artificial intelligence (AI) and green technology. Green technology offers the best hope to counteract the effects

Climate justice addresses the disproportionate burden of climate change and its impacts upon poor and marginalized communities.

2. Search for climate justice in international conventions, a commentary on the national defined contributions in Egypt, vol. 1, p. 5.

3. WMO (World Meteorological Organization) (2019). *The Global Climate in 2015–2019*. Available online: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21522#.YNb_cmgzblU [Accessed on 30 July 2022].

4. Keely Boom, Julie-Anne Richards and Stephen Leonard, *Climate Justice: The International Momentum Towards Climate Litigation*, p. 7.

5. Hanan Kamal Abu Sekkin, *Achieving Climate Justice*, *The National Center for Criminal and Social Research*, Egypt, College of politics and economy magazine, October 2020, p. 167.

6. Sharon L. Harlan, David N. Pellow, J. Timmons Roberts, Shannon Elizabeth Bell, William G. Holt, Joane Nagel, *Climate Justice and Inequality*, Oxford Scholarship Online, August 2015, p. 3.

7. Halima Al-Saida Qurashi & Mohamed Zarqon, *Environmental Innovations and Green Technology for the Promotion of Green Marketing Practices in Petroleum Institutions Working in the Arab Countries*, Public Administration and Economy Magazine, 2018, p. 55.

of climate change and pollution, whether by green farming, purifying water, providing precise global weather reports, or regulating difficult atmospheric processes.⁸

However, it is globally evident that environmental inequality will only grow with the introduction of smart cities. While smart cities are based on advanced technologies, countries fenced off from such technologies foreseeably will become workforce and resource appendages. Thus, over the coming decades, part of humanity will live in smart high-tech cities, while the other part will live in environmentally unfavorable conditions, and the world will become more unjust.⁹ This disparity can be seen in other contexts; some nations had no local vaccines and lacked medical technology during the Covid-19 pandemic. There were major vaccine shortages in many low- and middle-income countries. Therefore, infection rates were higher in these countries.

In Egypt COP27 in 2022, the attendants reached the conclusion that a fast resolution is needed to guarantee an early alarm against dangers of climate change and the necessity for using green energy sources as an alternative for fossil fuels. Moreover, COP27 resulted in a commitment to launch a five-year program for promoting climate technology solutions in developing countries.

Conclusion

The flourishing of climate justice cannot be isolated from the nourishment of economic and political stability. World leaders can aspire to revive humanity rather than deteriorate it and decide to build a new healthy world rather than contribute to the collapse of our world.

Hoda Elsaeed GHAZY

*Climate Justice Researcher, Al Azhar University
Cairo, Egypt
Hodaalsaid18@gmail.com*

Mohamed HASSANEIN

*Partner, ElAttar Law Firm
Cairo, Egypt
m.hassanein@elattarlawfirm.com*

8. David Rolnick, Priya L. Donti, Lynn H. Kaack, Kelly Kochanski, and others, *Tackling Climate Change with Machine Learning*, June 2019, p. 10; Olena Lozo, Oleksii Onishchenko, *The Potential Role of the Artificial Intelligence in Combating Climate Change and Natural Resources Management: Political, Legal and Ethical Challenges*, Grassroots Journal, 2021, p. 113.

9. Tatyana G. Krupnova, Olga V. Rakova, Kirill A. Bondarenko and Valeria D. Tretyakova, *Environmental Justice and the Use of Artificial Intelligence in Urban Air Pollution Monitoring*, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022, p. 2.

CALL FOR ARTICLES

juriste
INTERNATIONAL

Juriste International invites you to become an author

Would you like to write an article in English for our magazine?

Contact

Steven Richman, Deputy Editor English language: srichman@clarkhill.com



L'équipe du Juriste International vous invite à devenir auteur

Vous souhaitez rédiger un article en français pour notre magazine ?

Contactez

Catherine Peulvé, Rédactrice Adjointe langue française : cpeulve@cplaw.fr



¡El equipo del Juriste International le invita a redactar un artículo!

¿Deseas escribir un artículo para nuestra revista?

Contacta a

Laura Collada, Redactora Adjunta idioma español: lcollada@dumont.com.mx



Contact UIA :

Anne-Marie Villain - avillain@uianet.org

9 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris – France
Tel. : +33 1 44 88 55 66

PARTIE I / PART I

L'évolution législative du consentement en droit suisse : application à l'infraction du viol



CAMILLE VUILLEMIN-LOUP

➤ La cuestión del consentimiento, especialmente en el contexto de las relaciones entre adultos, se plantea cada vez con más frecuencia en todo el mundo, tanto en privado como en las cámaras legislativas. Esta cuestión no ha escapado a Suiza, que se pregunta ahora dónde situar el cursor sobre el consentimiento, lo que tendrá como corolario configurar los contornos del artículo 190 del Código Penal suizo (CPS), el delito específicamente dirigido contra la violación.

➤ The question of consent, in the context of relations between adults, is being raised more and more frequently throughout the world, both in private and in legislative chambers. This question has not spared Switzerland, which is now debating between the consent by default ("only no means no") or the necessity of expressing consent before any action ("only yes means yes"). This article clarifies the offence of rape.

« Seul un non est un non » ; « Seul un oui est un oui »

Le point central des débats en Suisse tourne autour de deux approches opposées de la notion du consentement :

- La première, résumée par la formule « seul un non est un non », renvoie à la nécessité pour la victime d'exprimer par des gestes ou des réactions claires qu'elle ne souhaite pas participer à l'acte sexuel (pleurs, se débattre, tenter de fuir, repousser ou exprimer son refus par tout autre biais). Cela crée ainsi une interdiction de passer outre un refus.
- La seconde définition du consentement est résumée par la formule « seul un oui est un oui ». Cette formule fonde le principe selon lequel l'auteur doit s'assurer de l'assentiment de son/sa partenaire avant de procéder à l'acte. Les partisans de cette approche y voient la solu-

tion principale pour permettre aux personnes se trouvant dans un état de sidération, qui ne peuvent se débattre ni exprimer leur refus, d'être reconnues comme victime de viol. Cela crée ainsi une obligation préalable de recueillir le consentement de son/sa partenaire, une absence de réaction ne suffisant pas.

Définition actuelle du consentement en droit suisse

En l'état actuel de la législation suisse, c'est l'approche du « seul un non est un non » qui est retenue. La Haute cour suisse l'a encore confirmé récemment dans son arrêt du 28 mars 2022 (ATF 148 IV 234), par lequel elle a conclu que la recourante, qui est demeurée passive suite à un mécanisme de dissociation lors de l'acte sexuel, n'a pas été victime de viol. En effet, le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) prévoient spécifiquement la condition de la contrainte, soit que la victime subisse des pressions d'ordre psychique ou soit mise hors d'état de résister. Cette contrainte résulte notamment de l'usage de la violence, à savoir une force qui va au-delà de celle nécessaire pour l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Les pressions d'ordre psychique n'exigent en revanche pas que la victime ait été mise hors d'état de résister. Toutefois, elles doivent être d'une intensité particulière. Ainsi, si une victime ne manifeste aucun refus, à tout le moins par des gestes ou des réactions, le Tribunal fédéral conclura en l'absence de contrainte et partant, en l'absence de viol.

Dans ce même arrêt du 28 mars 2022, la Haute cour suisse a examiné la compatibilité de son interprétation des articles

À ses yeux [Tribunal fédéral], la Convention d'Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, de sorte que la victime ne saurait s'en prévaloir.

189 et 190 CP avec la Convention d'Istanbul¹, ratifiée en 2018 par la Suisse.

L'art. 36 de la Convention d'Istanbul dispose que :

« 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

- a. la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d'autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;
- b. les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
- c. le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.

2 Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.

3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du par. 1 s'appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. »

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interprété cet article dans son arrêt *M.C c. Bulgarie*, n° 39272/98, § 166, CEDH 2003 I. La CEDH est arrivée à la conclusion que les États se doivent de poursuivre et réprimer tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique.

Contrairement à la CEDH, le Tribunal fédéral est arrivé dans son arrêt du 28 mars 2022 à la conclusion opposée. A ses yeux, la Convention d'Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, de sorte que la victime ne saurait s'en prévaloir. Il y a lieu de relever que le

Conseil fédéral, organe exécutif national, soutient que les articles précités du code pénal satisfont aux exigences de l'art. 36 de la Convention d'Istanbul.

Par ailleurs, toujours pour justifier son interprétation divergente, le Tribunal fédéral relève que les effets de la jurisprudence de la CEDH sont restreints aux cas qui lui sont soumis et qui doivent être examinés dans le cadre législatif de protection des droits des victimes sexuelles. Partant, il n'appartient pas à la CEDH de juger si

ce cadre est suffisamment développé dans l'État concerné. Le Tribunal fédéral prend d'ailleurs comme exemple la

jurisprudence précitée. En effet, la loi bulgare ne codifiait pas le principe du consentement selon « seul un oui est un oui » et la CEDH n'a pas constaté d'incompatibilité entre la Convention d'Istanbul et le cadre législatif de la Bulgarie.

L'organisation du pouvoir législatif en Suisse

Dans le cadre de discussions parlementaires portant sur la modification du code pénal, le Parlement suisse a examiné en début d'année la question de la contrainte et du consentement en relation avec les articles 189 et 190 CP. Il y a lieu de présenter l'organisation du pouvoir législatif en Suisse pour mieux comprendre l'importance de la discussion en cours.

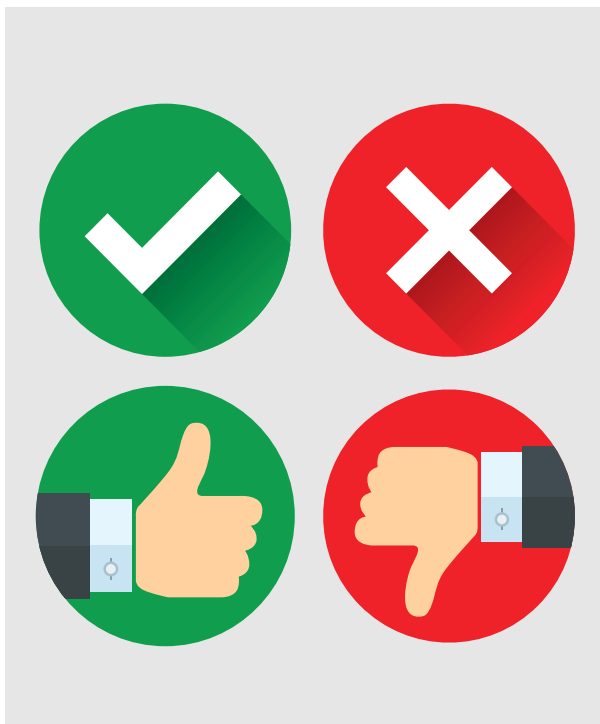
Alors que le Conseil fédéral est l'organe exécutif de la Suisse, le Parlement (ou Assemblée fédérale) en est l'organe législatif. Le Conseil fédéral peut présenter des projets de loi, du fait de sa propre initiative ou en faveur d'un mandat confié par le Parlement lui-même. Un député, un groupe parlementaire ou un canton peut également élaborer un projet de loi à soumettre au processus d'adoption. Une fois établi, le projet est soumis à la consultation des cantons, partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, associations faitières des communes, villes et régions, à celles de l'économie et aux autres milieux concernés. Une fois la procédure de consultation terminée, le Conseil fédéral ou la commission en charge transmet ledit projet au Parlement, accompagné d'un rapport explicatif (appelé « message » lorsqu'il provient du Conseil fédéral).

C'est alors que l'Assemblée fédérale se saisit du sujet. Le Parlement est divisé en deux conseils, le Conseil national et le Conseil des Etats. Le premier compte 200 sièges et est composé de représentants des 26 cantons, proportionnellement à leur population. Le second est composé de 46 députés, à raison de deux députés par canton. Partant, à l'arrivée d'un projet de loi à l'Assemblée fédérale, l'un des deux Conseils s'en saisit et en débat lors des sessions parlementaires, article par article. Une fois parvenu à une première version validée par la majorité de ce premier Conseil, le projet ainsi modifié est remis au second Conseil qui procède de la même manière. Il se peut que le second Conseil modifie le projet dans un sens différent que celui qui avait été adopté par le premier Conseil. En cas de divergences à l'issue de ce premier échange, un second tour de discussions au sein du premier conseil est entamé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre les deux conseils. Ces échanges ne peuvent dépasser le nombre de trois délibérations par Conseil. Si des divergences subsistent, une conférence de conciliation est désignée, afin de rechercher une solution de compromis. Lorsque les décisions des deux conseils concordent, le texte est soumis à un vote final lors de la dernière séance de la session dans les deux conseils, puis la loi est publiée dans la Feuille fédérale.

Un référendum peut être lancé afin de soumettre la loi au vote populaire. En l'absence de référendum ou si la loi

Enfin, le Conseil des États est resté sur la position actuelle du « seul un non est un non », imposant à la victime une manifestation de refus pour que l'acte soit qualifié de viol.

1. Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.



est confirmée par le peuple, elle est alors formellement adoptée et publiée dans le Recueil officiel avec l'indication de sa date d'entrée en vigueur. En cas de rejet populaire, la loi ne sera pas adoptée.

Développement législatif des notions de contrainte et de consentement

En juin 2022, le Conseil des États a débattu de la modification du code pénal, notamment des notions de contrainte et de consentement en relation avec l'infraction de viol.

S'agissant de la contrainte, les députés sont convenus à l'issue de leurs débats qu'il n'est plus nécessaire que l'auteur exerce une violence particulière sur la victime : le seul fait d'intentionnellement outrepasser le consentement de cette dernière suffisant à remplir les conditions de l'infraction de viol. Ainsi, la notion de contrainte devrait être abandonnée. Par ailleurs, une personne de sexe masculin pourra également être reconnue comme victime de viol (ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui), de sorte que la définition de la pénétration, telle que visée par l'article 190 CP, sera étendue non seulement aux pénétrations vaginales mais également orales et anales.

La question de la définition du consentement a en revanche créé plus de controverses. Finalement, le Conseil des États est resté sur la position actuelle du « seul un non est un non », imposant à la victime une manifestation de refus pour que l'acte soit qualifié de viol.

À la session parlementaire de décembre 2022, le Conseil national a confirmé les modifications adoptées par le

Conseil des États, sous réserve de la définition du consentement. Après de longs débats, il a finalement adopté par 99 voix contre 88 la solution inverse du « seul un oui est un oui ». Ainsi, les deux conseils ont validé des approches diamétralement opposées de la définition du consentement. Partant, le projet voté par le Conseil national sous la forme du « seul un oui est un oui » sera renvoyé au Conseil des États pour débats lors de la prochaine session parlementaire, qui se tiendra en février-mars 2023. Affaire à suivre, donc.

Au-delà de la définition du consentement auquel l'Assemblée fédérale parviendra au terme de ces échanges, la problématique liée à la preuve demeure la principale difficulté auxquelles les victimes sont confrontées. En effet, dès lors que dans la plupart des cas, les personnes impliquées se connaissent et se retrouvent dans un cadre privé, la preuve objective est difficile à obtenir. Cela conduit à ce que la parole de l'un soit opposée à la parole de l'autre, sans pouvoir démêler clairement les responsabilités de chacun. Ainsi, il appartient encore et toujours à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur, quelque que soit la définition du consentement finalement adoptée.

En tout état, si le Parlement parvient à s'accorder sur la notion de consentement et que l'approche du « seul un oui est un oui » l'emporte, il conviendra de saluer l'évolution sociétale et l'ouverture des mentalités qui s'opèrent actuellement en Suisse. En effet, le pays a longtemps adopté une attitude conservatrice vis-à-vis des questions de société par une répartition traditionnelle des genres. Toutefois, au cours des cinq dernières années, il est possible de constater une évolution favorable et une approche moins patriarcale de la société. Par exemple, le congé paternité suisse n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 2021 et prévoit deux semaines de congé. Jusqu'alors, les pères ne disposaient que d'un jour pour accueillir leur enfant. L'on en vient à se demander si l'arrivée massive de députés femmes au Parlement en 2019 a pu influencer ces changements au sein de l'Assemblée fédérale. Quoi qu'il en soit, l'évolution du code pénal et l'ouverture à tous les genres, ainsi que l'abandon de la notion de contrainte en tant que condition essentielle de l'infraction de viol, indiquent que la Suisse entame une mue positive en faveur de l'égalité des genres et l'on peut s'en réjouir.

Camille VUILLEMIN-LOUP

Avocate, Forty-Four Avocats

Genève, Suisse

c.vuillemin-loup@44-avocats.ch

How China Deals with Trade Secrets Protection



MA James



HE Jing



➤ La protection des secrets d'affaires est sans doute le test ultime de la force et de la résistance des systèmes de propriété intellectuelle. Les lois et les politiques qui soutiennent la protection des secrets d'affaires comportent de multiples dimensions, encourageant l'innovation, donnant confiance au commerce et à l'investissement. Elles touchent même les questions de mobilité sur le lieu de travail dans des contextes de non-concurrence. Cet article met en lumière les principaux aspects de la protection des secrets d'affaires en Chine, en commençant par l'histoire pour envisager ensuite ses différentes applications dans les actions civiles, administratives ou pénales, de façon à pouvoir, à titre conclusif, dessiner les dernières tendances et ce qui est possible à l'avenir.

➤ Podría decirse que la protección de los secretos comerciales es la prueba definitiva de la fortaleza y resistencia de los sistemas de propiedad intelectual. En comparación con las patentes, que ofrecen protección a largo plazo sobre las tecnologías, los secretos comerciales duran tanto como se protegen, y las leyes y políticas que sustentan la protección de los secretos comerciales abarcan múltiples dimensiones, fomentando la innovación, dando confianza al comercio y la inversión, e incluso se entrelazan con la movilidad en el lugar de trabajo en el contexto de los contratos laborales de no competencia. Este artículo destaca los aspectos clave de la protección de los secretos comerciales en China, empezando por la historia, ampliando a los enfoques de aplicación en acciones civiles, aplicación administrativa y sanción penal, y terminando en las últimas tendencias y lo que es posible en el futuro.

History

China started its protection over trade secrets through its technology contract law regime in 1987, where the Technology Contract Law expressly required stipulated obligations of confidentiality over non-patented proprietary technologies, as well as contractual remedies.

As part of the agreements concluded between China and the U.S. over intellectual property protection, China committed to protect trade secrets through legislations in 1992. This commitment resulted in an official recognition of trade secrets protection in the new Anti-Unfair Competition Law (AUCL) promulgated and adopted in 1993, launching the era of trade secrets protection centering around the unfair competition legal regime.

In 1997, the government took one more critical step by providing a criminal sanction against trade secrets theft, which indicated China's implementation of active steps to fulfill the requirements of Trade-Related Aspect of Intellectual Property (TRIPS) to protect undisclosed information.

China gradually improved its enforcement system to protect trade secrets, including amendments to the AUCL in 2017 and in 2019. Various significant changes on trade secrets protection, including new criminal liability rules lessening the threshold of prosecution, continued to come out from 2020 to 2022. On November 22, 2022, the State Administration for Market Regulation initiated the third amendment of the AUCL, and some of the provisions, once adopted, will clearly strengthen the protection for trade secrets.

One important note is that trade secrets are also protected in other laws and regulations, such as the civil code, the labor law and company law, as well as judicial interpretations. Our discussions here will mainly refer to the AUCL, which provides the key legal basis for trade secrets protection.

What Are Trade Secrets Under the AUCL?

Under the AUCL, trade secrets mean the business information, including technical information and operation information. Trade secrets have the same meaning as "confidential business information" as defined in the "Economic and Trade Agreement" between China and the United States.

To qualify as trade secrets protected under Chinese law, reasonable protective measures must be taken by the rights holder. According to Article 5 of the Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to Civil Cases of Infringement of Trade Secrets¹, the protective measures taken by the rights holder should match the commercial value of the trade secrets in a reasonable way. Implementing "reasonable protective measures" does not require the rights holder to take all possible protective measures to safeguard trade secrets. The Supreme Court made it clear in the newly issued judicial interpretation on handling civil cases of trade secrets misappropriation that when the rights holder has taken protective measures, which is sufficient to prevent misappropriation or disclosure under normal circumstances, the rights holder will be considered to have taken reasonable protective measures.

Misappropriation of Trade Secrets

For the misappropriation scenarios, the AUCL illustrates the illegal activities that constitute trade secrets misappropriation, each of which is subject to liability for infringement:

- acquiring the trade secrets through improper means (including theft, inducement, fraud, coercion, and hacking);

1. <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254751.html>

- disclosing, using, or allowing a third party to use the above misappropriated trade secrets;
- disclosing, using, or allowing a third party to use trade secrets in violation of his or her obligation of confidentiality; or
- acquiring, disclosing, using, or permitting a third party to use the trade secrets by seducing, inducing, or assisting others in violating confidentiality obligations.

A third party will commit a misappropriation of trade secrets if it acquires, discloses, uses, or allows others to use trade secrets knowing that the trade secrets were obtained by an employee, former employee, or any other person through misappropriation.

Burden of Proof

In China, the burden of proof is allocated to the party who submits a claim in the civil proceedings. That is to say, the plaintiff has the burden to provide evidence to

In China, the burden of proof is allocated to the party who submits a claim in the civil proceedings.

support its claims, and the defendant has the burden to provide evidence to support its defense.

In the civil proceedings, the plaintiff, as the rights holder seeking to protect its trade secrets, has the burden of proof on the following basic facts: (1) it is the owner of

the trade secrets, (2) the trade secrets meet the statutory requirements (secrecy, commercial value, usefulness, and protective measures), (3) there is misappropriation of trade secrets by the accused defendants, and (4) the damages.

In 2019 amendments to the AUCL, the burden of proof has been amended in favor of the rights holder in two aspects, i.e., the statutory requirement of trade secrets and the misappropriation of trade secrets.

Burden of Proof for Statutory Requirements of Trade Secrets

When the rights holder provides prima facie evidence showing that it has taken reasonable protective measures and presented a reasonable showing that trade secrets have been misappropriated, trade secrets claimed by the rights holder will be considered as satisfying the statutory requirements to be trade secrets. The burden of proof will be shifted to the accused party to prove that the trade secrets do not exist, such as trade secrets being disclosed in public documents.

Burden of Proof for Misappropriation

The rights holder will satisfy its burden of proof of misappropriation of trade secrets when the rights holder

provides (1) the prima facie evidence showing trade secrets have been misappropriated, and (2) one of the following pieces of evidence: (a) the evidence showing that the accused party had channels or opportunity to access trade secrets and the used information is the same as trade secrets in substance, (b) the evidence showing trade secrets had been disclosed, used, or is at risk of being disclosed or used, and (c) other evidence showing that trade secrets are misappropriated by the accused party. Under such circumstances, the burden of proof will be shifted to the accused party to prove that it does not conduct any activities of misappropriation of trade secrets. The accused party will have to provide evidence to support its defenses of non-infringement, such as that it obtained trade secrets through reverse engineering.

Punitive Damages

Damages are granted by the court when there is misappropriation of trade secrets. Under normal circumstances, the Chinese court will grant actual damages based on the losses of the rights holder or the profits obtained by the infringer. Under certain conditions, the Chinese court may also grant punitive damages. Punitive damages are the extra payment that a defendant found guilty of committing a wrong or offense is ordered to pay beyond compensatory damages. Punitive damages are awarded when compensatory damages are deemed to be insufficient.

In China, the punitive damages had applied to the intellectual property infringement, the product liability, and environmental pollution liability where there are intentional circumstances. In the 2019 amendments to the AUCL, punitive damages for trade secrets misappropriation were incorporated and adopted into practice. The Civil Code also said that the rights holder may request punitive damages where the infringement is intentional, and the circumstances are serious.

The amended AUCL stipulates that when an infringer commits trade secrets misappropriation willfully and the consequences are severe, the court may award punitive damages equal to one to five times the amount of the actual damages. If there are no actual damages, the court will grant statutory damages, and the punitive damages will be calculated based upon the statutory damages.

When deciding the actual times of the amount of punitive damages, the Chinese court will usually take into consideration the following circumstances: (1) if the infringer is intentional, (2) if the infringer conducts the infringing as a business, (3) the scales and lasting period of the infringing activities, (4) the losses of the rights holder or the illegal benefits to the infringer are very large, and/or (5) if the infringer refuses to follow the court orders.

Joint Liability

According to the Civil Code, if two or more persons jointly commit tortious or infringing activities, they will

be jointly liable for the consequences. Accordingly, when two or more persons jointly commit acts of trade secrets misappropriation, the persons will bear joint liability. In the civil cases, the rights holder may sue those persons jointly as co-defendants in the lawsuit.

Under the AUCL, when a person induces or seduces another infringer to commit trade secrets misappropriation or assists an infringer in conducting trade secrets misappropriation, the person will constitute the trade secrets misappropriation and will be held liable for such activities. At the same time, the inducing or assisting person may also bear the joint liability together with the induced or assisted infringer. In the civil cases, the rights holder may sue them jointly as co-defendants in the lawsuit, and may also sue them in different cases separately, subject to the discretion of the rights holder.

Injunctions

An injunction is a court order requiring a person or entity to either cease doing or start doing a specific action. When there is trade secrets misappropriation, preliminary and permanent injunctions are issued based upon evidence presented by a plaintiff in a civil case. Under normal circumstances, a permanent injunction will be issued by the court when trade secrets misappropriation is found.

Preliminary injunctions are the behavioral preservation to order the infringer to stop the infringing activities before the judgment becomes effective. When deciding whether to issue a preliminary injunction, the court will usually take the following factors into consideration:

- whether the rights holder's petition has a factual and legal basis;
- whether the rights holder's legitimate rights and interest would suffer irreparable damage, or it would make the final judgment difficult to be enforced when the petition for a preliminary injunction is denied;



- whether the damage to the rights holder caused by not issuing a preliminary injunction is much greater than the potential damage to a defendant for issuing one; and
- whether the preliminary injunction would harm public social interests.

Administrative Enforcement

In addition to the civil protection to trade secrets, the rights holder can also seek administrative protection for its trade secrets in China. In amendments made to the AUCL in 2022, there is an added article to provide that the government will promote to establish and strengthen a comprehensive protection system for trade secrets including self-protection, administrative protection, and judicial protection.

Beginning in 1995, the State Administration for Market Regulation (SAMR) oversaw the administrative protection for trade secrets. It had promulgated an administrative rule on prohibiting trade secrets misappropriation.

The Chinese government is now further enhancing the administrative protection of trade secrets in different ways. The SAMR promulgated a new rule on protection of trade secrets for public comments in 2020. It also launched a National Innovative Pilot Work Plan for Trade Secrets Protection in 2022. According to the Pilot Work Plan, the SAMR initiated a trade secrets protection project by selecting 20 pilot areas in 12 provinces in China, including Beijing, Shanghai, Zhejiang, and Guangdong.

According to the Civil Code, if two or more persons jointly commit tortious or infringing activities, they will be jointly liable for the consequences.

Protection Against Secondary Disclosure in Administrative Proceedings

If the rights holder chooses to seek administrative protection against trade secrets misappropriation, there is also a big concern for the rights holder of the risk of secondary disclosure of the trade secrets in the administrative proceedings.

For the government officials in charge of the investigation, the AUCL provides that the authority and its officials have a confidentiality obligation regarding the trade secrets known in the proceedings of investigation. The officials will be subject to administrative liability if they disclose the trade secrets known in the investigation.

It is worth noting that when the rights holder provides confidential information and evidence (documents) to the investigating authority to prove its trade secrets, the rights holder should request that the authority take protective measures against secondary disclosure, and



if other involved parties need to access the confidential information (trade secrets), the authority must request such parties to undertake confidentiality obligations before accessing the trade secrets, such as signing the Non-Disclosure Agreement (NDA).

When conducting business in China, an international business may need to check with local counsel in China to learn how the government will protect the confidential information they submit in the administrative proceedings with different government authorities and take all possible protective measures in advance.

Criminal Remedies

A trade secrets infringer may also be liable for criminal consequences under the Criminal Law of China. Article 219 of the Criminal Law provides that when there are activities of trade secrets misappropriation and the case is serious, there will be a crime of trade secrets violation. Following the 2019 amendment of the AUCL and the conclusion of the U.S.-China Phase One Trade Agreement, the provisions regarding trade secrets in the Criminal Law were amended in March 2021. The Criminal Law adds a new article to establish criminal liabilities for providing trade secrets to any entities and individuals outside China through stealing, bribing, spying, or other illegal means. In the meantime, it lowers the threshold of prosecution from 500,000 yuan to 300,000 yuan and increases the highest fixed terms up to 10 years. Such changes are worth special attention.

In practice, the trade secrets rights holder often tries to pursue criminal charges before filing civil actions for damages. For criminal proceedings, the rights holder must make serious effort to collect enough evidence to convince the local officials to initiate an investigation, and the rights holder must also provide close assistance to the police to handle complex issues, such as judicial appraisals of complex technical issues.

Conclusion

In recent years, China has devoted great effort to the reform of its trade secrets protection mechanism, especially its administrative protection system. Foreign businesses can enforce their trade secrets both by administrative and judicial options more efficiently in China. After the 2019 amendments to the AUCL, the burden of proof for the rights holder is lowered to encourage the rights holder to enforce its trade secrets and to deter trade secrets misappropriation in China. Our own experience is also encouraging, seeing the local courts issue preliminary injunctions to protect against former employees from divulging trade secrets.

A significant pending issue is whether and when China will codify an official trade secrets law. Well-researched bills have been submitted to the national people's congress, and it remains to be seen when China's Trade Secrets Law will be listed on the legislative agenda.

There are enough signs to show that Chinese courts and law enforcement authorities are increasingly active in protecting trade secrets. We hope that as the pandemic is close to an end, stronger protection of trade secrets will be part of the business environment fostering faster recovery and renewed technology collaboration. The momentum built over the years should continue. ■

MA James
Partner, GEN Law Firm
Beijing, China
jamesma@genlaw.com

HE Jing
Partner, GEN Law Firm
Beijing, China
hejing@genlaw.com

La complexité des procédures de saisie contrefaçon : approche comparative dans différents pays européens

PARTIE I / PART I

Espagne, France, Italie



**Nathalie
CAZEAU**



**Fco. Javier
GARCÍA
PÉREZ**



**Mariaelena
GIORCELLI**



**Patricia
IBARCENA
CALLIS**

↘ This article is the first in a series of two studies which utilizes a comparative approach to counterfeit seizure procedures in different countries. The comparative approach is carried out after examination of identical criteria and questions for each country, in order to measure the differences between the existing procedures, and their degree of efficiency, or complexity.

↘ Este artículo es el primero de una serie de dos estudios en los que se utiliza un enfoque comparativo de los procedimientos de incautación de falsificaciones en distintos países. El enfoque comparativo se lleva a cabo tras el examen de criterios y preguntas idénticos para cada país, con el fin de medir las diferencias entre los procedimientos existentes, y su grado de eficacia, o complejidad.

La saisie contrefaçon est l'un des moyens proposés par le législateur pour conserver et établir la preuve matérielle d'actes de contrefaçon, qui conditionne souvent le succès des procédures engagées pour protéger les dessins, modèles, logiciels ou droit d'auteurs.

Ces procédures sont très techniques et doivent être menées avec rapidité et technicité.

Malheureusement, rapidité et technicité sont souvent deux notions qui ne font pas bon ménage, et l'on constate par ailleurs une complexité croissante de ces procédures qui nuit à leur efficacité. Il en est d'autant plus ainsi que les enjeux sont de taille et que, dans un procès en contrefaçon, où la protection légitime des créations de l'entreprise est en jeu, il

n'est pas question de prendre le risque de voir la procédure annulée en raison d'un vice qui aurait échappé à son auteur...

Le niveau de complexité est-il le même dans les différents pays européens ? C'est l'objet de cette analyse comparative collectivement menée par un panel d'avocats spécialistes de la question en France, Espagne, Italie, Allemagne et Royaume Uni tous membres de l'UIA.

Nous exposerons les procédures de contrefaçon à travers une approche comparative concernant, dans un premier volet, la France, l'Italie et l'Espagne, puis dans un second volet à paraître, l'Allemagne et l'Angleterre. Chacun des auteurs a accepté de répondre dans son droit national aux 5 questions posées, au fur et à mesure des questions, de façon à ce que,

à chaque problématique, se dégage l'approche comparative du traitement apporté par chaque droit national concerné.

Le point de vue du droit français est exposé par M^e Nathalie Cazeau, également coordinatrice des travaux. Le point de vue du droit espagnol est exposé par M^{es} Fco. Javier García Pérez et Patricia Ibárcenas Callís. Le point de vue du droit italien est exposé par M^e Avv. Mariaelena Giorcelli. Le point de vue du droit allemand sera exposé par Dr. Christoph Oertel et celui du droit anglais par M^e Stephen L. Sidkin (Partie 2).

La vision qui se dégage de ces comparaisons est que, bien sûr, des problématiques similaires se retrouvent dans chacun des pays, mais leur traitement n'est pas toujours le même : s'instruire par la diversité des pratiques dans différents pays, voilà une approche très appréciée à l'UIA !

1. Quelles sont les principales étapes de la procédure de saisie contrefaçon dans votre pays ?

Le point de vue du droit français

L'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI français) prévoit la possibilité de réaliser une saisie contrefaçon par voie d'huissier et après autorisation du juge civil. La saisie contrefaçon est une mesure probatoire et doit être sollicitée avant l'introduction d'une procédure au fond. La saisie contrefaçon est conditionnée à l'obligation pour le requérant de saisir au fond une juridiction civile ou pénale (i) dans les 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'acte de saisie ou la description est intervenu, ou (ii) si ce dernier délai est plus long, dans les 31 jours calendaires à compter de la date à laquelle l'acte de saisie ou la description est intervenu.

Concrètement, une saisie contrefaçon permet au demandeur d'obtenir la description détaillée voire la saisie réelle, par l'huissier, d'éléments relatifs à la contrefaçon alléguée. Les conditions diffèrent selon le droit de propriété protégé (droit d'auteur, droit des marques modèles ou dessins, droit des brevets). La procédure de saisie contrefaçon et ses voies de recours sont soumises à des règles particulières posées à la fois dans le CPI français (art. L. 615-5, R. 615-2 et R. 615-2-1) et dans le Code de procédure civile (CPC français) (art. 145 et s., 493 et s., 812 et 813).

a. Le contenu de la requête

La procédure de saisie contrefaçon déroge nécessairement au principe du contradictoire et doit respecter des conditions de fond et de forme. Pour être recevable, la requête doit permettre au juge de vérifier la qualité de son auteur à requérir la

saisie et énoncer de façon complète l'objet de l'autorisation demandée. Aucune autre condition n'est requise.

Ensuite, la requête doit être délivrée devant le tribunal compétent :

- *compétence matérielle* : le tribunal judiciaire est exclusivement compétent¹ ;
- *compétence territoriale* : le requérant fera preuve de vigilance car tous les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents (par exemple, en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, seul le Tribunal judiciaire de Paris est compétent).

b. Mesures légalement admissibles

Les articles L. 521-4 et L. 716-7 du CPI français prévoient deux types de mesures de saisie :

- *saisies descriptives* : il s'agit pour l'huissier de dresser la "description détaillée" des "objets prétendus contrefaisants", objets, documents et tous les actes commis en relation avec ces objets ou documents qui sont seuls de nature à mériter la qualification de contrefaçon ;
- *saisies réelles* : il s'agit pour l'huissier d'appréhender tant l'objet contrefait que les documents se rapportant à la contrefaçon permettant non seulement d'appréhender les données comptables mais surtout de rapporter la preuve matérielle des actes qualifiables de contrefaçon de marques ou de dessins ou modèles.

L'huissier peut se faire assister par un expert.

Le point de vue du droit espagnol

En Espagne, il existe trois procédures distinctes :

a. Actions civiles

Les procédures de contrefaçon de marques, dessins industriels (ou dessins communautaires non enregistrés), brevets et droits d'auteur sont régies à la fois par le droit espagnol et le droit de l'Union européenne (UE)². Le droit de l'UE renvoie expressément au droit national pour la réglementation des procédures judiciaires dans ces matières, tout en désignant par pays un tribunal de l'UE, qui en Espagne est le tribunal de commerce d'Alicante. Ainsi, en matière de marques, dessins et modèles communautaires, si ni le défendeur ni le demandeur ne sont domiciliés dans l'UE, la procédure sera portée devant le tribunal d'Alicante, siège de l'EUIPO. Il convient également de prendre en compte les territoires dans lesquels le dommage est causé, le cas échéant.

1. Art. R615-2 du CPI français.

2. Loi 17/2001 du 7 décembre 2001 sur les marques (Loi sur les marques) ; Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (Règlement EUTM) ; Loi 20/2003 du 7 juillet 2003 sur la protection juridique des dessins et modèles industriels (Loi sur les dessins et modèles industriels) ; Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires ; Loi 24/2015 du 24 juillet 2015 sur les brevets (Loi sur les brevets) ; et Loi sur la propriété intellectuelle, régularisant, clarifiant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière (Loi sur la propriété intellectuelle).

La procédure de saisie contrefaçon déroge nécessairement au principe du contradictoire et doit respecter des conditions de fond et de forme.

Les procédures espagnoles en matière de contrefaçon de marques, de dessins et modèles industriels et de brevets sont régies par la Loi sur les brevets (art. 116 et suivants). Ces procédures sont initiées par la présentation d'une demande devant des tribunaux de commerce spécialisés (par exemple, les tribunaux de commerce de Barcelone et Madrid)³ et peuvent conduire à la saisie des produits contrefaits et des moyens destinés à la commission de la contrefaçon. La spécialisation des tribunaux apporte une garantie supplémentaire pour ce type de procédures.

b. Actions pénales

Les articles 270 à 277 de la loi 10/1995 du code pénal espagnol (CPE) réglementent les délits liés aux droits de propriété intellectuelle. En particulier, les articles 270 et 274 imposent des peines de prison et des sanctions à ceux qui importent intentionnellement des produits contrefaits. D'un point de vue procédural, il y a quelques éléments à prendre en compte pour le délit : (i) les infractions peuvent faire l'objet d'une enquête et des poursuites *ex officio* ou sur demande du titulaire du droit ; (ii) ce type d'infractions permet aux tribunaux pénaux de première instance de déclarer la destruction immédiate des biens saisis ; et (iii) les infractions flagrantes liées à la contrefaçon peuvent être jugées par une procédure accélérée.

c. Actions douanières

Le règlement (UE) n° 608/2013 définit les conditions et procédures harmonisées d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle⁴ font, ou auraient dû faire, l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle douanier sur le territoire douanier de l'UE.

Le point de vue du droit italien

La procédure de saisie contrefaçon est régie par les règles du Code de procédure civile italien (CPC italien) relatives aux procédures provisoires⁵, dans la mesure où elles sont compatibles et ne dérogent pas aux dispositions spécifiques du Code italien de la propriété industrielle (décret législatif n° 30 du 10/02/2005) (CPI italien). Il convient de mentionner que le 28 février 2023, une nouvelle réforme du droit procédural italien entrera en vigueur, sans changement majeur s'agissant de la procédure de saisie⁶. Les conditions de la saisie en droit italien sont les suivantes :

a. Produits

Le propriétaire de la marque ou de tout autre droit de propriété industrielle peut demander la saisie d'une partie ou de la totalité des produits contrefaits ainsi que la saisie des moyens utilisés pour les fabriquer et des preuves concernant l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

b. Tribunal compétent

Les procédures civiles concernant certaines affaires commerciales, y compris les affaires de propriété industrielle, intellectuelle et de secrets commerciaux, dont les saisies, sont de la compétence exclusive des divisions judiciaires spécialisées dans les affaires de sociétés (*appelées «Sezioni Specializzate in materia di impresa»*)⁷.

c. Conditions préalables

La partie qui demande la saisie doit prouver l'existence des conditions préalables suivantes :

- le titre du demandeur (par exemple, une marque) et le fait que ce titre est susceptible d'être valide et susceptible d'être enfreint (*fumus boni iuris*) ;
- le danger (même s'il n'est que potentiel) que le demandeur subisse un préjudice irréparable du fait du commencement ou de la poursuite de l'atteinte à ses droits de propriété industrielle ou l'existence d'un risque d'atteinte au droit du demandeur d'acquiescer et de conserver les preuves (*periculum in mora*).

d. Les principales étapes de la procédure de saisie⁸

- présentation de la demande de saisie au tribunal compétent
- fixation par le juge d'une audience, avec signification préalable de la demande de saisie et de l'ordonnance à la partie adverse. Il est également très fréquent que le juge fixe un délai, avant l'audience, afin de permettre à la partie adverse de déposer une défense écrite
- lors de l'audience, le juge discute de l'affaire avec les parties afin d'obtenir des informations sommaires et décide, sur la base d'une évaluation sommaire de l'affaire, d'autoriser ou non la saisie. Dans certains cas, le juge peut autoriser la saisie *inaudita altera parte* sans en informer la partie adverse.^{9 10}

Le juge discute de l'affaire avec les parties afin d'obtenir des informations sommaires et décide, sur la base d'une évaluation sommaire de l'affaire, d'autoriser ou non la saisie.

3. Article 98 de la loi 6/1985 du 1^{er} juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire (Loi sur le pouvoir judiciaire).

4. Il convient de noter que le règlement (UE) 608/2013 ne couvre pas le secret des affaires et qui est donc exclu de son champ d'application.

5. Voir les art. 669-bis à 691 du CPC italien.

6. L'une des nouveautés de la réforme est la modification de l'article 818 du CPC italien, qui prévoit désormais la possibilité pour le tribunal arbitral d'émettre des ordonnances de saisie et d'autres mesures provisoires, lorsque le règlement arbitral le prévoit expressément ou lorsque les parties sont expressément convenues auparavant de cette possibilité.

7. Bari, Bologne, Catane, Florence, Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin, Trieste et Venise (art. 1 décret législatif n° 168 du 27 juin 2003).

8. Art. 669bis du CPC italien.

9. Si la saisie n'est pas autorisée, le demandeur peut toujours déposer une autre demande de saisie provisoire en cas de changement de circonstances ou de nouveaux motifs de fait ou de droit (art. 669 septies du CPC italien).

10. Le juge, lorsqu'il autorise la saisie, peut également imposer au requérant la nécessité d'un dépôt de garantie pour couvrir les éventuels dommages liés à l'exécution de la saisie. Dans ce cas, l'ordonnance de saisie perd son efficacité si le dépôt de garantie n'a pas été effectué dans le délai prévu par le juge.

e. Délais

Le délai pour obtenir une saisie contrefaçon de marchandises varie d'un tribunal à l'autre. En général, entre la présentation de la demande de saisie et l'audience, il peut s'écouler de 6 à 20 jours, tandis qu'entre la présentation de la demande de saisie et la décision du juge sur la saisie, il peut s'écouler de 1 à 5 mois, selon que le juge nomme ou non un expert.

La saisie de biens ou documents même susceptibles de porter atteinte au secret des affaires peut être demandée sous réserve de respecter plusieurs mesures de nature à assurer la protection du secret.

f. La mise en œuvre

Une fois que le juge a autorisé la saisie, celle-ci doit être exécutée ou au moins commencée dans les 30 jours suivant la décision du juge. À défaut, elle n'est plus exécutoire. La saisie est instrumentalisée par un huissier de justice, avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs experts et

l'utilisation de moyens techniques d'investigation (vidéos, photos, etc.). Les biens qui ont été saisis sont gardés par un gardien désigné par le juge.

g. Nécessité d'engager une procédure ordinaire sur le fond

La saisie peut être demandée soit avant, soit pendant la procédure au fond. Si, comme c'est le cas le plus souvent, la saisie est demandée avant, alors la procédure au fond doit être engagée dans le délai fixé par le juge ou, si aucun délai n'a été fixé, dans un délai de 20 ouvrables ou de 31 jours calendaires si cela implique un délai plus long. Le délai court à partir de la décision provisoire de saisie. Ce délai est impératif. À défaut, la saisie n'est plus valable.

h. L'opposition

L'opposition contre la décision accordant ou refusant la saisie peut être introduite dans un délai de 15 jours.

2. Quels écueils à éviter dans la conduite de ce type de procédure ?

Le point de vue du droit français

Cette procédure impose au praticien un jeu d'équilibre entre le respect (i) des conditions de fond et de forme tenant au contenu de la requête et (ii) du cadre procédural, notamment des délais. L'avocat doit également s'assurer que l'huissier respecte le cadre de sa mission et suivre attentivement la jurisprudence très évolutive et qui peut mettre en lumière de nouveaux cas de nullité. En effet, la nullité de la saisie contrefaçon peut entraîner la disparition d'une preuve ou du droit d'agir de la partie. La saisie contrefaçon annulée ne pouvant servir de preuve, le demandeur à l'action en contrefaçon

qui n'a pas d'autres preuves à proposer se verra débouté de ses demandes.

À ce jour, les cas de nullité de saisie contrefaçon sont les suivants :

a. Nullité de plein droit

À défaut de saisie au fond d'une juridiction civile ou pénale dans les délais légaux, la saisie contrefaçon est nulle. L'objectif du législateur est d'empêcher un usage abusif de la saisie contrefaçon.

b. Nullité de fond

La saisie contrefaçon est affectée d'une nullité de fond lorsque l'huissier qui y a procédé n'en avait pas le pouvoir. On peut classer les nullités de fond en deux catégories :

- celles dans lesquelles l'huissier est sans capacité ni pouvoir parce que l'ordonnance de saisie est nulle ; et
- celles dans lesquelles c'est la saisie elle-même qui est nulle parce que les opérations auxquelles s'est livré l'huissier n'étaient pas autorisées par l'ordonnance.

c. Nullité de forme

Est fréquemment soulevé le défaut de remise préalable de la copie de l'ordonnance et de la requête. En effet, l'article R. 615-2-1, alinéa 2 du CPI français impose à l'huissier de donner copie de l'ordonnance au détenteur des objets à saisir ou décrire.

Le point de vue du droit espagnol

Les procédures prévues pour la protection contre la contrefaçon présentent plusieurs écueils, en particulier :

- dans les actions où le demandeur a obtenu une injonction consistant à saisir, stocker ou détruire les marchandises, il est essentiel de s'assurer que les marchandises sont réellement contrefaites. Dans le cas contraire, le demandeur peut perdre la caution accordée en garantie de l'injonction et/ou être obligé de payer des dommages et intérêts au propriétaire de la marchandise ;
- lorsque les procédures découlant de produits contrefaits impliquent plusieurs États membres de l'UE, la coordination territoriale et judiciaire peut être complexe et devra être traitée de manière adéquate pour garantir un litige efficace et complet.

Le point de vue du droit italien

Lorsque la saisie est accordée, le juge indique également les modalités pratiques d'exécution qui doivent être suivies. L'huissier de justice qui procédera à la saisie devra suivre uniquement les instructions indiquées dans la décision. Il est donc très important de fournir au juge des informations suffisantes sur les particularités de l'affaire (par exemple, l'identification exacte des biens ou la liste précise des documents à saisir) et/ou sur des questions pratiques afin que l'huissier puisse facilement trouver les biens et effectuer la saisie. En outre, il est très fréquent que le juge, sauf une indication contraire du demandeur,

désigne le défendeur comme tuteur, surtout si les biens sont déjà détenus par ses soins. Pour éviter cette situation, il peut être expressément demandé au juge de désigner un tiers indépendant comme tuteur. Il faudra alors tenir compte des coûts de cette garde.

Enfin, il est recommandé de demander à être autorisé à assister personnellement ou à être assisté par les experts techniques pendant la saisie afin de pouvoir suivre sa mise en œuvre effective et gérer immédiatement les éventuels problèmes qui surviendraient.

3. Comment concilier la protection du secret des affaires et la saisie contrefaçon ?

Le point de vue du droit français

La validité de la saisie contrefaçon peut être remise en cause en raison de son atteinte disproportionnée au secret des affaires, lequel est protégé par les dispositions des articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce (Ccom) (transposition de la directive 2016/943/UE sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d'affaires)).

Les informations couvertes par le secret des affaires sont définies à l'article L151-1 du Ccom comme des informations de toute nature, secrète, ayant une valeur commerciale et qui ont fait l'objet de mesure de protection prise de la part de son détenteur.

La Cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que le secret des affaires ne fait pas obstacle à une mesure d'instruction préventive, à condition que la mesure soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte au secret soit proportionnée au but poursuivi. Le juge opère alors un contrôle de proportionnalité entre les atteintes aux droits fondamentaux de celui qui subira la mesure et la finalité de la mesure.

En dehors du contrôle de proportionnalité fait par le juge, ils existent deux mécanismes de protection pour le titulaire des informations couvertes par le secret des affaires :

a. Limitation ou aménagement de la communication d'une information ou d'un document

Si un défendeur s'oppose à une saisie contrefaçon au motif que sa mise en œuvre violerait le secret de ses affaires, le requérant peut être demander au juge de « filtrer » l'information requise afin de respecter le secret des affaires. Le juge peut également décider, sur le fondement de l'article L153-1, 2° du Ccom de :

- limiter la communication ou la production de la pièce de nature à porter atteinte à un secret des affaires à certains de ses éléments ou à un résumé de celle-ci ;

- restreindre l'accès à la pièce à une personne physique par partie au procès et une personne habilitée à l'assister ou la représenter.

b. Placement sous séquestre

Dans le cadre du référé probatoire de droit commun (CPC français, art. 145), l'article R153-1 du Ccom. dispose que le juge saisi d'une requête aux fins de mesures d'instruction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Des dispositions spécifiques du CPI français ont étendu cette règle aux cas où le juge est saisi d'une requête aux fins de saisie contrefaçon.¹¹

Le point de vue du droit espagnol

D'une part, la loi 1/2019 du 20 février 2019 sur le secret des affaires considère que la production, l'offre ou la commercialisation de marchandises contrefaites¹² ou leur importation, exportation ou stockage constitue une atteinte illicite au secret des affaires. Cette loi prévoit les actions civiles qui peuvent être intentées contre ces actes de contrefaçon¹³ comme une action demandant la saisie des biens contrefaits¹⁴.

Contrairement à la grande majorité des injonctions, celles en matière de propriété intellectuelle peuvent également avoir un caractère anticipatif.

D'autre part, l'article 15 de la loi sur le secret des affaires prévoit que les juges peuvent prendre des mesures spécifiques pour préserver la confidentialité des informations relevant du secret des affaires. Par exemple, le juge peut restreindre l'accès des informations susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires à un nombre limité de personnes ayant pris des engagements de confidentialité spécifiques et mettre à la disposition d'un nombre déterminé de personnes une version non confidentielle du jugement.

Le point de vue du droit italien

La saisie de biens ou documents même susceptibles de porter atteinte au secret des affaires peut être demandée sous réserve de respecter plusieurs mesures de nature à assurer la protection du secret.

11. CPI français, art. R332-1; R343-2; R521-2, al. 3; R615-2, al. 5 ; R623-51, al. 5 ; R716-16, al. 3 et R722-2 al. 3.

12. Selon la loi sur le secret des affaires, sont considérés comme des biens contrefaits les produits et services dont la conception, les caractéristiques, le fonctionnement, la production, le processus ou la commercialisation bénéficient de manière significative du secret des affaires obtenus, utilisés ou divulgués de manière illicite (article 3.4).

13. Art. 8 à 25 de la loi espagnole sur le secret des affaires.

14. Art. 9.1 d) de la loi espagnole sur le secret des affaires.

Ces mesures, prévues à l'article 121-ter § 3 du CPI italien (transposition de la directive UE 943/2016), sont les suivantes :

- limitation de l'accès aux documents couverts par le secret des affaires ;
- limitation de l'accès aux audiences et aux dossiers d'affaires ;
- occultation/suppression de parties d'ordonnances touchant au secret des affaires lorsque ces ordonnances sont mises à la disposition de personnes autres que celles strictement autorisées ;
- lors de la mise en œuvre de la saisie, une obligation de non-divulgaration peut être imposée à toutes les parties impliquées dans la procédure.

Toute limitation de l'accès aux documents protégés par le secret des affaires doit être évaluée par le juge en tenant compte de la nécessité de respecter les droits à la preuve de la personne qui demande la saisie.

Dans les procédures relatives à l'acquisition et à l'utilisation ou la divulgation illicite d'éléments couverts par le secret des affaires, le juge peut, à la demande de la partie concernée, comme alternative à la saisie avec interdiction d'utiliser les informations couvertes par le secret des affaires, autoriser le défendeur à poursuivre l'utilisation de ces informations sous réserve du paiement d'une caution pour l'indemnisation éventuelle du détenteur du droit.¹⁵

4. Peut-on obtenir des mesures provisoires en dehors de la procédure spécifique de saisie contrefaçon ?

Le point de vue du droit français

En matière de droits de propriété intellectuelle, la question des mesures provisoires a fait l'objet d'une harmonisation européenne par la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, de sorte que le droit français prévoit dès lors une procédure spécifique, différente de la procédure de saisie contrefaçon et applicable à tous les droits de propriété industrielle, à l'exception du droit d'auteur qui reste soumis au droit commun.

Toute personne ayant qualité et intérêt à agir en contrefaçon peut solliciter devant un juge, en parallèle d'une procédure au fond souvent très longue, des mesures provisoires afin de prévenir une atteinte irréparable à ses droits de propriété intellectuelle.

Ces mesures provisoires ne sont pas les mesures probatoires propres à la saisie contrefaçon, mais constituent des mesures visant à :

- interdire provisoirement, avec comme objectif de faire cesser la contrefaçon ou l'empêcher ; ou
- garantir au demandeur son indemnisation.

15. Art. 132 § 5-bis de la loi italienne sur la propriété industrielle.

Il peut par exemple s'agir de saisie conservatoire de biens mobiliers ou immobiliers, du blocage des comptes bancaires lorsque le recouvrement de la réparation semble compromis ou de l'attribution d'une provision lorsque le préjudice subi n'est pas sérieusement contestable.

Le point de vue du droit espagnol

Dans le cadre des actions civiles, la Loi sur les brevets¹⁶ prévoit spécifiquement l'adoption d'injonctions dans les procédures de contrefaçon de brevets, marques et dessins et modèles. En particulier, l'article 128.1 b) dispose que la saisie et le stockage des marchandises contrefaites peuvent être adoptés à titre de mesure conservatoire. Outre ces mesures plus spécifiques, les titulaires de droits peuvent recourir au régime d'injonction prévu par la loi sur la procédure civile¹⁷.

Le régime espagnol d'injonction prévoit à la fois des injonctions *in audita parte* (pour les situations d'extrême urgence) et des injonctions contradictoires. À cet égard, l'injonction peut être présentée *ante demandam* (c'est-à-dire avant le dépôt de la demande). L'injonction peut également être déposée *post demandam* si des questions nouvelles et pertinentes apparaissent après le dépôt de la demande et rendent nécessaire le dépôt d'une injonction.

Contrairement à la grande majorité des injonctions, celles en matière de propriété intellectuelle peuvent également avoir un caractère anticipatif. Cependant, la jurisprudence espagnole a établi des exigences renforcées et spécifiques avant d'accorder une injonction anticipative.

En ce qui concerne les actions pénales, même s'il n'existe pas de réglementation spécifique sur les mesures provisoires dans le contexte des délits de propriété intellectuelle, le décret royal du 14 septembre 1882, approuvant la loi de procédure pénale, permet ce qui suit :

- la destruction des biens saisis en relation avec la commission d'infractions liées aux droits de propriété intellectuelle au stade de l'enquête préliminaire¹⁸ ; et
- la saisie directe des effets du crime (qui comprendrait toute marchandise susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle) au début de l'enquête pénale¹⁹.

Enfin, ce n'est que lorsque la procédure de contrôle aux frontières applicable en vertu du règlement 608/2013 prend fin avec l'ouverture d'une action judiciaire (civile ou pénale) qu'il sera possible d'obtenir des mesures provisoires devant un juge.

16. Art. 123 à 132 de la loi espagnole sur les brevets.

17. Art. 721 et suivants de la loi espagnole sur la procédure civile.

18. Art. 367 ter de la loi espagnole de procédure pénale.

19. Art. 334 de la loi espagnole de procédure pénale.

Le point de vue du droit italien

Ce n'est qu'en cas d'urgence particulière, et notamment lorsque tout retard pourrait causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsque la convocation de l'autre partie pourrait compromettre l'exécution de la saisie, que le tribunal peut accorder la saisie *inaudita altera parte*.

Dans ce cas, la saisie est accordée généralement dans les 3 à 5 jours de la présentation de la demande et peut être immédiatement exécutée. Le juge fixe néanmoins une audience pour la poursuite de la procédure avec le défendeur. Au cours de cette audience, le juge décide de confirmer ou non la saisie. Il est à noter que les tribunaux italiens ont tendance à ne pas accorder facilement *inaudita altera parte* une saisie réelle mais plus facilement une description judiciaire des marchandises contrefaites.

5. Les procédures de saisie contrefaçon vous semblent-elles efficaces ou trop complexes, et existe-t-il une alternative pour prouver l'atteinte aux droits ?

Le point de vue du droit français

Malgré sa complexité, l'avantage de cette procédure réside dans la possibilité d'obtenir des mesures sans avoir de commencement de preuve et sans avoir à justifier d'un motif légitime.

D'autres alternatives s'offrent au demandeur, comme par exemple, en cours d'instance, demander la production de certaines informations devant le juge de la mise en état ou faire établir par huissier un constat sous certaines conditions à respecter.

Enfin, avant tout litige au fond, le demandeur peut envisager d'introduire un référé probatoire ou une requête sur le fondement de l'article 145 du CPC français, lui permettant de solliciter des mesures légalement admissibles permettant d'établir ou de conserver la preuve des faits de contrefaçon sans être tenu au respect des obligations particulières posées par le CPI français.

Le point de vue du droit espagnol

Les procédures de saisie contrefaçon sont généralement efficaces mais longues.

Par ailleurs, l'émergence du commerce en ligne favorise l'envoi de petits colis rendant très difficiles les possibilités de poursuivre en justice le vendeur en particulier s'il est situé en dehors de l'UE. Face à ces situations, des mécanismes de coopération ont été mis en place conjointement avec les plateformes Internet pour détecter et retirer les contenus illégaux.

En outre, la loi espagnole 34/2002 sur les services de la société de l'information et le commerce électronique permet d'engager des procédures à l'encontre des plate-

formes Internet selon le principe de la sphère de sécurité. Ce régime juridique sera renforcé par la Loi sur les services numériques.

Enfin, la Loi sur la propriété intellectuelle²⁰ permet à l'autorité compétente de bloquer ou de fermer directement – sans engager d'actions judiciaires – les sites *web* qui enfreignent le droit d'auteur de manière répétée.

Le point de vue du droit italien

En Italie, la saisie contrefaçon est une mesure provisoire efficace pour empêcher la poursuite de l'infraction et obtenir sa preuve. Il existe cependant d'autres mesures provisoires qui peuvent permettre la constitution de preuves de l'atteinte aux droits de propriété industrielle. Il s'agit notamment de la description judiciaire des marchandises contrefaites²¹, qui suit plus ou moins la même procédure que la saisie et que les tribunaux ont tendance à accorder *inadudita altera parte* plus facilement que la saisie. C'est pourquoi la saisie de marchandises contrefaites est très souvent demandée en même temps et/ou après la description judiciaire.

En conclusion sur ces aspects comparatifs, on notera que la France, l'Italie et l'Espagne, prévoient des procédures spécifiques en matière de contrefaçon, dont l'objectif est de permettre à toute victime de se préconstituer des éléments de preuve de manière efficace avant tout procès. De même, le secret des affaires est respecté dans ces trois pays. Le palmarès de la complexité des procédures revient cependant à la France. ■

Nathalie CAZEAU

Avocat au Barreau de Paris

Cazeau et Associés

Paris, France

nathalie.cazeau@ncazeau.com

Fco. Javier GARCÍA PÉREZ

Avocats au Barreau de Barcelone

Uría Menéndez Abogados

Barcelone, Espagne

javier.garcia@uria.com

Mariaelena GIORCELLI

Avocate au Barreau de Turin

Buffa, Bortolotti & Mathis

Turin, Italie

m.giorcelli@bbmpartners.com

Patricia IBARCENA CALLIS

Avocate au Barreau de Barcelone

Uría Menéndez Abogados

Barcelone, Espagne

patricia.ibarcena@uria.com

20. Art. 195 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle.

21. Art. 129 de la loi italienne sur la propriété industrielle.



Comment choisir une marque en lien avec des vins ou boissons alcooliques ?

Martine KARSENTY-RICARD

↘ A trademark is protected for the goods or services for which it is registered and for goods or services that are similar. This is the principle of specialty, one of the foundations of trademark law. In connection with the Loi Évin (Évin law), which strictly regulates advertising for alcoholic beverages, the wine and spirits sector provides examples of exceptions to this principle that must be taken into account when choosing a trademark used in this sector and intended to designate products or services that are neither identical nor similar. Caution should also be exercised when registering a family name as a trademark.

↘ Una marca está protegida para los productos o servicios para los que está registrada y para los productos o servicios que sean similares. Este es el principio de especialidad, uno de los fundamentos del derecho de marcas. En relación con la loi Évin (ley Évin), que regula estrictamente la publicidad de bebidas alcohólicas, el sector de vinos y bebidas espirituosas ofrece ejemplos de excepciones a este principio que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir una marca utilizada en este sector y destinada a designar productos o servicios que no sean ni idénticos ni similares. También debe actuarse con cautela a la hora de registrar un apellido como marca.

I. La loi Évin du 10 janvier 1991¹

L'objectif sans doute louable de cette loi est de prévenir la consommation d'alcool, plus précisément la consommation abusive d'alcool. Ses dispositions, dont la portée a été trop étendue, ont donné lieu à plusieurs décisions de jurisprudence limitant la liberté d'enregistrement de marques pour des produits non similaires aux boissons alcooliques et vins, faisant ainsi échec au principe de spécialité, pilier du droit des marques. La position des tribunaux français semble néanmoins évoluer :

a) L'arrêt « Diptyque » de la Cour de cassation du 20 novembre 2012

La société Diptyque, fabricant de bougies parfumées et d'eaux de toilette, titulaire de la marque française et de l'Union européenne « Diptyque » pour désigner ces produits, a attaqué la société Hennessy qui avait déposé postérieurement la marque « Diptyque » pour désigner des boissons alcooliques, en particulier du Cognac.

La société Diptyque soutenait que ce dépôt postérieur pouvait lui porter préjudice dans la mesure où il constituait une publicité indirecte pour une boisson alcoolique et contrevenait aux dispositions de l'article L.3323-3 du CSP selon lequel est considérée comme propagande ou

publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir sanctionné l'enregistrement de la marque « Diptyque » par la société Hennessy dans la mesure où l'utilisation de cette marque pour des produits alcooliques, en l'espèce du Cognac, créait un obstacle à la libre utilisation de la marque antérieure appartenant à la société Diptyque, bien que les produits commercialisés par les deux entreprises étaient très différents.

La maison de Cognac a donc été privée de la possibilité d'utiliser la marque « Diptyque » alors qu'il n'existait aucune marque antérieure pour des produits ou services similaires. Cette décision a pu être critiquée dans la mesure où elle n'évaluait pas clairement le risque d'association pouvant être fait entre les deux entreprises dans l'esprit du consommateur. Cette lacune semble avoir été par la suite comblée.

b) Le jugement définitif « Cache-Cache » du Tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2017²

La société Cache-Cache, titulaire de plusieurs marques « Cache-Cache » enregistrées notamment pour des vé-

1. intégrée aux articles L.3323-2 et L.3323-3 dans le code de la santé publique (CSP).

2. TGI Paris – 3^e Chambre – 2^e Section – 3 novembre 2017, n° 16/07711.

WINE BOTTLES



tements et des articles de mode, a assigné un vigneron qui avait déposé la même marque pour les produits des classes 32 et 33 visant les boissons alcooliques³. La société Cache-Cache invoquait la même argumentation selon laquelle le dépôt de la marque postérieure contrevenait aux dispositions du CSP et portait atteinte à la libre utilisation de sa marque, en raison d'un risque d'association.

Le tribunal considère, à juste titre, que si le dépôt d'une marque pour désigner des boissons alcooliques portant sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure peut être de nature à créer une entrave au libre usage de la marque antérieure, il convient cependant – sous peine d'étendre les restrictions prévues par la loi en matière de publicité indirecte de boissons alcooliques et de porter une atteinte injustifiée aux règles régissant la validité des marques et au principe de spécialité – de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire, tenant compte notamment des publics visés, conditions d'exploitation et notoriété respective des marques, afin de caractériser au cas d'espèce l'existence d'un lien dans l'esprit du consommateur entre les deux marques et donc l'usage de la marque susceptible d'être qualifiée de publicité indirecte pour boissons alcooliques comme « rappelant » une boisson alcoolique qui caractérise une entrave à l'exploitation de la marque revendiquée et justifie en conséquence la demande d'annulation et d'interdiction d'exploiter la marque incriminée.

Le tribunal rejette l'action de la société Cache-Cache en considérant qu'elle ne démontre pas le lien existant dans l'esprit du consommateur entre ses marques et celle déposée par le vigneron et échoue donc à prouver en quoi l'exploitation de ces marques pour des vêtements et accessoires de mode pourrait être considéré comme une publicité indirecte

3. Extraits de l'Aperçu du contenu de la 10^e édition de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques Version 10-2016 :

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée.

en faveur de boissons alcooliques. On doit se réjouir de cette appréciation plus concrète et équitable contre lequel aucun recours n'a été porté, de sorte qu'il est définitif.

c) L'arrêt « Mont Blanc » de la Cour d'appel de Rennes du 6 octobre 2020

Cet arrêt est intéressant s'agissant de la stratégie de « marque de barrage » ici sanctionnée.

La société Mont Blanc est depuis 1985 titulaire de la marque « Mont Blanc » pour différentes classes de produits dont les classes 32 et 33 susmentionnées mais ne l'utilisait que pour des produits alimentaires et en particulier des crèmes desserts pour les enfants. Une société russe avait obtenu l'enregistrement international en classe 33 du signe « Mont Blanc » pour notamment de la vodka. La société Mont Blanc titulaire de la marque antérieure s'opposait à l'utilisation de la marque « Mont Blanc » pour de la vodka sur la base des dispositions du CSP précitées, mais la société russe demandait reconventionnellement la déchéance de la marque « Mont Blanc » pour non-usage en classes 32 et 33 par la société Mont Blanc depuis 1985.

Dans un premier temps, il est fait droit à la demande de déchéance et les premiers juges prononcent la nullité partielle de la marque antérieure pour les classes 32 et 33, à défaut d'un usage sérieux et sans reconnaître le motif légitime invoqué par la société Mont Blanc, qui était au cœur du débat. En effet, la société Mont Blanc soutenait qu'elle disposait d'un motif légitime justifiant le non-usage en expliquant qu'elle avait déposé sa marque en classes 32 et 33 comme « marque de barrage » permettant de protéger sa marque, exploitée dans le domaine des desserts lactés destinés aux enfants, de toute exploitation par un tiers du même signe pour des boissons alcooliques.

En France, la jurisprudence a recherché un équilibre entre le droit d'utiliser son nom patronymique et l'absence de risque de confusion avec les marques antérieures constituées du même nom.

En même temps, les juges avaient fait interdiction à la société russe d'utiliser la marque « Mont Blanc » pour commercialiser de la vodka, au motif que l'utilisation de cette marque pour des produits non similaires désormais (du fait de la déchéance partielle prononcée) à ceux pour lesquels la marque initiale était enregistrée aurait pu porter un préjudice au titulaire de la marque initiale.

A la suite d'un appel émanant des deux parties, la Cour d'appel revient sur les raisons invoquées non admises comme motifs légitimes permettant d'écarter la déchéance de la marque non-utilisée. Elle se réfère à une définition des « justes motifs » donnée par la CJUE selon laquelle il doit s'agir d'obstacles (i) présentant une relation directe avec la marque, (ii) rendant impossible ou déraisonnable son usage et (iii) indépendants de la volonté du titulaire de la marque. La Cour conclut que ce n'est pas le cas des obstacles invoqués par la société Mont Blanc répondant uniquement aux besoins de sa propre stratégie industrielle et non imposés par quiconque.

La déchéance des droits de la société Mont Blanc sur sa marque enregistrée dans les classes 32 et 33 est donc confirmée mais, par ailleurs, la société russe se voit confirmer sur la base des dispositions du CSP l'interdiction d'utiliser la marque « Mont Blanc » pour de la vodka dans la mesure où il y a un risque d'altération de l'image de la marque antérieure, connue du public comme désignant des produits essentiellement destinés aux enfants.

On arrive donc à cette conclusion surprenante selon laquelle la marque française « Mont Blanc » enregistrée en classes 32 et 33 est annulée pour défaut d'usage, mais la marque internationale « Mont Blanc » enregistrée en classe 33 pour de la vodka ne peut pas être utilisée en France par son titulaire. Finalement, l'objectif de la société Mont Blanc de protéger ses desserts lactés est atteint...

II. Le choix d'un nom patronymique à titre de marque pour désigner des produits viti-vinicoles

Beaucoup de vins et champagnes sont commercialisés sous des marques qui sont constituées essentiellement du nom patronymique des familles propriétaires des domaines exploitants. Des conflits surviennent souvent lorsqu'un membre de la famille quitte l'entreprise et souhaite conserver l'usage de son nom patronymique et en faire usage dans une activité concurrente car souvent, ces marques antérieures ont acquis une renommée indiscutable. En France, la jurisprudence a recherché un équilibre entre le droit d'utiliser son nom patronymique et l'absence de risque de confusion avec les marques antérieures constituées du même nom.

Plusieurs décisions exigeaient que le titulaire des marques postérieures fasse en sorte d'éviter le risque de confusion, notamment par l'adjonction d'un prénom. Par exemple, une décision de la Cour de cassation du 21 juin 2011 avait autorisé des membres de la famille Henriot, célèbre marque de champagne, à utiliser le nom Henriot compte tenu de l'existence de prénoms différents des membres de la famille titulaires des marques antérieures, en relevant notamment que les utilisateurs postérieurs du patronyme Henriot exerçaient de vraies fonctions au sein de l'entreprise concurrente et qu'il n'y avait donc pas de raison de leur interdire cet usage, en l'absence de mauvaise foi.

Une affaire a cependant marqué les dernières années qui a donné lieu à plusieurs décisions successives et en dernier lieu, à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mars 2020, puis un arrêt définitif de la Cour de Cassation du 22 juin 2022, qui soulève plusieurs questions et qui semble aller à l'encontre des décisions précédentes. Un membre, Virginie Taittinger, de l'illustre famille Taittinger propriétaire du groupe éponyme de champagne très connu, a cédé les parts qu'elle détenait dans ce groupe,



puis a été licenciée par la société pour laquelle elle avait travaillé pendant plus de 20 ans et qui était titulaire de la marque « Taittinger », nom patronymique de la famille et marque de renommée. Elle a alors lancé sa propre maison de champagne sous la marque Virginie T. et enregistré plusieurs noms de domaine avec la dénomination « Virginie T Taittinger ». Elle utilisait régulièrement le nom Taittinger pour vendre et promouvoir son champagne et avait construit une communication axée sur ce nom et sur l'image de la marque développée au cours de nombreuses années. Elle mettait en avant à la fois son nom patronymique, son origine familiale et son expérience passée dans le domaine du champagne.

La société Taittinger, titulaire de la marque antérieure l'assigne sur divers fondements, lui reprochant principalement une atteinte à la marque renommée « Taittinger » et des actes de parasitisme.

S'agissant de l'atteinte à la marque de renommée, les dispositions du code de propriété intellectuelle (CPI)⁴ prévoient que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services similaires ou non à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Dans un premier temps, Virginie Taittinger gagne son procès, la Cour d'appel de Paris considérant qu'elle ne tirait aucun profit indu de la renommée de la marque Taittinger, ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée dans la mesure où il était justifié qu'elle rappelle son origine familiale, son parcours professionnel ou son expérience passée. La Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2018 censure cette décision en considérant, en résumé, que la preuve de l'existence d'un juste motif n'était pas rapportée, dans la mesure où il n'entre pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque mais doit être apprécié séparément une fois l'atteinte caractérisée.

La Cour d'appel de Paris avait également rejeté la demande de la société Taittinger sur le fondement du parasitisme, et la Cour de cassation censure également sur ce point au motif que les juges du fond auraient dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise de la dénomination et du nom commercial de la société Taittinger.

Sur renvoi, la Cour d'appel de Paris autrement composée maintient dans son arrêt de 2020 sa position en considérant que les références faites par Virginie Taittinger au champagne « Taittinger » en lien avec ses origines familiales et son expérience professionnelle étaient « légitimes ». Il est relevé que même s'il y avait des références directes aux champagnes de marque Taittinger, et même si Virginie Taittinger utilisait le nom Taittinger pour la distribution de ses produits, son prénom Virginie était mis en

avant et la Cour considère que : « ces circonstances, exclusives de toute mauvaise foi et de tout comportement contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale constituent autant de justes motifs qui conduisent à écarter le grief d'atteinte à la marque de renommée ».

La Cour d'appel rejette également les demandes au titre du parasitisme en considérant que les références faites au nom commercial et à la dénomination sociale Taittinger étaient légitimes et non fautives « nonobstant le prestige et la notoriété acquise ». Elle relève que Virginie Taittinger a rapporté la preuve d'efforts d'investissements personnels et qu'en définitive, si la référence au nom de famille a été un atout dans le lancement de son champagne, cet avantage trouvait sa cause dans son expérience et ses activités passées et non la captation de la renommée de la marque Taittinger ou des investissements opérés pour valoriser cette marque.

Dans son arrêt du 22 juin 2022⁵, la Cour de cassation rejette le nouveau pourvoi de la société Taittinger en considérant par arrêt définitif que l'usage du nom de famille et la référence à l'histoire familiale sont justifiés par le parcours professionnel, l'expérience et le savoir-faire acquis par de Valérie Taittinger en matière de champagne. La Cour précise donc la notion de « juste motif » de l'article L.713-3 du CPI qui peut justifier le fait, par l'usage d'un signe identique ou similaire, de tirer profit de la renommée d'une marque.

Ces décisions confèrent ainsi une sorte de supériorité du nom patronymique sur la marque, même renommée et permettent d'exposer brièvement les divers écueils à éviter et les précautions à rechercher tant au niveau de recherches d'antériorités de marques que de rédaction d'actes. ■

Martine KARSENTY-RICARD
Avocat à la Cour
JP Karsenty & Associés
 Paris, France
 mkarsenty@jpkarsenti.com

4. Article L.713-5 du CPI.

5. Cass. Com. financière et économique, 22 juin 2022 – n°20-19.025



**Israel Benjamin
ESCOBEDO
IZQUIERDO**



**Christian
THOMAE MALONEY**

Restricciones al uso de derechos de propiedad intelectual en México

➤ NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (modified in 2020), imposes the requirement of a system of warning seals on the front of prepackaged food and non-alcoholic beverage packaging. It also prohibits the use of children's characters, animations, cartoons, celebrities, athletes or mascots, interactive elements, etc., which, being directed to children, incite, promote, or encourage the consumption, purchase, or choice of products with excess critical nutrients or sweeteners. This applies to all advertising, in any medium, related to the same, that, being directed to children, incites, promotes, or encourages the consumption, purchase, or choice of products with excess critical nutrients or sweeteners. It applies to all advertising, by any means, related to the same, which implies restrictions to the use of intellectual property rights, in accordance with national legislation and international treaties.

➤ La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (modifiée en 2020) impose de mettre en place un système de sceaux d'avertissement sur le devant des emballages de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées préemballées et interdit d'utiliser des personnages d'enfants, des animations, des dessins animés, des célébrités, des athlètes ou des mascottes, des éléments interactifs, etc. qui, lorsqu'ils sont destinés aux enfants, incitent, promeuvent ou encouragent la consommation, l'achat ou le choix de produits contenant un excès de nutriments nocifs ou d'édulcorants, ainsi que toute publicité, quel qu'en soit le support, s'y rapportant, ce qui implique des restrictions à l'utilisation des droits de propriété intellectuelle, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux.

Las restricciones al uso de derechos de propiedad intelectual, principalmente marcas, se han convertido en un tema de preocupación para los titulares de derechos durante los últimos años: desde el empaquetado neutro de productos de tabaco hasta medidas como las que se encuentran actualmente en vigor en México y otros países, en los que se han establecido regulaciones para evitar que ciertos elementos aparezcan en envases de productos para "hacerlos menos atractivos" para los consumidores, principalmente consumidores jóvenes.

El resultado final: se impide que un titular de derechos explote sus derechos de exclusividad y mantenga o desarrolle aún más la reputación asociada a éstos, lo que a su vez pone en riesgo la posibilidad de conservar los derechos cuando el uso es un requisito para mantener el registro y/o defender acciones de terceros tales como cancelaciones por no uso, bajo el argumento de que determinados elementos gráficos (colores, personajes, etc.) son el motivo por el que los consumidores,

especialmente los más jóvenes, recurren a esos productos "menos saludables".

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria, tiene como finalidad establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado del producto preenvasado de fabricación nacional o extranjera, comercializado en territorio nacional, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal para la población en general, a fin de informar al consumidor, de forma clara y veraz, sobre el contenido de nutrientes críticos que representen riesgos para su salud en un consumo excesivo.

Con fecha 27 de marzo de 2020 se publicó la reforma a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Los motivos principales de dicha reforma fueron los siguientes:

1. Derivado de la crisis de salud pública y de la falta de acciones eficientes, responsables y transparentes de administraciones anteriores, las organizaciones de la sociedad civil y expertos comprometidos con la nutrición denunciaron diversas prácticas con el objetivo de implementar acciones que realmente solucionen el problema de obesidad y sobrepeso en México. De igual forma, propusieron medidas legislativas y de política pública para implementar una política pública integral y libre de conflicto de intereses, la defensa del derecho a la salud, el interés superior de la infancia y el derecho a la transparencia, así como el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
2. Brindar el marco normativo que verdaderamente salvaguarde el derecho a la salud y a la información alimentaria de los mexicanos, y en conjunto con la sociedad civil organizada con el apoyo de expertos independientes.
3. Que el sobrepeso y obesidad en México son una de las enfermedades más grandes en el país, las cuales han ido en aumento en los últimos años. Una de las peculiaridades de dichas enfermedades es que las mismas se encuentran en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de México.
4. De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 70% de los mexicanos padece sobrepeso, y casi una tercera parte sufre de obesidad, siendo México el segundo país con mayores índices de obesidad a nivel mundial.
5. Lo anterior, deriva de los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, lo que ocasiona el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país¹.
6. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y el cáncer.
7. Que de un estudio realizado, en el cual se entrevistaron a 8,667 personas, sólo 89.7% sabían leer, por lo que fue a estos participativamente a quienes se les hicieron las preguntas de comprensión y análisis sobre el etiquetado de productos preenvasados. Entre ellas se les preguntó: “¿Usted sabe que los alimentos y las bebidas industrializados tienen una etiqueta nutrimental?”

82.3% respondió de manera positiva, pero solamente 40.6% respondió que leía la etiqueta.

Los resultados mostraron que, a nivel nacional, sólo 17.5% de la población lee el etiquetado y conoce la cantidad de calorías que debe consumir al día.

A nivel nacional, la tabla nutrimental es la más leída: 71.6%; en segundo lugar, se encuentran las Guías Diarias de Alimentación (GDA): 55.9% y, en menor proporción, la lista de ingredientes: 26%.

1. <https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-en-mexico>

A nivel mundial, se reconoce que el Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas Industrializadas (EFABI) es una herramienta que tiene el potencial de influir en elecciones más saludables por parte de los consumidores cuando es comprensible, y los puntos de corte de nutrientes son los recomendados por las organizaciones internacionales de salud.

De igual forma el estudio señaló que más de 90% de la población no conoce con precisión el rango de calorías que debe consumir al día.

Por consiguiente, los resultados arrojaron que el etiquetado actual no ayuda a la población para tomar elecciones más saludables, principalmente porque es un esquema complejo para el cual es necesario saber leer y tener conocimientos matemáticos.

Lo anterior ocasionó que el gobierno de México se haya dado a la tarea de tomar medidas para evitar o disminuir el consumo de productos que pudieran ser nocivos para la salud, dando como resultado la modificación a la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en la cual se estableció la modificación del etiquetado frontal y leyendas de productos y bebidas no alcohólicas, entrando en vigor el 1 de octubre de 2020.

Sin embargo, de los motivos que llevaron a la reforma de la NOM, no se advierten argumentos relacionados con la prohibición de incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, entre otros.

La NOM, en el texto final como fue aprobado, impone la necesidad de aplicar sellos en el etiquetado/empaque de productos y prohíbe el uso en éstos de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos como juegos visual-espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, la compra o la elección de productos con exceso de nutrientes críticos o con edulcorantes.

En términos generales, la NOM impone la necesidad de un sistema de advertencia de sellos con colocación en el frente del empaque de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, además de los requisitos de etiquetado nutricional previamente existentes. Este etiquetado adicional tiene por objeto prevenir el riesgo de consumir en exceso sodio, azúcares adicionados, grasas trans, grasas saturadas y otros señalados en la NOM que, cuando se consumen en grandes cantidades, se consideran factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, así como la indicación de que los productos contienen edulcorantes artificiales o cafeína.

El sistema de sellos deberá utilizarse cuando los productos preenvasados (i) contengan azúcares, grasas o sodio adicionados, y cuando (ii) el valor contenido de azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio supere los valores previstos en la NOM, así como edulcorantes artificiales o cafeína, según las siguientes reglas:

Sellos: Deben colocarse en la esquina superior derecha de la superficie frontal del empaque. En aquellos productos

con una superficie frontal inferior a 60 cm², los sellos podrán colocarse en cualquier parte de la cara frontal.

Sellos con números: Superficie frontal ≤ 5 cm² – Sellos con un tamaño mínimo del 15% de la superficie. Superficie frontal superior a 5 y ≤ 40 cm² – sellos con el tamaño establecido en una tabla anexa a la propia NOM.

Advertencias: Si los ingredientes incluyen edulcorantes, se debe colocar en mayúsculas la siguiente advertencia: “Contiene Edulcorantes, No Recomendable En Niños”. Cuando el producto contenga cafeína añadida dentro de los ingredientes, independientemente de la cantidad, se deberá incluir la siguiente advertencia en mayúsculas: “Contiene Cafeína, Evitar En Niños”.

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, la NOM también establece prohibiciones para los productos comprendidos en los valores excedentes para el uso de personajes infantiles, animaciones, caricaturas, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como juegos visual-espaciales o descargas digitales que, estando dirigidas a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrientes críticos o con edulcorantes. En términos de restricciones al uso de derechos de propiedad intelectual, aquí es donde radica el verdadero problema.

Vulneración de derechos de propiedad intelectual

La reforma de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, tiene como finalidad reducir el consumo de ciertos productos, sin embargo, la misma ha vulnerado la posibilidad de una libre explotación de derechos de Propiedad Intelectual por sus titulares.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), establece que se entiende por marca a *“todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

De lo anterior es claro que la función de una marca es distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.

Por consiguiente, los personajes que la reforma en comento prohíbe su uso, se encuentran protegidos por registros marcarios y/o reservas de derechos al uso exclusivo, cuya finalidad es distinguir sus productos frente a otros que se encuentran en su mismo mercado.

Ahora bien, las empresas titulares de los registros marcarios y/o reservas de derechos al uso exclusivo antes mencionados, como consecuencia de la reforma a la NOM, se encuentran impedidos a explotar sus derechos de acuerdo con los registros previamente otorgados, y que obviamente usaron durante mucho tiempo.

De acuerdo con la legislación mexicana, si una marca no se usa durante tres años consecutivos, caduca, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por cuanto hace a las reservas de derechos al uso exclusivo para personajes ficticios, la renovación de éstos obliga a su titular al comprobar el uso al momento de la renovación, siendo imposible hacerlo si no ha existido dicho uso.

Es claro que derivado de la reforma a la NOM, si los titulares de derechos no están usando los mismos conforme fueron registrados éstos están en riesgo de caducar. Ahora bien, no existe precedente alguno respecto a si el IMPI o el INDAUTOR considera la multicitada reforma como una causa justificada para considerar que los derechos correspondientes no hayan sido utilizados conforme a los requisitos de la legislación de la materia.

Es decir, el titular de una marca pudiera alegar que su marca debe seguir vigente, ya que los nuevos requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 no le permiten utilizarla tal y como fue registrada.

La reforma tampoco ofrece un glosario de términos para explicar lo que se entiende por una mascota o dibujo infantil. Lo que significa que no existe la mínima certeza para el titular de derechos sobre las nuevas directrices para determinar si éstos encuadran en las nuevas prohibiciones de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, qué necesita para establecer una nueva estrategia para abordar un nuevo sistema de etiquetado/empaquetado.

Por lo que hace a los tratados internacionales, tenemos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entró en vigor el 1ero de julio de 2020 y que, en su artículo 20.3. punto 1 señala que, si bien se pueden reformar las leyes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, debe existir una armonización entre las medidas de protección a la salud con la propiedad industrial.

Artículo 20.3: Principios

1. Una Parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este Capítulo.

De igual forma, tenemos el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) que en sus artículos 8 y 20 señala que las medidas sanitarias si bien pueden ser reformadas también lo es que dichas reformas no pueden ser contrarias a las disposiciones de propiedad intelectual, ni obstaculizar el comercio.

Artículo 8: Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias

para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 20: Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

En este sentido, encontramos que los tratados internacionales antes referidos y que se encuentran suscritos por México tienen como mismo fin la prohibición de que se impongan impedimentos para el uso de marcas, cuestión que la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 no cumple.

Finalmente, recientemente fueron aprobadas y publicadas reformas al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. La primera gran preocupación es la ampliación de la prohibición de la NOM para el uso de personajes infantiles y los demás elementos mencionados anteriormente, a toda clase de publicidad de alimentos y bebidas que contenga sellos frontales. Con ello, se suprime aún más la posibilidad para que los titulares de derechos puedan seguir asociando sus productos a cualquiera de los elementos que han utilizado durante años, afectando gravemente el valor que éstos representan como activos intangibles. Adicionalmente, la reforma establece la necesidad de obtener autorización previa de la COFEPRIS para toda publicidad de estos productos que pretenda difundirse en televisión, cines, Internet y plataformas digitales.

Actualmente se encuentran en discusión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicios de Amparo en revisión promovidos por tres empresas mexicanas afectadas por la implementación de la NOM y regulaciones relacionadas, los cuales deberían haber sido votados hace unos días por la sala a la que fueron asignados, decidiéndose que éstos sean remitidos al pleno de la Corte y por tanto, serán discutidos, sesionados y decididos en los siguientes meses. ■

Israel Benjamin ESCOBEDO IZQUIERDO

Director de Marcas, Dumont Bergman Bider & Co., S.C.
México, México
iescobedo@dumont.com.mx

Christian THOMAE MALONEY

Director de Marcas, Dumont Bergman Bider & Co., S.C.
México, México
cthomae@dumont.com.mx

PLACEZ VOTRE PUB

ICI

**AUGMENTEZ
VOTRE VISIBILITÉ !**

**En communiquant
dans le Juriste
International,
vous adressez
votre message au
monde entier !**



CONTACT

Anne-Marie VILLAIN
9, rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
Tél. : +33 1 44 88 55 66
E-mail : avillain@uianet.org

juriste
INTERNATIONAL



La tutela del patrimonio cultural en México

Laura COLLADA

↳ The new Federal Law for the Protection of the Cultural Heritage of Indigenous and Afro-Mexican Peoples and Communities poses many challenges in its application and interpretation. It introduces new concepts in Mexican legislation to protect and safeguard Mexican cultural heritage. This article describes the main concepts of the law, its overlaps with federal legislation, and describes some of the problems that may arise. The purpose of the publication of this new law is understandable, but it needs to narrow down and define criteria that were not resolved.

↳ La nouvelle loi fédérale pour la protection du patrimoine culturel des peuples et communautés indigènes et afro-mexicains pose de nombreux problèmes d'application et d'interprétation. Elle introduit de nouveaux concepts dans la législation mexicaine pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel mexicain. Cet article décrit les principaux concepts de la loi, ses recoupements avec la législation fédérale et quelques-unes des difficultés qui peuvent se poser. L'objectif de la publication de cette nouvelle loi est compréhensible, mais le législateur doit circonscrire et définir les critères qui n'ont pas encore été déterminés.

En un mundo tan global como parece hay una tendencia a volver a los orígenes, a valorar lo auténtico y autóctono, a no ver más hacia fuera, sino hacia adentro de nuestro país, nuestra región, nuestra tribu. Me parece un fenómeno social que se ha acrecentado en los últimos años en ciertos países en aras de conservar y valorar el patrimonio cultural, así como de identificación con una nación. Fortalece y da prestigio a un pueblo, a una cultura. Se valora una historia para unir, identificar y robustecer una identidad de nación.

La propiedad intelectual e industrial como materias que estudian y tutelan la creación, la invención, los signos distintivos forzosamente buscan formas de proteger este patrimonio cultural para beneficio de la propia nación.

México tiene una historia muy rica y complicada. Tiene grandes sitios históricos, arqueológicos que fueron la cuna y sustento de grandes culturas mesoamericanas que ya, en la época precolombina, se habían traslapado una sobre otra, vencedores y vencidos, influencias, guerras y dominios existentes y cuando llegó la conquista y colonia española hubo, de nueva cuenta, sincretismos, mestizajes, influencias, etc. México es el segundo país con mayor diversidad cultural después de la India; tiene al menos 62 etnias, cada una con su lenguaje y sus variantes (+350) que en términos de población significa una quinta parte de toda la población mexicana.

Como mencioné anteriormente, en México existe una superposición de culturas, de periodos históricos que dan como consecuencia lenguajes, religiones y cosmogonías diversas, así como expresiones culturales tales como la comida, la vestimenta, bebidas alcohólicas, rituales, simbolismos, bordados, y cerámicas heterogéneas dependiendo de la región que provengan. México es diverso y su identidad y costumbres depende mucho de la región del país. El norte y el centro del país, hoy más industrializado que el sur, tuvo culturas no pertenecientes a aquellas que llamamos mesoamericanas, sino tribus nómadas, dedicadas a la caza y agricultura, con cosmovisiones diferentes. El clima es más frío, la población no es tan abundante, el español se habla diferente. En cambio, el sur tiene un clima más caluroso, la vegetación es diferente, fue territorio de culturas mesoamericanas como la azteca y la maya, la diversidad de fauna y flora es diferente, lo que hace parecer que es "otro" México, menos industrializado, con mayor presencia indígena y mestiza. México es un país de sincretismos, un crisol de culturas e influencias, de diversidad de razas y mestizajes que lo hacen, de muchas formas, un país único y difícil de comprender.

Dicho lo anterior y entendiendo la diversidad cultural de mi país se puede uno imaginar los retos que esto representa. Existe un México moderno viviendo de lleno en el siglo XXI y existen comunidades en las que el derecho comunal es vigente. Las minorías son reconocidas y protegidas en nuestra constitución, así como sus estructuras socio jurídicas incluyendo usos, costumbres y derecho ancestral.

En los últimos años, expresiones culturales de pueblos indígenas mexicanos han sido copiados en especial por la industria de la moda, así como otras industrias. Esto aunado que han pretendido homenajear o inspirarse en estas culturas ancestrales, en esta tendencia de valoración de lo étnico, de lo autóctono, de lo que está de moda y han imitado estas expresiones pertenecientes al patrimonio cultural mexicano.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2022 tiene por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo anterior de acuerdo a lo expresado en el artículo 1 de la propia ley.

La Ley tiene los siguientes fines, acorde a lo establecido en su artículo 2:

I. Reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, *así como la propiedad intelectual colectiva* respecto de dicho patrimonio;

II. Promover el respeto y desarrollo del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como reconocer la diversidad de sus elementos;

III. Establecer disposiciones para que, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas definan, preserven, protejan, controlen y desarrollen los elementos de su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales;

IV. Establecer las bases para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas definan el uso, disfrute y aprovechamiento de su patrimonio cultural y, en su caso, su utilización por terceros;

V. Constituir el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como mecanismo de coordinación interinstitucional del gobierno federal, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y

VI. Establecer las sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción, del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural.

En todos los casos queda prohibido cualquier acto que atente o afecte la integridad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Como se mencionó anteriormente, nuestra constitución establece que el gobierno además de reconocer a las co-

munidades y pueblos indígenas, sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como el derecho de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y también elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de esa misma forma el gobierno deberá de preservar y promover el conocimiento y los desarrollos culturales tomando en consideración la diversidad cultural, sus expresiones con el máximo respeto a la libertad creativa.

Esta nueva ley plantea en sus primeros artículos (8 al 10) que todo el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Tendrán especial protección sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, sus lugares sagrados y centros ceremoniales, objetos de culto, sistemas simbólicos o cualquier otro que se considere sensible para las comunidades, a fin de garantizar sus formas propias de vida e identidad, así como su supervivencia cultural.

Es de vital importancia recalcar que esta nueva ley establece que serán nulos de pleno derecho los actos, contratos o acuerdos celebrados por algún integrante de una comunidad que, a título individual, haya suscrito o convenido con terceros, que derive en el uso, aprovechamiento o comercialización de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Como se ha mencionado en el cuerpo de este artículo, en la interpretación de la Ley y resoluciones, se tomarán en cuenta los sistemas normativos indígenas y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, derechos indígenas y derechos de autor y propiedad intelectual, procurando la protección más amplia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Así las cosas, es importante destacar que la protección a las expresiones o manifestaciones se dará inclusive si han sido comunicadas en forma continua o discontinua, han sido practicadas y transmitidas por miembros de la comunidad de generaciones previas y se regulará la interacción con terceras personas interesados en obtener

En los últimos años, expresiones culturales de pueblos indígenas mexicanos han sido copiados en especial por la industria de la moda, así como otras industrias.

autorización para la explotación de los derechos derivados de tales expresiones y manifestaciones.

Los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en las acciones de protección, salvaguardia y desarrollo deberán actuar de conforme a los siguientes principios: bioculturalidad; comunalidad; distribución justa y equitativa de beneficios; igualdad de género; igualdad de las culturas y no discriminación; libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas; libre expresión de las ideas y manifestaciones de la cultura e identidad; pluralismo jurídico; pluriculturalidad e interculturalidad, y respeto a la diversidad cultural. Como se puede entender, todos estos principios favorecerán y privilegiarán a las comunidades indígenas.

La propiedad que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas sobre los elementos de su patrimonio cultural es un derecho inalienable,

En todos los casos queda prohibido cualquier acto que atente o afecte la integridad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.

imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva. Por otra parte, el derecho colectivo sobre el patrimonio cultural es reconocido y no necesita ningún medio legal para su constitución. Las comunidades se reconocen como sujetos de derecho público, es decir un solo sujeto, un sujeto colectivo teniendo derecho y obligaciones y capacidad de adquirir bienes, generar sus propias normas,

lo que implicaría un cuarto nivel de gobierno, además del municipal, estatal y federal.

Como se pueda observar, esta nueva ley reconoce e introduce conceptos que se traslapan con legislaciones federales en relación a propiedad intelectual e industrial, razón por la cual plantea un escenario muy complicado de navegar para aquellas personas físicas o morales que quieran obtener licencias y autorizaciones para comercializar productos inspirados o semejantes a aquellos que pertenecen al patrimonio cultural.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas reconoce que todo el patrimonio cultural de las comunidades es de su propiedad y que el uso y explotación será prohibido salvo casos de consentimiento expreso, a través de autorizaciones o licencias que no podrán ser mayores a cinco años de duración. Especial protección tienen las tradiciones, costumbres ceremonias espirituales, lugares sagrados, centros ceremoniales, símbolos y cualquier otro sitio o expresión sensible.

La ley establece la forma en que serán celebrados de los acuerdos y convenios con las comunidades y que todas las autorizaciones serán temporales como fue mencionado en el párrafo anterior.

Las comunidades tendrán el derecho de iniciar acciones legales en contra de cualquier tercero en casos de uso no autorizado, explotación o apropiación indebida. Este último concepto definido como la acción de una persona física o moral nacional o extranjera, por medio de la cual se apropia para sí o para un tercero, de uno o más elementos del patrimonio cultural, sin la autorización del pueblo o comunidad indígena o afroamericana que deba darlo conforme a lo establecido en esta ley, acorde al artículo 3, inciso a de la ley en comento. El derecho a accionar no prescribe y podrá ser ejercido en cualquier tiempo a través de las autoridades competentes. Las acciones se ventilarán ante el Instituto del Derecho de Autor mediante mediación o queja. Asimismo, la nueva ley incluye un catálogo de infracciones administrativas que podrán ser sancionadas.

Por otra parte, la ley crea el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural que estará conformado por las siguientes instancias: Comisión Intersecretarial del Sistema de Protección, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección y el Registro Nacional de Elementos del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La Comisión Intersecretarial es la instancia interinstitucional de coordinación, colaboración y concertación de acciones y estrategias para el cumplimiento del objeto y fines de la presente ley y el registro es un instrumento de la política pública que identifica, cataloga, registra y documenta las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Es importante enfatizar que los actos de registro del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas generarán efectos jurídicos oponibles a terceros. Los pueblos y comunidades podrán registrar los elementos de su patrimonio cultural en cualquier momento, incluso cuando exista disputa con terceros. La falta de inscripción en el registro de algún elemento del patrimonio cultural, en ningún caso constituirá presunción de falta de titularidad.

Todas estas disposiciones crean desafíos en materia de propiedad intelectual e industrial. Hay que comprender que mucho del patrimonio cultural y de su marco legal no son leyes escritas, sino que pasan de forma oral de generación en generación. Esto podrá causar problemas de interpretación. Más aún, se reconocerá la representación de la persona nombrada por la comunidad. Esto será una nueva representación legal dentro del marco jurídico mexicano que muy probablemente no seguirá los principios generales establecidos en la legislación común y no está claro hasta que extensión podrán actuar o cuales limitaciones tendrá dicha representación.

Una situación muy importante y que obliga a ser subrayada es que esta nueva ley no da una solución para cuales elementos pertenecen ya al dominio público y por ende los derechos serán válidos independientemente del tiempo, lo que va en contra de los estándares generales provistos en leyes y tratados internacionales en materia de derecho de autor.



Las instancias creadas por el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural es decir, la Comisión Intersecretarial del Sistema de Protección y, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección y el Registro Nacional de Elementos del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas ya están constituidas y trabajando, sin embargo en cuanto el registro mucho falta por hacer. Las labores de identificación, de catálogo, registro y documentación de las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un trabajo titánico y estruendoso. Tomará muchos años para completarse por la gran diversidad cultural de nuestro país y aún cuando la falta de registro no pone en duda la titularidad del derecho, el registro conlleva el ser oponible frente a terceros, con carácter de documental pública para ser presentada dentro de procedimientos legales.

Por último, a esta ley le falta socialización. Esto quiere decir que muchas comunidades indígenas desconocen la publicación de esta ley, su contenido y extensión, labor que debiera ser hecha a través de las autoridades competentes y explicarles cómo será la administración y operación de la misma. Por otra parte, las casas de moda, los empresarios de industrias textiles o decoración, entre otros. no tienen certeza legal de cómo actuar al traslaparse con legislaciones federales, en especial en cuanto a derechos y acciones. Falta mucho aclarar cómo serán los procedimientos, si se apoyara de otras leyes, por ejemplo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y cuáles serán los criterios de confundibilidad, de semejanza, etc.

Si bien es cierto que esta ley intenta proteger el patrimonio cultural y luchar en contra del plagio, especialmente en la industria de la moda. por la infinidad de casos que ha habido en años recientes de casas de moda internacionales copiando expresiones culturales con el pretexto de rendir homenaje o inspirarse en la cultura mexicana, la ley no es la solución absoluta. La ley es dura, existen infracciones, multas e inclusive prisión como consecuencia de actos de reproducir ilegalmente, copiar, imitar y apropiarse indebidamente de elementos del patrimonio cultural sin el consentimiento previo de su titular, sin embargo la ley es solo una herramienta para ese fin.

Es verdad que existe una línea borrosa entre plagio y homenajear o inspirarse en símbolos, patrones, bordados etc., pertenecientes al patrimonio cultural. La nueva ley llega al extremo de establecer un nuevo supuesto normativo consistente en el delito de apropiación indebida que es el que comete una persona que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El delito se configurará, aunque se alegue que la creación o autoría fue inspirada en las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, si éstas mantienen una alta similitud aún en grado de confusión, y se hizo sin consentimiento libre, previo e informado. Esto acorde al artículo 74 de la nueva ley. Esto forzosamente tendrá complicaciones de aplicación ya que no se señalan, como se dijo anteriormente, que parámetros se tomaran en cuenta para determinar la confundibilidad y la semejanza.

Reconozco el objetivo de esta nueva ley, pero faltó afinar y definir conceptos. Su aplicación e interpretación tendrá muchos obstáculos ante la falta de criterios y entonces dejará de servir para el propósito y objetivo que tuvo. El patrimonio cultural debe ser protegido, pero deben establecerse sistemas más fáciles para su uso, licenciamiento y explotación que beneficien tanto a las comunidades como a los empresarios que estén interesados en utilizarlas. ■

Las comunidades tendrán el derecho de iniciar acciones legales en contra de cualquier tercero en casos de uso no autorizado, explotación o apropiación indebida.

Laura COLLADA

*Redactora Adjunta – Juriste International
Abogada, Dumont Bergman Bider & Co., S.C.*

México, México
lcollada@dumont.com.mx



Cambio radical en la normativa marcaria Argentina: la caducidad parcial y el fin de las “Marcas de Defensa”

Mingo PALACIO

Following legislative reform in 2018, several changes in Intellectual Property legislation were introduced. However, the most profound change will only come into force in June 2023. This is a Copernican change in trademark legislation in Argentina, where partial cancellation of trademarks due to lack of use was not allowed, and where any kind of use would suffice to block a cancellation action. This article explains the extent of the legislative change and highlights the most important aspects of the procedure, goes over relevant principles in relation to evidence established by caselaw, and the challenges that its implementation by the Trademark Office will bring.

Depuis la réforme législative introduite en 2018, plusieurs changements dans la législation sur la propriété intellectuelle ont déjà été introduits. Cependant, le changement le plus profond n'entrera en vigueur qu'en juin 2023. Il s'agit d'un changement copernicien dans la législation sur les marques en Argentine, où l'annulation partielle des marques en raison du manque d'utilisation n'était pas autorisée, et où tout type d'utilisation suffisait à bloquer une action en annulation. Cet article explique l'étendue de ce changement législatif, souligne les aspects les plus importants de la procédure, passe en revue les principes pertinents en matière de preuve établis par la jurisprudence et les défis que sa mise en œuvre par l'Office des marques entraînera.

En el año 2018, mediante el dictado de el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18, luego ratificado por ley 27444, se introdujeron grandes cambios en muchísimos regímenes especiales en la República Argentina, y la Ley de Marcas no fue la excepción. Si bien la gran mayoría de esos cambios fueron meramente procedimentales, también se deslizaron algunos cambios en cuestiones de fondo. En la ley de marcas específicamente se introdujo en la ley la posibilidad de petitionar la caducidad parcial por falta de uso de una marca concedida.

La solicitud de caducidad parcial de marca tiene como objetivo dar de baja parcialmente una marca que no fue usada dentro de los últimos 5 años para determinados productos o servicios, manteniéndose vigente para los restantes productos o servicios sobre los cuales no fue solicitada su caducidad o sobre los que el titular logró acreditar un uso suficiente. Por el contrario, la solicitud de caducidad de marca total tiene como objetivo dar de baja la marca para todos los productos o servicios que la misma protege y solo procede cuando el titular de la marca no ha logrado acreditar el uso de la misma en los cinco años previos a la interposición de la acción de caducidad.

La Ley de Marcas Argentina, como la de cualquier lugar del mundo, impone al titular de una marca la carga de su uso para mantener su vigencia, caso contrario cualquier interesado con suficiente interés legítimo podía solicitar la caducidad de la misma cuando aquel registro sin uso significara un impedimento para una nueva solicitud.

La procedencia de la caducidad por falta de uso en Argentina tenía, con la legislación anterior, una característica muy particular. Mientras en el resto de las legislaciones el uso de una marca solo protegía el registro para los productos o servicios para los que efectivamente había sido utilizada la marca (ampliando el espectro de protección a productos o servicios afines o relacionados con aquellos que hubiere sido efectivamente utilizada), en Argentina – por el contrario – cualquier uso, inclusive como nombre comercial, implicaba el rechazo ‘in totum’ de la acción de caducidad, inclusive cuando el uso acreditado no guardara ninguna relación con el producto o servicio para el cual hubiera sido solicitada o siquiera fuera parte del espectro de protección de la marca.

De esta forma, en nuestro país durante años existió lo que se denominó como “marcas de defensa”, llamándose así a aquellos registros solicitados en rubros completamente distintos a los productos y servicios para los que realmente se utilizaban, e inclusive ajenos al objeto social de sus solicitantes. Piénsese,, por ejemplo el caso de una reconocida marca para gaseosas, registrada en el renglón de combustibles o servicios de ingeniería nuclear.

Durante años, todas las empresas basaron su estrategia de protección marcaría en base a estas premisas.

Ahora bien, como dijimos, en 2018 con el dictado de la Ley 27.444 se confirmó la posibilidad de requerir la caducidad parcial de un registro, e inclusive la caducidad total de una marca de defensa, cuando su titular hubiere utilizado la marca para productos o servicios completamente distintos a los protegidos.

Dado que esta modificación legal podía afectar derechos adquiridos por titulares marcario, y no era posible exigir retroactivamente la carga de uso para todos productos o servicios, la interpretación unánime de este cambio normativo implica que el requisito de uso para pedir la caducidad parcial comenzó a correr nuevamente con el dictado del DNU 27/18, y por ende aplicación recién entrará en vigencia el 12 de junio de 2023, cuando se cumplan los 5 años de entrada en vigencia de la modificación de la ley y hayan transcurrido los cinco años de plazo para que los titulares de registro puedan utilizarlas para mantener su vigencia.

Esta modificación normativa, como anticipamos, configura un cambio radical no solo en el procedimiento – que pasó de ser integralmente judicial a través de un proceso de conocimiento a ser una instancia administrativa con revisión judicial – sino también de fondo, por cuanto configura un cambio de paradigma radical en las estrategias de protección marcaría de todas las empresas, afectando significativamente la solidez de sus activos intangibles.

En este sentido debemos recordar que para que proceda la caducidad es necesario que la marca no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. Es sumamente importante destacar la territorialidad del uso, por cuanto la misma debe haber estado disponible para los consumidores en nuestro país. Se discute si la puesta a disposición de un producto o servicio en nuestro país se considera como uso o no, y la jurisprudencia no tiene una respuesta clara sino que establece que deberá estarse a las circunstancias particulares de cada caso, por cuanto no es posible pretender el mismo nivel de uso a un producto de consumo masivo que a quien presta servicios de ingeniería en instalaciones nucleares.

Ante este nuevo escenario en el que miles de marcas pasarán a estar en riesgo en cuanto a su vigencia, cobra una nueva relevancia la legitimación activa de quien solicita la caducidad. Antiguamente la ley exigía un mero interés legítimo en el solicitante, mientras que la redacción actual elevó ese requerimiento a quien pueda invocar la afectación de un derecho subjetivo.

Si bien la línea divisoria entre un mero interés legítimo y la afectación de un derecho subjetivo es una línea poco clara, entendemos que esta limitación en la legitimación activa de quienes pueden solicitar la caducidad quedaría limitada a quienes puedan tener una solicitud de marca

que se encuentra obstaculizada por la marca que se pretende dar de baja mediante el pedido de caducidad, aunque puede haber otros motivos que lo justifiquen.

Otra novedad interesante es que la nueva normativa incluye dentro de los sujetos con legitimación activa a la propia Dirección de Marcas, con los mismos requisitos que un particular y con el detalle que no podrá hacerlo cuando se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC.

Respecto a su tramitación, como hemos comentado anteriormente, también existe una novedad y es que pasó de ser un proceso ordinario de conocimiento por ante la Justicia Federal, a ser un trámite administrativo por ante la Dirección de Marcas, con la posibilidad de revisión judicial por ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Nación.

Esta modificación de la jurisdicción ya implicó de por sí un cambio radical que ha levantado muchísimas críticas, especialmente respecto de las facultades que tiene la Dirección de Marcas (dependiente en última instancia del Poder Ejecutivo) de resolver cuestiones litigiosas entre particulares, lo cual la Constitución Nacional reserva con exclusividad al Poder Judicial, por un lado; y el requerimiento que cualquier acto que conculque un derecho de propiedad deberá ser dictado por una sentencia fundada en ley, y no por una resolución administrativa.

Ahora bien, si bien el trámite administrativo plantea dos opciones, la primera en forma autónoma a tramitarse dentro del expediente de la marca cuya caducidad se solicita y la segunda cuando la caducidad sea invocada como defensa ante una oposición planteada contra una solicitud de marca, el trámite en ambos casos es muy similar.

Una vez iniciada una acción de caducidad, sea total o parcial, se dará traslado al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de quince días hábiles, conteste y acompañe la prueba del uso que hubiere hecho de la marca. Cuando la caducidad sea iniciada de oficio, la Oficina de Marcas deberá detallar que en el caso se verifican todas las condiciones para su procedencia, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual finalidad.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Oficina de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.

Contra la resolución que dicte la Oficina de Marcas se puede acudir a la vía recursiva por ante el propio Instituto

Antiguamente la ley exigía un mero interés legítimo en el solicitante, mientras que la redacción actual elevó ese requerimiento a quien pueda invocar la afectación de un derecho subjetivo.

Nacional de la Propiedad Industrial, mediante los recursos de reconsideración y/o jerárquico. Cabe destacar que no es necesario agotar la instancia administrativa y que se puede recurrir directamente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 26 de la Ley 22.362 para que la resolución administrativa tenga una revisión por parte del Poder Judicial.

El tema de la prueba de uso de una marca es una cuestión fundamental en un proceso de caducidad, especialmente teniendo en cuenta que resulta imposible para el peticionante acreditar la falta de uso. Ante esta situación draconiana, la jurisprudencia histórica en sede judicial, y a la que la Oficina de Marcas adelantó que se adaptará, siempre consideró que quien se encuentra en mejor situación para acreditar el uso de una marca es su titular, y por ende ante un esfuerzo razonable por parte del peticionante en demostrar que no encontró uso de la misma, se produce una inversión en la carga de la prueba y queda en cabeza del titular del registro acreditar el uso para salvar su registro.

Remarcamos que el solicitante puede presentar prueba para intentar demostrar que la marca que se intenta dar de baja no se encuentra en uso; sin embargo, dado que probar un hecho negativo constituye una prueba diabólica, siempre se ha aceptado jurisprudencialmente que siendo el titular quien está en mejores condiciones de probar el uso, en virtud de la carga de prueba dinámica, se entiende que es el titular quien debería acreditar el uso dentro o durante el último lustro. La regla en materia de caducidad de marcas es la inversión de la carga de la prueba.

En cuanto a la antigüedad del uso, queda claro que el mismo debe haber ocurrido dentro de los últimos cinco años previos al inicio de la acción, y que solamente protegerá al registro en tanto y en cuanto el uso acreditado se relacione con los productos y servicios que proteja dicho registro. Inclusive si se hubiere utilizado como nombre comercial, solo protegerá el registro en relación a los productos o servicios relacionados o afines a la actividad comercial desarrollada.

Por otro lado, cualquier uso posterior a la presentación de un pedido de caducidad de marca no debería ser tomado en cuenta por la Oficina de Marcas y la caducidad debería prosperar. En torno a este punto se discute desde qué fecha debe considerarse. Antiguamente la cuestión estaba zanjada con el inicio de la mediación entre las partes.

Ahora se plantea una cuestión compleja por cuanto entre el inicio de la acción administrativa ante la Oficina de Marcas y su notificación podrían darse plazos más que extensos – en el orden de meses – lo cual podría darse una situación en la que un titular comience a utilizar la marca luego de la presentación de la acción, pero previo a su notificación, lamentablemente la normativa no prevé una solución a este punto, pero esto se soluciona fácilmente mediante una notificación fehaciente, por medio de una

carta documento o notificación notarial, por parte del solicitante al titular marcario al momento del inicio del trámite, para ponerlo en conocimiento y que no pueda invocar posteriormente un uso tardío.

A esta altura va de suyo aclarar que, si bien no es obligatorio, es una buena práctica comercial mantener prueba del uso de una marca, por lo menos una vez al año, en relación con la mayor cantidad de productos y servicios posible. También es recomendable mantener copias de cualquier publicidad que se hubiera hecho de la marca. Lamentablemente muchas empresas no distinguen en sus balances las ventas de sus productos en base a sus marcas y muchas veces una pericia contable, la prueba por antonomasia para acreditar el uso de una marca – en cuanto a su importancia económica y cantidad de productos comercializados – da un resultado inconcluso o negativo, y nos obliga a rebuscarnos por otros medios y modos de prueba, cuestión que no siempre es sencilla.

También debemos destacar que no existen tablas o baremos específicos para entender que ha habido un uso de marca suficiente o no, y que jurisprudencialmente se ha aceptado que no se debe exigir el mismo nivel de uso para productos de venta masiva que para servicios de ingeniería nuclear, y que la apreciación de la prueba quedará librada en cada caso a la apreciación razonable de la prueba acompañada.

Finalmente debemos destacar que existen razones de fuerza mayor que pueden impedir el uso de una marca, y las mismas son excepciones para la procedencia de la caducidad, sea total o parcial, por ejemplo que el titular del registro se encuentre en un proceso de quiebra o concurso, o que para el uso de la marca fuera necesario obtener una autorización estatal – como sucede en el caso de los medicamentos o productos farmacéuticos – el titular del registro demuestre que ha sido diligente en el trámite de obtención de la misma pero que aun así no la hubiere conseguido dentro del plazo quinquenal.

En definitiva, y como corolario, nos encontramos en la víspera de la implementación de un cambio copernicano en materia de legislación marcaria, para el cual muchos titulares de marcas, y muchos solicitantes en expectativa, se vienen preparando de manera meticulosa. Sin duda la implementación de esta nueva normativa será objeto de discusión en los próximos foros y congresos de la materia, y las primeras resoluciones al respecto serán analizadas por absolutamente todos los expertos en la materia. ■

Mingo PALACIO

Abogado. Managing partner, Palacio & Asociados

Buenos Aires, Argentina

palacio@palacio.com.ar



Criterios de confundibilidad para conflictos entre marcas que no distinguen los mismos productos o servicios

Jorge OTAMENDI

↘ The article deals with the criteria adopted to determine which trademarks can coexist, i.e., the criteria to establish whether two trademarks are confused, and make the resulting mark a weak mark or a strong mark. The issue requires attention so as not to prevent the registration of marks that in the long run will not produce confusion because they will never be together in the market. It is a question of measuring the true interest of the opponent in not having the opposing mark granted. In those countries that allow the registration of defense marks, and in those that allow registration to cover all the goods or services of the class, these situations will arise with some regularity.

↘ L'article traite des critères adoptés pour déterminer quelles marques peuvent coexister, c'est-à-dire les critères permettant d'établir si deux marques sont similaires au point de prêter à confusion. C'est ce qui fait de la marque résultante une marque faible ou une marque forte. Cette question mérite une attention particulière afin de ne pas empêcher l'enregistrement de marques qui, à long terme, ne créeront pas de confusion car elles ne seront jamais présentes ensemble sur un marché. Il s'agit de mesurer l'intérêt réel de l'opposant à ce que la marque opposée ne soit pas accordée. Dans les pays qui autorisent l'enregistrement de marques de défense, et dans ceux qui autorisent l'enregistrement pour couvrir tous les produits ou services de la classe, de telles situations se produiront avec une certaine régularité.

El criterio que se tome con respecto al acercamiento que se permitirá entre las marcas es importante para determinar cuál es el grado de exclusividad que tendrá el titular de la marca. Obviamente, si se admite el registro de marcas muy similares, la posibilidad de confusión será mayor, y la exclusividad menor.

Si el criterio admite cualquier marca, aunque sea evidentemente confundible, entonces la marca será un signo muy débil y el consumidor será confundido mucho

más de lo normal. Si el criterio no admite el registro de marcas que no son confundibles, entonces el titular de la marca tendrá la posibilidad de restringir injustamente el ingreso al mercado de un competidor.

Lo justo está en el término medio. No debemos olvidar que el derecho de marcas tiene su razón de ser en evitar actos de competencia desleal, y no es un medio para restringir la competencia.

En los países en los que el registro de la marca se ha podido obtener para distinguir productos o servicios para los que la marca no se usa, pero que sí se usa para oponerse al registro de otras, esta cuestión se hace más palpable.

Esta realidad comenzó en Argentina con la jurisprudencia relativa a las marcas de defensa. Como sabemos, las llamadas marcas de defensa, eran – o son – aquellas marcas que se registran en clases en las que no han de ser usadas, y que sirven para impedir que se registren en esas clases marcas confundibles.

La Ley de Marcas 22.362, que como veremos fue en este aspecto modificada, establecía que bastaba el uso para distinguir cualquier producto o servicio, para evitar la caducidad de esa marca en cualquier clase en que estuviese registrada. ¿Qué es lo que explica esta norma, si se quiere, tan permisiva? En primer lugar la tradición de más de cien años existente a la fecha de la sanción de la ley, de no exigir el uso de la marca para evitar su caducidad. Y, en segundo lugar, para dar más armas al titular de la marca para defenderse contra terceros que quisieran aprovechar el prestigio ajeno, en un contexto en el que la competencia desleal no tuvo ni tiene gran desarrollo. Con una marca registrada era más fácil oponerse al uso de otra que invocando otras razones como ser el aprovechamiento del prestigio ajeno, mala fe o competencia desleal. La jurisprudencia fue acotando este criterio permisivo de la ley.

Hasta la década de 1970 las marcas de defensa no tenían ningún tratamiento especial. No eran marcas más “débiles” que las marcas usadas. Así se reconoció al sostenerse: “que el derecho a oponerse al registro de una marca confundible, es igualmente válido si lo ejerce



quien explota su marca como el que solo la obtuvo con fines de defensa.”¹ Hasta se dijo que la defensa de una marca inscrita conforme a la ley “no puede constituir un abuso de derecho” si la marca opuesta era confundible con aquella.²

En la década de 1970 el criterio cambia. Recuerdo que se estaba entonces y hasta 1981 bajo el imperio de la ley 3975 de 1900, que no exigía el uso de la marca. A partir de entonces el tratarse de una marca de defensa empezó a tener relevancia. Y fue que en el cotejo de las marcas, se usaría un criterio más benévolo. Es decir que se admitirían más acercamientos que en conflictos con marcas que no fueran de defensa.³

En 1981 se sanciona la ley 22.362, hoy vigente aunque con modificaciones, que introduce el requisito de uso, como condición de evitar la caducidad de la marca que cualquier persona podría solicitar. La marca de defensa se consagra en dicha ley. La marca podía ser usada para distinguir cualquier producto o servicio en cualquier clase, y ese uso servía para evitar la caducidad y para renovar el registro de la misma marca en cualquier otra clase aun

1. Causa 6889 “Vereinigte Gklanzstoff-Fabriken A.G. v. Odol SAlyC”, sala única del 27.12.1968. Ver también causa 7075 “Juntas Guaraní SRL v. D.I.N.F.I.A.”, sala única del 09.04.1969; causa 9256 “Odol SAIC v. Instituto Sidus Ind y Com” sala II del 27.05.1970; causa 698 “Argentina SACF v. SA Viñedos y Bodegas Arizu”, sala I del 16.08.1971.

2. Causa 6933 “Industrias Kaiser Argentina v. Manufactura de Tabacos Imparciaes SA”, sala única del 29.07.1969.

3. Causa 2741 “Dr. Kaqrl Thomas GMBH v. Massalin y Celasco SACI”, sala II del 29.03.1974; causa 7053 “Faber SPA v. Faberge Incorporated”, sala I del 22.08.1978; causa 7324 “Picon S.A.P. SA v. La Compañía Naviera Perez Companc SACI”, sala I del 31.08.1978; causa 8127 “Sefag SA Industrial y Comercial SAFAC v. Safac Cia. Fabril Agrícola Com y Fin. SA”, sala I del 15.06.1979; causa 9659 “Boero Napoli y Cia. SRL v. Coppia y Chego SAFC e I”, sala I del 24.10.1980.

cuando no hubiese usada para distinguir los productos o servicios de esas clases.⁴

Tal fue la influencia en el cotejo del hecho de ser marca de defensa, que las mismas marcas se han declarado confundibles en unas clases e inconfundibles en otras, según fuesen de defensa o no. Así sucedió con UNIFA e INDUSTRIAS UNICA SAIC y F⁵; TSUJI y FUYI⁶; VIRGINIA SLIMS y LA VIRGINIA⁷ y VISA y VISPA.⁸

Los tribunales avanzaron aún más. Incluyeron otro factor en la determinación de la confundibilidad: si las partes desarrollaban actividades diferentes. Marcas que tenían un altísimo grado de similitud y que en otras circunstancias hubiesen sido declaradas confundibles no lo fueron, sino lo contrario, porque las partes realizaban actividades diferentes.

Así “teniendo presente que las partes obran en ramos totalmente disimiles” se declararon inconfundibles BIVAZ y VIVA;⁹ NUTRINAT y NUTRI;¹⁰ COTAS y COTO, sosteniendo que “Tanto el tipo de servicio que identifica la clase 38, como las distintas actividades económicas de las partes son circunstancias que alejan toda posibilidad de confusión”;¹¹ M&S y OIL MxS;¹² WAMPO y WINCOLUX;¹³ TECNOVA y TECNOVAX;¹⁴ SERQUIM y SARQUIMICA.¹⁵

Un interesante caso se planteó entre Ferrum y Facebook. Ferrum se opuso al registro de la clásica F de Facebook, en las clases 9, 35, 36, 38, 41 y 42 y además solicitó el

4. Causa 51 “Valentin Bianchi SACIF v. Bianchi Legitima SA” sla I del 14.08.1981; causa 2109 “Henkel Komandigesellschaft Auf Aktien v. Arte Gráfico Editorial Arg”, sala II del 08.07.1983; causa 356 “Volpino Laboratorios SAC e I v. Plavinil Argentina SAIC”, sala II del 02.04.1986; causa 2613/93 “Ardu Hermanos SRL v. Daimler Benz Aktiengesellschaft”, sala II del 23.11.1993; causa 13463/96 “Emi Records Limited v. Mendez Collado SRL”, sala I del 13.11.2001; causa 1324/00 “Corpora Tresmontes SA v. Rodo Hogar SA”, sala III del 31.05.2005; causa 1217/02 “Antón, Rodolfo José y otro v. Arte Gráfico Editorial Argentino SA”, sala I del 07.02.2006; causa 2517/2010 “Manes, Facundo Francisco v. Arte Gráfico Editorial Argentino SA”, sala III del 14.03.2013; causa 6192 “San Ceferino SA v. El Modelo SA” sala II del 31.10.2016.

5. Causa 8020 “Industrias Unicas SAIC y FC v. Unifa”, sala I del 14.12.1979.

6. Causa 7796 “S. Tsuji SAICI y F v. Osvaldo Rigamonti SACI”, sala I del 29.07.1980.

7. Causa 232 “Philip Morris Inc. V. Cafes La Virginia”, sala II del 28.08.1981.

8. Causa 4580 “Visa International Service Association v. Vispa SRL”, sala I del 19.05.1987.

9. Causa 11.424/07 “Nievas, Elena Graciela v. Arte Gráfico Editorial Argentino SA”, sala III del 10.12.2009.

10. Causa 6192/2010 “San Ceferino SA v. El Modelo SA”, sala II del 31.10.2016.

11. Causa 748/2011 “Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz v. Coto CICSA”, sala III del 13/12/2016.

12. Causa 10921 “Marks and Spencer PLC v. Oil M & SA”, sala I del 28/06/2018.

13. Causa 278/2008 Industrias Wamco SA v. Goldcher, Miguel Raúl”, sala II del 22.08.2017.

14. Causa 95/2015 “Tecnovax SA v. Controles Tecnova SA”, sala III del 11.10.2018.

15. Causa 506/2015 “Serquim SA v. Sarquimica SRL”, sala III del 19.07.2019.

cese de uso de la misma, cese de uso que realiza en la conocida red. Las marcas en pugna eran muy similares.



Tanto a mi juicio, que de haber sido el conflicto en la clase 11, en la que están incluidos los artículos sanitarios, el resultado hubiera, o debería haber sido, distinto. Pero en este caso las marcas fueron declaradas inconfundibles. Y tuvo especial influencia en ello la “sustancial diferencia entre la actividad de las empresas.”¹⁶



La modificación a la ley argentina

En el año 2018 el art 26 de la ley de marcas es modificada por ley 27.444 y establece:

“No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos a aquellos, aun incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.”

Esta norma constituye una modificación de importancia, que viene en la línea de la jurisprudencia antes mencionada. El objetivo de la nueva norma es el mismo, las marcas no deben constituir un obstáculo irrazonable al registro de marcas que no les causaran daño alguno. Y ese daño no se producirá porque el público no se confundirá.

A partir del 18 de junio de 2023, cinco años a partir de la sanción de esta modificación para que aplique el nuevo régimen para el uso de las marcas, se podrá solicitar la caducidad de muchas de las llamadas marcas de defensa. Básicamente, el concepto de afín o semejante y el de actividades relacionadas, hacen pasibles de caducidad a las marcas que entren en las “actividades diferentes”.

Obviamente si hay afinidad o semejanza, o actividades relacionadas, no hay actividades diferentes. A los efectos de este trabajo no entraré en lo que significan esos conceptos.

Creo sí, que tratándose de servicios se debe ser estricto en la apreciación de lo que es afín, semejante o relacionado. Ello porque las clases de servicios, incluyen una infinidad de servicios, que si bien pueden estar en la misma clase y comprendidos dentro de una descripción general pueden no tener nada que ver entre sí y jamás dar lugar a confusión. No digo que esto no pueda darse con relación a productos, pero ciertamente será mucho más habitual tratándose de servicios. No hay relación entre los servicios de alquiler de camiones con el de alquiler de caballos, o entre los de distribución de periódicos y los de electricidad, o los servicios de teñido de telas con los de teñido de cabello, o los de diseño de ropa con los de diseño de embalajes.

A partir de junio de 2023, en un caso así, el titular de la solicitud opuesta podrá solicitar la caducidad parcial por falta de uso y de esa forma, remover el obstáculo. Pero será una carga para el hacerlo, y no parece justo que una oposición abusiva le genere una carga al solicitante de una marca. En estos casos debiera haber una doctrina jurisprudencial que descarte la posibilidad de confusión en estos casos, de manera tal que deducir tal oposición sea un seguro camino a su rechazo.

Dicho esto, está claro para mí, que tal doctrina no debiera ser automática. Deben tenerse muy en cuenta si hay otros factores, los que ya han sido tenidos en cuenta para determinar si marcas similares o iguales pueden dar lugar a confusión. Obviamente si la marca oponente es una marca notoria, y si habrá dilución de su poder distintivo, en cuyo caso, no importará el grado de relación o no de los servicios o productos en cuestión. Ni siquiera si hay confundibilidad o no, ya que ante la dilución de una marca notoria, la confusión no es necesaria. Se deberá considerar si existe alguna razonable probabilidad de que el oponente se dedicará en el futuro a la prestación de los servicios hoy tan diferentes de los que cubre su marca. También debería analizarse si hay aprovechamiento de prestigio, y desde luego si hay mala fe, como ser si el solicitante ha copiado tipo de letra, colores, o algún otro elemento de la marca oponente, que pueda provocar el público consumidor la creencia de que hay una relación con el titular de la marca oponente. En estos casos debería hacerse lugar a la oposición. Desde luego el grado de identidad de las marcas también tendrá gran relevancia.

Para concluir, dos marcas muy similares o si se quiere, idénticas, no necesariamente serán confundibles; hay factores que pueden hacer que las marcas no sean confundibles y pueda coexistir. ■

Jorge OTAMENDI

Socio Senior, G. Breuer
Buenos Aires, Argentina
joo@gbreuer.com.ar

16. Causa 5392/2011 “Ferrum SA de Cerámica y Metalurgia v. Facebook Inc”, sala III del 17.05.202 y otras 4 causas, entre las mismas partes, acumuladas.



Mercosur and Intellectual Property

Prof. Dr. Wilfrido FERNÁNDEZ

El artículo describe la realidad del Mercosur en relación con la Propiedad Intelectual. Esta es la Parte I a la que seguirá la Parte II. Tiene bastantes planteamientos comparativos con otros procesos de integración a nivel mundial. Se describen previamente las etapas de integración así como las distintas fases legislativamente hablando, que son posibles en un proceso de integración.

Cet article décrit la réalité du Mercosur en matière de propriété intellectuelle. Il s'agit de la première partie d'un article qui sera publié en plusieurs parties. Il présente un certain nombre d'approches comparatives avec d'autres processus d'intégration à l'échelle mondiale. Les étapes de l'intégration y sont décrites ainsi que les différentes phases législatives possibles dans un processus d'intégration.

1. What Is Mercosur?

The so-called “Mercado común del Sur”, more known by its abbreviation MERCOSUR, was created in 1991, via the Treaty of Asunción, with the final goal to structure a common market among the member countries (Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay). Venezuela joined as a full member in 2009, but presently its membership has been suspended since 2016. Bolivia's application to become a member has been pending for many years. However, the institutional chronogram leading to such a final goal of establishing a common market has been largely delayed.

Very sadly, Mercosur has been unable to close a single significant Free Trade Agreements with important countries [...].

After four decades, Mercosur is nowadays a free trade area with an imperfect customs union, but there is no common market. Very recently, the Secretary General of ALADI, Dr. Sergio Abreu (former Minister of Foreign

Affairs of Uruguay), a very well-known and respected public figure, has openly expressed his opinion stating that presently Mercosur is suffering from irrelevance. Mercosur like all regional integration efforts in Latin America has been inspired by the European Union. It could be said that the Mercosur integration process has been frozen in its evolution. The also recent decision of Uruguay expressed by the present Uruguayan President Luis Lacalle Pou, to unilaterally start the negotiations of a free trade agreement with China, irrespective of being a Mercosur member, is a good evidence of the present situation of Mercosur.

2. Degrees of Integration

In order to better understand the central idea of this article, it is crucial to mention some considerations about the different degrees of integration and at the same time to clarify the interrelation between the concepts of integration and globalization.

The whole world is affected today by a known phenomenon: globalization. On the other hand, integration is one of the most positive ways to face globalization, considering all the positive and negative aspects of the latter. There are basically four stages of integration:

- a) Free Trade Area: an area between two or more countries, within which all customs hurdles and other similar characteristics are eliminated, by maintaining each member country its own commercial policy and customs duties vis a vis third countries.
- b) Customs Union: an ulterior stage after the free trade area, which is characterized by an economic phase, within which the member countries oblige themselves not to mutually impose any customs duties or any other tax of equivalent effect, to eliminate quantitative restrictions and to apply a common external tariff in relation to third countries, under the base of a common customs legislation.
- c) Common Market: it is structured by a free trade area among countries, with a common external tariff and with the elimination of all hurdles related to the exchange

of the production factors (people, goods, services, and capital) and with the coordination of macroeconomic policies and legislative harmonization.

- d) Monetary and Economic Union: it constitutes the most developed integration stage and it is characterized by the communitarization of the integrated space and broadening participation of the citizens in the community system. It also implies the existence of a common market as previously defined. Additionally, it also includes a common external policy coordinated among the member countries, coordination and harmonization of macroeconomic policies, legislative harmonization, common citizenship, a common monetary system, and a common single currency.

3. Phases and Options of Integration

The historic reality teaches us that not all countries have as their goal the deepening of the integration processes following the example of the European Union. The United States of America has entered into many important Free Trade Agreements, but has never wished to go beyond this first stage of integration as opposed to the European Union. The European Union integration process with all its positive and negative aspects, is nowadays worldwide the most developed and deepened integration process.

4. Legislatives Stages in the Integration Process: Reality of Mercosur

In any integration process, there are gradual stages in the legislative sense. Three progressive mechanisms can be clearly distinguished:

- a) The harmonization in the interpretation of the already existing national legislations and contractual practices also based on the established legal principles. In the area of Intellectual Property very little has been done within MERCOSUR as far as this mechanism.

- b) Harmonization of the national legislations themselves. Mercosur has done some harmonization in areas such as education and tourism, but very little has been done in the area of Intellectual Property. The Andean Community has done more progress than Mercosur in the area of Intellectual Property as far as this stage. Within Mercosur in the area of Intellectual Property, the harmonization was done because of international treaties such as TRIPS and not because of internal efforts of Mercosur itself.

- c) The creation of a uniform community law, which can coexist or can eliminate the pertinent national legislations. Very good examples in the area of Intellectual Property as far as this stage, can be seen in the European Union. The creation in 1993 of the community trademark, the creation of the community design in 2001, and the structuring of the community patent, which is finally coming out true this year. Those are very positive achievements of the European Union. Absolutely nothing has been done as far as this stage within Mercosur. Many years ago there were initial efforts within Mercosur aiming to begin talking about the possible structuring of a Mercosur trademark, but this idea has been presently diluted.

As far as Intellectual Property, presently there are many Free Trade Agreements structured by the European Union and the United States of America. As a matter of fact, the Free Trade Agreement between the United States and Chile is without any doubt the most developed piece of legislation in Intellectual Property in the whole Western Hemisphere. Other Latin American countries have also concluded Free Trade Agreements with the United States such as Mexico, Colombia, Peru, Centro-American countries including some Caribbean countries like the Dominican Republic. On the other hand, Mexico, Ecuador, Peru, Colombia and Chile have concluded Free Trade Agreements with the European Union. All of them have very important IP chapters giving birth to very developed TRIPS PLUS legislations in Intellectual Property.

This development shows very clearly the importance of the Free Trade Agreements in the development of

MERCOSUR THE SOUTHERN COMMON MARKET



ARGENTINA



BRAZIL



PARAGUAY



URUGUAY

Intellectual Property legislation, and that situation was unthinkable four decades ago.

Very sadly, Mercosur has been unable to close a single significant Free Trade Agreement with important countries and other integration blocks such as the United States of America, the European Union, China, Japan and Korea.

5. Legislative Survey of Intellectual Property in Mercosur

It is well known that Mercosur suffers from a non-proper development in the institutional sense. This institutional weakness is reflected very clearly in the area of Intellectual Property. Brief comments were already stated in the preceding item that specifically applies to Intellectual Property.

Furthermore, as opposed to the Andean Community and obviously the European Union, Mercosur is still based on an interstate concept of agreement and it is still not based as it should, in the concept of supranationality. There is still no community law in Mercosur. There is only a very basic law of

The European Union integration process with all its positive and negative aspects, is nowadays worldwide the most developed and deepened integration process.

integration, which does not have the three essential characteristics of community law (immediate entering into force, direct effect and normative prevalence over the national legislations).

In the Treaty of Asunción, which gave birth to Mercosur, obviously there was no rule related to Intellectual Property. However, in 1992 the so called Interparliamentary Commission of Mercosur structured an agenda of Industrial Property, that originally consisted of 14 items.

In the same year of 1992, within the so called Sub Group 7 "Industry", a Commission of Intellectual Property was constituted. Its first meeting was held in Montevideo in 1992. The objective of such Commission was four-folded:

- a) To evaluate the national Industrial Property laws in the member countries, considering the judicial, technical, and administrative aspects.
- b) To examine the participation of the member countries in the different treaties and conventions related to Industrial Property.
- c) To analyze the possibility to implement mutual cooperation and assistance among the different national PTOs of the member countries.
- d) To evaluate and suggest the necessary actions to develop the effective cooperation and assistance from the existing international institutions in the area of Intellectual Property, for the benefit of the member countries of Mercosur.

In the resolution which created this Commission, it was mentioned the relevance of industrial property in relation to the objective and harmonization of the industrial and technological policies within Mercosur. All that was a very promising start. However, by making a balance as far as what has been achieved in three decades, the results are not so promising, as it can be seen throughout this article, in the area of Intellectual Property. The following are the only two Protocols dealing with Intellectual Property within Mercosur:

1. Protocol of Harmonization of Intellectual Property Rules in Mercosur in the Area of Trademarks, Indications of Source and Denominations of Origin. Up to now, this Protocol has only been ratified by Paraguay and Uruguay. Paraguay has ratified it by law Nr. 912/96 and Uruguay has ratified it by law Nr. 17052/98. Officially this Protocol is in a stage of renegotiation. It should be clarified anyhow that it has entered into force between Paraguay and Uruguay.
2. Protocol of Harmonization in the Area of Industrial Designs. This Protocol although finished at the administrative level of Mercosur in 1998, has not been ratified by any member country. This situation is another good example to evidence the present deadlock of which Mercosur suffers in the area of Intellectual Property and out of it. A more detailed comment regarding these two Protocols will be mentioned in Part II of this Article.

In general terms, just a little bit more than 50% of the Protocols finished at the administrative level of Mercosur, have been internalized by its member countries.

Also dating from many years ago there were the following Protocols being negotiated: a) Protocol related to Basic Principles and General Rules in the Area of Intellectual Property, b) a new Protocol on Geographical Indications. None of them have been concluded. Another good example of the mentioned deadlock.

Special acknowledgments of colleagues providing very valuable information will be done at the end of Part II. ■

Prof. Dr. Wilfrido FERNÁNDEZ
Zacarias & Fernandez
Asunción, Paraguay
w.fernandez@zafer.com.py



Financiarisation des jetons non-fongibles (NFT) : aspects fiscaux en Europe et Suisse¹

Trang FERNANDEZ-LEENKNECHT

Blockchain-based Non-Fungible Tokens (NFTs) can represent attractive investment opportunities due to their unique characteristics that can potentially be decoupled from traditional markets and by providing access to alternative investments in illiquid or new types of assets. However, questions arise regarding the definition of their nature and role, and misleading statements are common: are NFTs a new asset class, a form of ownership, or a product? What tax implications apply to investments in NFTs? In 2021, FINMA issued the first license for a stock exchange and central securities depository for the trading of tokens. NFTs can be sold on the secondary market, thus generating additional and regular remuneration. In the art and entertainment sectors, this source of income can incentivize artists or athletes to continue supporting their NFT products, thereby increasing the value of NFTs. Examples of investment opportunities include NFTs enabling fractional ownership of physical (real) assets, allowing owners to unlock the value of previously illiquid assets. Thanks to smart contract technology, NFTs can be programmed to share a percentage of the revenue with the original artist when their work is (dis)played. NFTs can also have applications in alternative fundraising schemes, such as "VIP" tickets, auctions of NFTs capturing exciting moments of sports or music performances, memberships, reward programs, or license agreements.

Los tokens no fungibles (NFT) basados en la tecnología *blockchain* pueden representar atractivas oportunidades de inversión debido a sus características únicas potencialmente no correlacionadas con los mercados tradicionales y mediante el acceso a inversiones alternativas en tipos de activos ilíquidos o nuevos. Sin embargo, existen dudas sobre la definición de su naturaleza y función, y son frecuentes las declaraciones confusas: ¿son las NFT una nueva clase de activos, un título de propiedad o un producto? ¿Qué fiscalidad se aplica a las inversiones en NFT? En 2021, la FINMA emitió la primera licencia para que una bolsa y un depositario central de valores negocien con tokens. Los NFT pueden venderse en el mercado secundario y generar así ingresos adicionales y regulares. En el sector de las artes y el entretenimiento, este flujo de ingresos puede animar a los artistas o atletas a seguir apoyando sus productos NFT, aumentando así el valor de los NFT. Ejemplos de oportunidades de inversión: las NFT permiten la propiedad fraccionaria de activos físicos (reales), lo que permite a los propietarios desbloquear el valor de activos que antes carecían de liquidez; utilizando la tecnología de contratos inteligentes, las NFT pueden programarse para compartir un porcentaje de los ingresos con el artista original cuando se exponga su obra. Las NFT también pueden utilizarse en sistemas de financiación alternativos: entradas VIP, subastas en directo de NFT que capten momentos emocionantes de espectáculos deportivos o musicales, afiliaciones, programas de recompensas o acuerdos de licencia.

1. Nous souhaitons attirer votre attention sur d'importantes évolutions législatives et réglementaires survenues depuis la rédaction de l'article par l'auteur en janvier 2023, et ce, jusqu'à la date actuelle de publication dans ce magazine juridique. La nature du droit des technologies émergentes est dynamique, et il est fréquent que des modifications interviennent dans les juridictions concernées. Ces changements peuvent avoir un impact significatif sur l'interprétation et l'application des lois et des réglementations.

We wish to draw your attention to significant legislative and regulatory developments that have occurred since the author's article was written in January 2023, up to the current publication date in this legal magazine. The nature of emerging technology law is dynamic, and it is common for changes to occur in the relevant jurisdictions. These changes can have a significant impact on the interpretation and enforcement of laws and regulations.

Desearnos llamar su atención sobre importantes desarrollos legislativos y regulatorios que han tenido lugar desde la redacción del artículo por parte del autor en enero de 2023, hasta la fecha actual de publicación en esta revista jurídica. La naturaleza del derecho de las tecnologías emergentes es dinámica, y es común que se produzcan cambios en las jurisdicciones pertinentes. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en la interpretación y aplicación de leyes y regulaciones.

Les jetons non fongibles (NFT) basés sur la *blockchain* peuvent représenter des opportunités d'investissement particulièrement attractives grâce à leurs caractéristiques uniques décorréliées des marchés traditionnels et à l'accès à des investissements alternatifs dans des actifs illiquides ou de nouveaux types d'actifs. Pourtant, des questions se posent quant à la définition de leur nature et de leur rôle, et les déclarations erronées sont fréquentes : les NFT sont-ils une nouvelle classe d'actifs, un bien immobilier ou une autre marchandise ? Quelle fiscalité s'applique à l'investissement dans les NFT ? En septembre 2021, la FINMA délivrera pour la première fois l'autorisation d'une bourse et d'un dépositaire central de titres pour le négoce de jetons. Les NFT étant sur les chaînes de la plateforme peuvent être

vendus sur le marché secondaire. Grâce à cela, un flux de revenus réguliers incite les artistes, les athlètes ou les producteurs à continuer à soutenir leurs produits NFT, augmentant ainsi la valeur du NFT. Exemples d'opportunités d'investissement : les NFT permettent la propriété fractionnée d'actifs physiques (réels), ce qui permet aux propriétaires de débloquer la valeur d'actifs auparavant illiquides ; grâce à la technologie des contrats intelligents, les NFT peuvent être programmés pour partager un pourcentage des revenus avec l'artiste original lorsque son œuvre est (dé)jouée. En outre, les NFT peuvent être utilisés dans le cadre de programmes alternatifs de collecte de fonds : mise en place d'une billetterie «VIP», ventes aux enchères en direct de NFT capturant des moments passionnants d'une performance sportive ou musicale, adhésions, programmes de récompense ou accords de licence.

Financiarisation des NFT

Les jetons non fongibles (*Non Tangible Token* – NFT) sont des fichiers digitaux dont la principale application d'utilisation est la preuve de propriété ou d'authenticité. Ils sont conçus avec des caractéristiques uniques qui en font l'une des dernières tendances de la sphère *Blockchain* dans des secteurs aussi variés que le divertissement (musique, films, jeux), la finance durable (ex. crédit carbone), le luxe ou le sport. Dans leur forme de base, comme les crypto-monnaies, les NFT sont des fichiers cryptographiques qui existent sur une *blockchain* – un grand livre numérique partagé et immuable – et n'ont pas de valeur intrinsèque. Contrairement aux crypto-monnaies telles que Bitcoin, les NFT ne sont pas fongibles, c'est-à-dire qu'un NFT n'a pas la même valeur qu'un autre NFT, de sorte qu'il ne peut pas être échangé indifféremment contre un autre (à l'inverse, chaque Bitcoin est fongible). Un NFT peut dégager une valeur unique, laquelle se base sur les supports qui lui sont attachés (tels que images, vidéos) et est déterminée par la loi de l'offre et de la demande, soit la perception de la valeur par le propriétaire ou l'investisseur. En tant que tels, les NFT sont des jetons qui peuvent fonctionner comme un acte certifiant et être échangés sur une place de marché, dans le cadre d'une vente de pair à pair où le prix payé détermine la valorisation. La valeur est ainsi essentiellement basée sur le consensus de la communauté : l'authenticité est précieuse car elle est rare. Contrairement aux places de marché traditionnelles telles qu'eBay, les utilisateurs peuvent en principe vérifier l'origine voire l'authentification des actifs qu'ils achètent grâce à la digitalisation (*tokenisation*) des actifs sur la *blockchain*. Grâce à leur caractère unique, les NFT attirent les collectionneurs car ils permettent à un acheteur de se présenter comme le seul propriétaire, créant ainsi un phénomène de rareté.

Le travail créatif constitue le cas d'utilisation le plus courant en raison de sa nature immatérielle : qu'il s'agisse d'art digital, de musique ou de jeux vidéo, les NFT offrent une valeur unique par rapport aux autres crypto-valeurs : les NFT fournissent une «preuve numérique de propriété» représentant un droit de propriété ou une prétention de l'œuvre sous-jacente. Auparavant, les créateurs originaux (auteurs, musiciens, journalistes), malgré leurs

éventuels droits de propriété intellectuelle, voyaient leurs créations «librement» accessibles sur Internet sans aucune compensation. La technologie NFT a le pouvoir de fournir aux créateurs un flux de revenus tels que des redevances sur leurs œuvres. Grâce aux contrats intelligents (*smart contracts*), les NFT peuvent être programmés pour partager un pourcentage des revenus avec l'artiste original lorsque son œuvre est présentée. En outre, les NFT peuvent être utilisés dans le cadre de systèmes alternatifs de collecte de fonds : billets «VIP», ventes aux enchères de NFT capturant des moments passionnants d'une performance sportive ou musicale, ou accords de licence. Une autre caractéristique d'intérêt de ces jetons est l'accès à un marché secondaire : les NFT peuvent être placés et vendus sur des plateformes spécialisées. Ces flux de revenus ainsi créés incitent les créateurs à soutenir leurs produits NFT, ce qui augmente leur valeur. Celle-ci peut donc varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande du marché. En d'autres termes, un marché digital est une occasion extraordinaire de diffuser la culture tout en «gagnant de l'argent». Dans l'écosystème *blockchain*, ces caractéristiques pourraient être considérées comme des incitations positives de la finance décentralisée (DeFi, nommée par opposition à la finance dite centralisée, dont les applications vastes ne seront pas abordées dans le présent article) pour les investisseurs de NFT, leur permettant d'accroître la valeur économique de leurs collections tout en encourageant un comportement pro-communautaire.

Aspects légaux des NFT

Les actifs pouvant être transférés numériquement entre deux parties dans la *blockchain* sont communément appelés «jetons», auxquels des utilisations et propriétés spécifiques peuvent être attribuées. Un code d'identification unique et des métadonnées distinguent les NFT entre eux. L'engouement exponentiel pour les NFT a poussé à une accélération de la légifération dans de nombreux pays. Lors du lancement d'un projet NFT ou de l'établissement d'un marché secondaire, divers aspects juridiques doivent être pris en compte afin d'éviter tout problème ultérieur avant et après la mise en place d'un investissement. En fonction des juridictions, les lois peuvent classer les jetons en différents types, par exemple, les jetons de paiement, d'utilité et d'investissement.² Le terme «crypto-monnaie» est apparu comme une référence à une monnaie numérique de type bitcoin, dont la propriété (à l'émission et après tout transfert ultérieur) est enregistrée sous la forme d'une chaîne de signatures numériques sur une *blockchain* sécurisée par la cryptographie. Le jeton a une valeur qui peut être transférée bien qu'il ne repose pas sur des actifs sous-jacents, une activité économique ou une autorité centrale telle qu'une banque. Il est ainsi souvent considéré comme un actif cryptographique originel par contraste avec une monnaie (officielle ou fiduciaire), dont la valeur peut être volatile.

2. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Guide Pratique, ICO, 2018.

Les principales considérations en matière de réglementations peuvent être :

LBA	REDEVANCES	PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
<p>La 6^e directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD) mise en œuvre au 3 juin 2021 renforce les obligations d'identification et de <i>due diligence</i> en matière de provenance des fonds (ex. « travel rule »), et d'identité de l'acheteur et du vendeur.</p> <p>La 8^e directive européenne sur la coopération administrative (DAC8) qui entrera probablement en vigueur en 2023, permettra le partage des données et ainsi de vérifier si une personne possède des crypto-monnaies. Cela signifie que les données seront mises à disposition entre les États membres de l'UE.</p>	<p>Les contrats intelligents inscrits dans le code des NFT peuvent permettre la distribution de redevances au créateur chaque fois que l'œuvre est « utilisée ». Cependant, ces paiements automatisés de redevances et les droits correspondants peuvent varier et dépendent des juridictions concernées.</p> <p>Par exemple, les États-Unis ou la Chine ne reconnaissent pas les droits de revente relatifs aux œuvres créatives, contrairement à env. 80 autres juridictions.³</p>	<p>Alors que l'œuvre d'art sous-jacente peut être soumise à des droits de propriété intellectuelle, un NFT constitue une forme de récépissé numérique de propriété d'une version donnée de l'œuvre sous-jacente, dont l'étendue de la propriété peut être négociée.</p> <p>Par exemple, la protection du droit d'auteur existe aux États-Unis dès que le NFT est créé. Néanmoins, ce droit peut être déconnecté en cas de vente du NFT sans cession du droit d'auteur lié à l'œuvre original avec le NFT.⁴</p>

Fiscalité choisie en Europe et hors d'Europe

L'Europe est une plaque tournante pour les investisseurs qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Quelle est la fiscalité des crypto-monnaies en cas de détention de NFT ? Quelles sont les opérations constituant un événement imposable ? Comme tout autre jeton, un NFT peut être détenu pour un usage personnel. Le traitement fiscal d'un NFT dépend de son utilisation, de sa fonction et des raisons de le détenir et d'effectuer des transactions :

- plus-values ('gain en capital');
- revenus générés par la détention (propriété ou location);
- valeur des NFT;
- dans le cadre d'une entreprise ou d'un projet à but lucratif;
- selon les termes du contrat intelligent NFT et les droits qu'il accorde,
- une combinaison des éléments plus haut.

La plupart des juridictions n'ont pas promulgué de lois fiscales spécifiques relatives à l'imposition des NFT. Cela peut donner lieu à des incertitudes et complexités, les règles applicables aux NFT étant incomplètes ou inexistantes. Le traitement fiscal peut alors être basé sur des principes généraux et des directives émises par les autorités fiscales. Il peut ainsi fortement varier en fonction des conditions et la pratique se concentre sur les crypto-monnaies de type Bitcoin. Ainsi, l'aperçu suivant du traitement fiscal dans divers pays de l'UE et hors de l'UE se réfère principalement aux actifs porteurs de valeur et transférables tels que le bitcoin.

3. www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/03/article_0001.html (download 29 January 2023).

4. www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/article_0002.html (download 29 January 2023).

Taxation en Allemagne

Selon l'administration fiscale allemande (*Bundeszentralamt für Steuern, BZSt*), le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont considérés comme un actif privé. Les NFT sont en principe traités fiscalement comme les jetons fongibles :

- Si les plus-values des cessions ne dépassent pas 600 euros, ou si la période de détention est supérieure à un an quelle que soit la plus-value, l'investissement est exonéré d'impôt.
- Les revenus annuels inférieurs à 256 euros provenant de la détention (ex. par *staking*) ne sont pas imposés.
- Dans certains cas, le *staking* peut être considéré comme une activité commerciale (ex. validateur) ; les jetons et récompenses perçus seraient attribués à la fortune commerciale et la vente de ces jetons constituerait une transaction imposable, quelle que soit la période de détention, et soumise à la taxe professionnelle.
- Si un artiste frappe et vend des NFT, le revenu peut être considéré comme un revenu provenant d'une activité artistique ou commerciale soumis à l'impôt et éventuellement à la taxe professionnelle (la *BZSt* n'a pas encore publié de directives à ce sujet).

Taxation en Italie

Le Parlement italien a approuvé la loi budgétaire 2023 qui introduit un nouveau système d'imposition pour les crypto-monnaies dont le champ d'application inclurait les NFT. Jusqu'alors, l'autorité fiscale italienne (*Agenzia delle Entrate*) avait communiqué de manière indépendante sa pratique des crypto-monnaies considérées comme des monnaies étrangères :

- En vue d'encourager la déclaration des actifs digitaux, les contribuables peuvent déclarer dès le 1er janvier 2023 la valeur des actifs détenus et payer un impôt de 14 % sur ce montant.

- Impôt sur le gain en capital de 26 % dès un bénéfice supérieur à 2 000 euros. Alternativement, les contribuables peuvent opter pour un impôt forfaitaire de 14 % sur la totalité du montant vendu.
- En cas de biens non réalisés et non déclarés, une taxe de 0,50 % de la contre-valeur en euros pour chaque année de détention non déclarée.
- En cas de biens réalisés et non déclarés les années précédentes, une taxe de 3,50 % sur la valeur des actifs détenus plus une amende de 0,50 % pour chaque année de détention non déclarée.
- Droit de timbre annuel de 2 ‰ sur la valeur des crypto-actifs dans des portefeuilles italiens, plus 0,20 % pour des portefeuilles non italiens ou non dépositaires.

Taxation au Royaume-Uni

En comparaison internationale, l'administration fiscale britannique (*Her Majesty's Revenue and Customs, HMRC*) a publié des directives assez complètes pour la déclaration des crypto-monnaies.

- Pour les particuliers, les crypto-monnaies sont soumis à l'impôt sur les plus-values lorsque les gains globaux dépassent le montant annuel exonéré.
- Le montant annuel exonéré sera de 6 000 £ à compter d'avril 2023 (12 300 £ en 2022).
- Les revenus provenant du minage, *airdrops*, récompenses DeFi ainsi que les jetons reçus en salaire sont imposables.
- Les personnes physiques qui négocient des crypto-monnaies sont soumises à l'impôt sur les bénéfices en fonction des revenus générés – les conditions de qualification sont strictes. Cela inclut les personnes physiques non résidentes qui négocient au Royaume-Uni par le biais d'un établissement stable – sous réserve de l'application de l'exemption pour les gestionnaires d'investissement.
- Les résidents britanniques non domiciliés sont soumis à l'impôt sur les revenus et gains de source non britannique uniquement sur la «base de remise»⁵. Étant donné que la «source» des crypto-monnaies n'est pas claire, des éclaircissements par l'administration fiscale britannique sont nécessaires.

Taxation des NFT en Suisse Fiscalité directe

La cession à titre onéreux par une personne physique de NFT déclenche des conséquences fiscales différentes selon la situation. En effet, il convient de distinguer (i) l'activité privée («hobby») et (ii) le négociant professionnel⁶ :

5. Il est anticipé que le nouveau gouvernement travailliste s'attaquera en 2024 aux avantages fiscaux des expatriés fortunés de longue durée installés au Royaume-Uni. Des propositions à la fois par les partis travailliste et conservateur menacent d'abolir le statut fiscal communément appelé «non-dom», soit les personnes résidentes non domiciliées au Royaume-Uni.

- (i) Les bénéfices résultant de l'achat et de la vente de NFT constituent des gains en capital non imposables, respectivement les pertes en capital sont non déductibles (art. 16(3) LIFD).
- (ii) Les gains en capital constituent des revenus imposables au même titre que les revenus générés à titre professionnel et sont soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux cotisations sociales (art. 18(2) LIFD).

Les titulaires de NFT doivent déclarer leurs avoirs de valeur pour l'impôt sur la fortune nette (art. 13(1) et art. 14(1) LHID). Les NFT doivent être évalués à leur valeur vénale en francs suisses à la fin de la période fiscale. Si aucun prix d'évaluation n'est disponible, ils doivent être déclarés à leur prix d'achat initial converti en francs suisses.

TVA et droit de timbre

- Les transferts de créances et de titres sont généralement exonérés de TVA ;
- Le transfert d'actifs, de fonctionnalités ou de droits de propriété intellectuelle peut être soumis à la TVA suisse (7,7 % en 2023) si le lieu de la prestation est considéré comme étant en Suisse. L'activité de négociant professionnel d'art NFT serait probablement une activité considérée imposable.
- Le transfert d'art NFT pourrait être exonéré de TVA s'il est vendu directement et clairement par l'artiste lui-même.
- Droits de timbre si vente par ou avec l'aide d'un négociant en valeurs mobilières suisse.

Observations finales

La *blockchain*, l'application la plus importante de la technologie des registres distribués (DLT), est l'une des technologies émergentes principales qui façonnent l'avenir de l'Europe. Cette décentralisation et l'utilisation du cryptage rendent les *blockchains* particulièrement résistantes à la manipulation des données, ce qui explique leur utilisation initiale dans les paiements avec des actifs numériques comme le Bitcoin. Les entrées horodatées des données servent de certificat d'authenticité et font des *blockchains* des «machines de fiabilité». Alors que le secteur des services financiers passe de la phase d'exploration à la phase d'application, il est capital que les institutions financières et les gouvernements comprennent le rôle des technologies disruptives afin de tirer parti de cette révolution financière et leurs implications fiscales liées. ■

Trang FERNANDEZ-LEENKNECHT
Associée Fiscalité et Tech, *Holistik SA*
Genève, Suisse
info@holistik-wp.ch

6. Application par analogie des critères définis par la circulaire n° 36 de l'Administration Fédérale des Contributions du 27 juillet 2012 sur le commerce professionnel des titres.



**Daniel
P. HART**



**Robert B.
MILLIGAN**

Trade Secret Law in the United States

↘ Le droit des secrets d'affaires aux États-Unis est le produit de 52 systèmes juridiques distincts : le droit fédéral et le droit des 50 États, plus le district de Columbia. Tous les États et le District de Columbia prévoient des protections juridiques pour les secrets d'affaires et la plupart ont adopté une forme ou une autre de la loi uniforme sur les secrets d'affaires (Uniform Trade Secrets Act - UTSA). En outre, la loi fédérale américaine prévoit un recours civil complet en cas d'appropriation illicite de secrets d'affaires dans le cadre de la loi sur la défense des secrets d'affaires (Defend Trade Secrets Act - DTSA). Cet article résume les recours dont disposent les détenteurs de secrets d'affaires en vertu de la législation fédérale et de la législation des États.

↘ La legislación sobre secretos comerciales en Estados Unidos es el producto de 52 sistemas jurídicos diferentes: la legislación federal y las leyes de los 50 estados, más el Distrito de Columbia. Todos los estados y el Distrito de Columbia ofrecen protección jurídica a los secretos comerciales, y la mayoría han adoptado alguna forma de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (Uniform Trade Secrets Act - UTSA). Además, la legislación federal de EE.UU. prevé una amplia reparación civil por apropiación indebida de secretos comerciales a través de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act - DTSA). Este artículo resume los recursos de que disponen los propietarios de secretos comerciales en virtud de la legislación federal y estatal.

When a young French politician and philosopher named Alexis de Tocqueville visited the United States in the 1830s, he was struck by the decentralized nature of lawmaking and politics in America's federalist system,

where the federal government exercises limited powers and the states wield enormous latitude to shape their own laws.¹ His observation is one that is likely shared – albeit with perhaps less enthusiasm – by businesses attempting to navigate the different requirements of federal and state law in each state of the United States of America, but they are by no means uniform.

Protection of trade secrets is one of those subjects in which the international observer may be overwhelmed by the volume of different (and at times conflicting) laws that exist from state to state. For most of the American Republic's 247-year history, the law governing ownership and protection of property (of which trade secrets are a subset) primarily has been a matter of state law. Only recently has the federal Congress enacted a comprehensive statute, the Defend Trade Secrets Act of 2016 (DTSA), that protects trade secrets at the federal level.

The DTSA, however, does not supplant existing state trade secret laws. As a result, trade secret law in the United States is a product of 52 separate legal systems: federal law and the law of the 50 states plus the District of Columbia. This article provides a brief overview of trade secret law in the United States at both the state and federal level.

I. State Law

Historically, the law governing misappropriation of trade secrets developed separately in each state. Most

1. See, e.g., Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Vol. 1 (trans. Henry Reeve), Chapter VIII ("We shall see hereafter that in America the real strength of the country is vested in the provincial far more than in the federal government*").

states are common law jurisdictions, and most states have long protected trade secrets through common law tort principles. Beginning in the 1980s, however, states increasingly enacted a version of a model statute called the Uniform Trade Secrets Act (UTSA) with the intention of bringing uniformity to state law governing trade secrets (which is understandably important for companies that operate in more than one state). Currently, 49 states and the District of Columbia have adopted some form of the UTSA. (The remaining holdout, New York, protects trade secrets through common law tort claims.)

Despite the near uniformity of states adopting the UTSA, state trade secrets law is not uniform. State legislatures have deviated at times from the language of the UTSA, and state courts have followed different approaches in interpreting similar language. That said, there is enough commonality among state trade secrets law to make some general observations.

As a general matter, most states have adopted some version of the UTSA's definition of a trade secret. Under the UTSA's definition, a trade secret is "information...that (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy."

The question of whether any particular information constitutes a "trade secret" under this definition is usually a fact-intensive one, and courts have reached different conclusions regarding similar information depending on the specific facts in each case. Common examples of trade secrets (though it is a case by case inquiry) include technical information, such as information concerning manufacturing processes, designs, and drawings of computer programs, confidential list of suppliers and clients, financial information, formulas, recipes, and source codes. Trade secret may also be made up of a combination of elements, each of which by itself is in the public domain, but where the combination, which is kept secret, provides a competitive advantage. In many cases, the question of whether information is a "trade secret" turns on the second part of the definition, i.e., whether the party that claims to own the information in question used "efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy."

In states that have adopted the UTSA, a party who seeks to protect its trade secrets can file a civil lawsuit alleging a UTSA violation under the applicable version of the UTSA. Actions under the state UTSA are often filed in state court unless a basis for federal jurisdiction exists. Typically, the party bringing the claim has the initial burden to show that the information in question constitutes a "trade secret" under the applicable definition. After meeting that initial burden, the party bringing the claim must show that the adverse party or parties have engaged in actual or threatened "misappropriation" of the trade secret.



The UTSA defines "misappropriation" as "(i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means;² or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake."

Parties who can successfully prove actual or threatened "misappropriation" of a "trade secret" under these definitions can obtain various remedies from state courts. Perhaps most significantly, parties can obtain injunctions

2. In turn, the UTSA defines "improper means" as "theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means."



preventing the adverse party from continued use or disclosure of the trade secrets at issue. In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited.

In addition, trade secret owners can obtain monetary damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret.

Moreover, courts can award exemplary or punitive damages in an amount that is no more than double the actual damages if a party can show that willful and malicious misappropriation exists. If willful and malicious misappropriation exists, the party seeking to protect its trade secrets can also recover its reasonable attorney's fees incurred in the litigation. (And this latter remedy is a two-way street: if a party claims misappropriation in bad faith, the adverse party can also recover its attorney's fees incurred in defending against the claim.)

II. Federal Law

As noted above, although nearly all states have adopted the UTSA, significant differences (which are beyond the scope of this article) exist among state laws. Because of the lack of uniformity in state trade secrets law and perceived inadequacies of remedies in some state courts, in 2016, Congress enacted the DTSA to create a private right of action for the misappropriation of trade secrets used in or intended for use in interstate or foreign commerce.

Before the DTSA, federal law already made theft of trade secrets a crime under an existing statute called the Economic Espionage Act (EEA). The DTSA is significant, however, because it was the first time that Congress created a civil cause of action for misappropriation of trade secrets. Because the DTSA does not require the same level of intent as the criminal provisions of the EEA, the statute provides greater protection to trade secrets than was previously available under federal law.

The DTSA is similar to the UTSA in many respects. The DTSA includes definitions of "misappropriation" and "improper" that generally track the definitions of those terms in the UTSA.³ Although the DTSA does not include a definition of the term "trade secret," it adopts the definition of "trade secret" in the EEA. That definition is similar, but not identical, to the UTSA definition.⁴ As with the UTSA, the statute of limitations under the DTSA is three years. And also like the UTSA, the DTSA provides for injunctive relief, royalties in exceptional circumstances, relief for actual damages, significant exemplary relief (up to two times the award of actual damages), and attorney's fees.

3. The DTSA defines "misappropriation" as "(A) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who—(i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; (ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was—(I) derived from or through a person who had used improper means to acquire the trade secret; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (iii) before a material change of the position of the person, knew or had reason to know that—(I) the trade secret was a trade secret; and (II) knowledge of the trade secret had been acquired by accident or mistake." The DTSA defines "improper means" as including "theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means" but specifically states that the term "does not include reverse engineering or independent derivation."

4. Under the EEA/DTSA, "trade secret" means "all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information...whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public."

However, the DTSA also differs from the UTSA in several important aspects, including the following:

- Unlike the UTSA, the DTSA authorizes courts to issue *ex parte* orders for preservation of evidence and seizure of property. An *ex parte* seizure means that an aggrieved party can seek relief against the other party by asking the court to seize misappropriated trade secrets without providing notice to the alleged wrongdoer beforehand. This remedy goes well beyond what courts are typically willing to order under state law. As a measure to curtail the potential abuse of such seizures, the DTSA prohibits copying seized property, and requires that *ex parte* orders provide specific instructions for federal marshals performing the seizure, such as when the seizure can take place and whether force may be used to access locked areas. Moreover, a party seeking an *ex parte* order must be able to establish that other equitable remedies, like a preliminary injunction, are inadequate.
- The DTSA includes an immunity provision that protects individuals from criminal or civil liability for disclosing a trade secret if it is made in confidence to a government official, directly or indirectly, or to an attorney, and it is made for the purpose of reporting a violation of law. Similarly, a related provision states that an individual who files a lawsuit for retaliation by an employer for reporting a suspected violation of law may disclose the trade secret to the attorney of the individual and use the trade secret information in the court proceeding as long as the individual files any document containing the trade secret under seal and does not disclose the trade secret, except pursuant to court order. No similar provision exists under the UTSA.
- The DTSA places an affirmative duty on employers to provide employees notice of the new immunity provision in “any contract or agreement with an employee that governs the use of a trade secret or other confidential information.” An employer will be in compliance with the notice requirement if the employer provides a “cross-reference” to a policy given to the relevant employees that lays out the reporting policy for suspected violations of law. Should an employer not comply with the above, the employer may not recover exemplary damages or attorney fees in an action brought under the DTSA against an employee to whom no notice was ever provided. Notably, the definition of “employee” is drafted broadly to include contractor and consultant work done by an individual for an employer.
- The DTSA also contains a provision that allows trade secret owners to be heard in criminal court concerning the need to protect their trade secrets.
- Several states allow injunctions against former employees under the UTSA premised under an inevitable disclosure doctrine. The inevitable disclosure doctrine permits the plaintiff in a trade secrets case to establish threatened misappropriation by showing that the defendant’s new employment will inevitably lead the defendant to rely on the plaintiff’s trade secrets. While there is not uniformity

amongst the states on its application and viability, the DTSA takes a different approach. The DTSA authorizes a court to “grant an injunction to prevent any actual or threatened misappropriation...provided the order does not prevent a person from entering into an employment relationship, and that conditions placed on such employment shall be based on evidence of threatened misappropriation and not merely on the information the person knows.” Thus, in an alleged inevitable disclosure situation, the DTSA does not permit a federal court to enjoin the former employee from going to work for a competitor.

Additionally, the DTSA does not preempt state law. As a result, trade secret owners can rely on both the DTSA and the UTSA and can bring both federal and state claims in federal court in appropriate circumstances.

III. Conclusion

Federal and state law in the United States provides substantial protection to trade secret owners, primarily through federal and state statutes. Neither the UTSA nor the DTSA brought about the uniformity in trade secret law throughout the United States that those laws were intended to achieve. Nevertheless, with the enactment of the DTSA at the federal level a little less than a decade ago, trade secrets owners now have more options than ever before for protecting their trade secrets through litigation in federal and state courts.

This article began with observations of a French politician and philosopher in America, and perhaps it is best concluded with the observations of an American politician and philosopher in France: “An ounce of prevention is worth a pound of cure,” in the words of American first minister to France, Benjamin Franklin.

Companies wishing to protect their trade secrets in the United States and elsewhere would do well to heed Dr. Franklin’s advice. Before going to court to protect their trade secrets, and as a prerequisite to relief under either state or federal law, trade secret owners should take measures that are “reasonable under the circumstances” to keep their information secret. And as with any other issues involving protection of business assets across multiple jurisdictions, trade secret holders should confer with legal counsel to navigate the differing requirements and varied strategic options afforded by federal and state law in the United States. ■

Daniel P. HART

Partner, Seyfarth Shaw LLP
Atlanta, GA, United States
dhart@seyfarth.com

Robert B. MILLIGAN

Partner, Seyfarth Shaw LLP
Los Angeles, CA, United States
rmilligan@seyfarth.com

What Do In-House Counsel Want from Law Firms?



ALEXIS BRUNET



ARIANNA RIGHI

↳ Lors de la première table ronde en ligne du groupe de travail Avocats & Juristes d'Entreprise, appelée « Intermède juridique », des conseils ont été donnés sur la manière dont les services juridiques en entreprise et les cabinets d'avocats prennent des décisions de sélection, fixent les honoraires et évaluent la qualité de la performance et les attentes de la relation professionnelle. Les auteurs ont utilisé ce contenu pour rédiger cet article.

↳ En la primera mesa redonda en línea del grupo de trabajo Abogados y Juristas de Empresa de la UIA, denominada « Interludio jurídico », se dieron consejos sobre cómo los departamentos jurídicos y los bufetes de abogados toman decisiones de selección, fijan honorarios y evalúan la calidad del rendimiento desde el punto de vista de las relaciones profesionales. Los autores utilizaron este contenido para escribir este artículo.

Introduction to New Working Group

Considering the UIA's desire to attract more legal practitioners and ensure fruitful exchanges regarding the practice of law, the In-House Counsel Working Group was established in 2021. The Working Group President is Arianna Righi, Associate General Counsel EMEA at Archer-Daniels-Midland, and the Vice-President is Susanne Margossian, Legal Director at United Pharmaceuticals. The Secretary is Alexis Brunet, Legal Counsel EMEA at Archer-Daniels-Midland Company. This Working Group offers a unique opportunity for corporate counsel and private attorneys from jurisdictions around the world to come together to exchange information about legal practice from the perspective of both in-house counsel and attorneys.

Through this Working Group, the UIA provides a platform to collaborate on a variety of subject matters of common interest, such as legal professional regulations in relation to the legal privilege, the membership of in-house counsel to bar associations, and other legal practice matters. The Working Group provides an exploration of the points of view of both legal roles, including on topics such as mergers and acquisitions, contractual matters, regulatory matters, artificial intelligence tools, best practices, and organization of and relations between law firms and legal departments.

To launch the Working Group's activities and attract the new members, the Working Group recently launched the "Legal Interlude," a 60-minute round table with international panelists to discuss and compare best practices and approaches towards specific legal topics that the legal professionals may address, as seen from their respective eyes.¹

The Legal Interlude is a perfect concretization regarding the aim of the In-House Counsel Working Group. Both in-house counsel and attorneys act as a panel, sharing experiences, best practices, and practical advice from different jurisdictions on a given legal subject matter, and they are available to provide information and recommendations regarding their respective specificities and answer questions.

The first Legal Interlude, held in June 2022, was dedicated to "Practical Considerations When Companies Appoint Law Firms." The panelists discussed the following questions with the audience:

- (1) How do legal departments choose their law firms and what criteria do the in-house counsel follow to appoint law firms?

1. The broadcast of the first Legal Interlude is available at the following address: <https://www.youtube.com/watch?v=i30glyB8nL4>

- (2) What fee arrangements do in-house counsel prefer when they appoint a law firm?
- (3) What criteria is used to assess law firms' performance?
- (4) What should law firms focus on to improve client relationships, and what should in-house counsel focus on to improve their law firm relationships?

The panel was composed of the President of the Working Group, Arianna Righi, who is the Associate General Counsel EMEA of Archer Daniels Midland Company based in Switzerland; Alina Quach, a French lawyer practicing in China; Slavomir Halla, Deputy Chairman of an energy company in the Central European region and lawyer and university professor based in the Czech Republic; and Rabindra Jhunjunwala, a lawyer based in India and Counsellor to the President of the UIA. Below is a summary of the lively and enriching discussion that took place during the first Legal Interlude.

1. How do legal departments choose their law firms and what criteria do the in-house counsel follow to appoint law firms?

From a general perspective, many companies do not have set guidelines on how to appoint a law firm and rely more on a professional or personal experience approach. The main criteria legal departments use to find a law firm to assist them is the quality of the assistance that they receive from a substantive and efficiency perspective. Responsiveness is also key as in-house counsel must meet the company's time constraints.

In-house counsel choose a law firm based on their past experience with the law firm and the personal connections they have with a solicitor, for example from the law school they attended or professional associations or business they are member of, or even business or joint-ventures partners. When looking at a new law firm appointment in a specific country or for a specific topic where the in-house counsel cannot rely on existing professional relations with law firms, they also look into references or presentations

Responsiveness is also key as in-house counsel must meet the company's time constraints.

of law firms in legal directories journals, and publications, such as Legal500 or Chambers. They also reach out to the top five law firms referenced in said publications and then make their final choice based on an exchange with the law firm.

Legal departments usually continue working with law firms with which they have worked in the past, if they were satisfied by the quality of the services they previously rendered. A law firm with experience in the same business field as the company has a greater chance

of being selected because of its capability to understand the stakes and challenges of clients. This gives the legal department time to explain their background, goals, and constraints. When in-house counsel resort to large law firms, they appreciate having a sole lawyer as a single point of contact, either a partner or a senior associate, rather than having to liaise with many lawyers or write to the law firm's general email, and this helps to build trust and a deeper collaboration.

Law firms that have shown quick adaptability skills to the company's needs, business, and culture are more likely to be selected by in-house counsel. The willingness of the law firm to propose or explore new technology and innovation areas and to redesign part of its work ecosystem to facilitate collaboration with their client are of key importance.

The quality of the advice provided, its clarity, and its length are important when choosing a law firm. Long legal opinions are often unnecessary as the in-house counsel's role is to assist management in making business decisions. On the other hand, theoretical knowledge is also welcome, especially to develop the legal culture and understanding of the legal department, which usually does not have enough time to attend legal trainings. A law firm's business-oriented approach is pertinent and allows more time for the in-house counsel's work. Generally, in-house counsel have time demands, hence the responsiveness and ability to respond to deadlines is very important.

More and more companies are looking into the international and diversity backgrounds of law firms, meaning they seek to receive advice from a law firm which has diverse teams, from a gender, age, origin, and ethnical perspective. The engagement of the law firm in the sustainability field and its pro-bono capability are also scrutinized, as companies are looking for law firms that are community driven and show commitments toward those causes. Companies listed in the NYSE, CAC40, or equivalent are under pressure from shareholders and other stakeholders regarding their commitment and actions in the fields of diversity and inclusion, sustainability, and pro-bono engagements. Therefore, legal departments pay attention to whether their service providers also share those values.

The choice to appoint a large law firm with offices worldwide or a small law firm with correspondents in various countries depends on the matter. While working on transnational projects, it makes more sense to work with law firms with offices worldwide as they can quickly and efficiently handle the differential jurisdiction aspects of a case or project. However, smaller law firms are also selected when they can provide correspondents in other countries and ensure their standards of quality. Regarding local law firms, it depends on the project and its specificities, but the negotiation of legal fees may favor the company, since many law firms are generally available, and the competition is intense. In any case, while working

with international companies, professional English writing and speaking is a must to ensure understanding of the situation and advice.

2. What fee arrangements do in-house counsel prefer when they appoint a law firm?

Legal departments provide a support function within the company, as opposed to sales departments that generate revenue, and therefore, they are viewed by the company as a cost from a profit and loss perspective. Therefore, legal teams are under strong pressure from the financial department to keep legal fees under control. Hence, it is necessary that in-house counsel have visibility on those costs, and to this end, agree with the law firm on a transparent fee structure before they are engaged.

The preferred fee arrangements for legal departments are fixed or capped fees, when feasible. The notion of a “budget” regarding fee arrangements is less appreciated, as said budget can be exceeded at any time without the in-house counsel knowing. In-house counsel will not appreciate being charged for additional work over budget for which it has not been notified, discussed, and agreed upon beforehand. In-house counsel do not possess the time to review daily timesheets on every project for every law firm with which they work, hence trust is an essential part of the relationship. Whether monthly or bi-weekly meetings are scheduled depends on each company or in-house counsel. In any case, the “rules of the game” must be agreed to from the beginning, and both parties should respect them.

Preferential fees are also an alternative means for specific legal matters where fixed or capped fees are not feasible. For example, in the event of litigation assistance, preferential fees could be an agreement for the law firm offering an hourly rate with a considerable discount and, in addition, a success fee when allowed by the applicable legal professional rules, in the event that the law firm is able to help the company win the case.

In-house counsel appreciate some reasonableness and openness to applying fee discounts when a law firm assists with long-term projects, as in turn, it is likely that the company may be more inclined to utilize the law firm again for assistance on other matters. Building a three or four year professional relationship with a company can represent an overall important income for the law firm which, from an in-house counsel perspective, justifies a goodwill gesture from the law firm.

3. What criteria is used to assess law firms’ performance?

Depending on the company, the law firm’s performance will be assessed either orally in an exchange with the law firm’s partners or by a written report or questionnaire

shared with the management and the rest of the legal team for future use. Such assessments are done at the end of each legal matter or on a yearly basis at the end of the year, in order to discuss possible collaboration on future projects.

4. What should law firms focus on to improve client relationships, and what should in-house counsel focus on to improve their law firm relationships?

To deepen the relationship with the law firm, in-house counsel looks for services from law firms that go beyond the advice on a given legal matter. For example, a law firm offering legal trainings to the legal department is highly appreciated as not all legal counsel have time to review the latest news on laws or jurisprudence. Legal trainings on soft skills, for example, to prepare a junior in-house counsel for his or her career advancement in its company, are also very welcome and allow the company to perceive the dedication of the law firm towards self-development, diversity, and inclusion both internally and externally.

Additionally, in-house counsel appreciate receiving email newsletters on new regulations tailor made to their company’s field of activity, which proves that the law firm is not sending general emails to all its clients, but tends to build a specific relationship with each of them, and is dedicated to such relationship. ■

Law firms that have shown quick adaptability skills to the company’s needs, business, and culture are more likely to be selected by in-house counsel.

Alexis BRUNET

Legal Counsel, EMEA, ADM Germany GmbH
Secretary of the In-house Counsel Working Group
 Hamburg, Germany
 alexis.brunet@adm.com

Arianna RIGHI

Associate General Counsel, EMEA, Archer Daniels
Midland Company
President of the In-house Counsel Working Group
 Rolle, Switzerland
 arianna.righi@adm.com

La médiation préalable en droit OHADA de l'arbitrage



ALAIN FÉNÉON

➤ Fifteen years after the entry into force of the first OHADA Uniform Acts in Africa, the reform of OHADA arbitration law was awaited by all practitioners with particular interest. Not only did the improvements made to this Act meet expectations, but this reform was accompanied by the notable innovative adoption of a Uniform Act on mediation.

➤ Quince años después de la entrada en vigor de las primeras Actas Uniformes de la OHADA en África, la reforma de la ley de arbitraje de la OHADA era esperada por todos los profesionales con especial interés. No sólo las mejoras aportadas a esta Ley han respondido a las expectativas, sino que esta reforma ha ido acompañada de la adopción, notablemente innovadora, de una Ley Uniforme sobre la mediación.

Il est constant que le droit international de l'arbitrage offre aux parties un maximum de flexibilité pour déterminer la procédure applicable à la résolution de leur différend.

Mais l'attente des parties ne réside pas nécessairement dans une solution juridique, d'autant qu'elles peuvent souhaiter aussi conserver des relations commerciales, ce qui apparaît contradictoire avec le succès (ou l'échec) d'une procédure contentieuse ou arbitrale.

Bien souvent, les parties prévoient dans leurs relations contractuelles qu'avant l'engagement de toute procédure intervienne une phase de négociation préalable, avec ou sans l'intervention d'un tiers médiateur.

La négociation entre les parties dès l'apparition de différends peut se révéler la solution la plus efficace sur le plan économique ; elle préserve aussi leurs relations humaines et commerciales.

Cette phase pré-arbitrale peut prendre différentes formes : les parties peuvent se promettre de s'engager



dans des négociations de bonne foi, se soumettre par avance à une procédure de conciliation ou de médiation, ou encore s'en remettre à la décision d'un ou plusieurs experts.

Toutefois, on a pu observer dans la pratique que cette clause de tentative de règlement amiable demeure souvent une clause de style ; la partie demanderesse considérant qu'une simple lettre offrant l'ouverture de discussions, voire un entretien téléphonique suffisent à la réalisation de cette phase pré-arbitrale.

L'originalité du droit OHADA de l'arbitrage et de la médiation

En général, le caractère contraignant de ces clauses de négociation ou de médiation pré-arbitrale demeure controversé, tant au regard de leur force exécutoire qu'à celui des sanctions de leur inobservation.

L'OHADA, à l'occasion de la révision en date du 23 novembre 2017 de l'Acte Uniforme relatif à l'Arbitrage (AUA), a tenté de répondre à ces questions, d'autant qu'à même date était promulgué le dixième Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la Médiation (AUM), comblant ainsi le vide législatif existant en la matière dans la plupart des États membres de l'OHADA¹.

C'est ainsi que l'article 8-1 de l'AUA énonce désormais :

« En présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable. Si l'étape préalable n'a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu'il estime convenable afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape. Si l'étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec. »

De manière symétrique, l'article 15 de l'AUM dispose :

« Lorsque les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n'entamer, pendant une période donnée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction

étatique jusqu'à ce que les conditions dont il s'accompagne aient été satisfaites ».

Négociation, conciliation ou médiation

En visant « une étape préalable à l'arbitrage », quelle que soit sa qualification juridique, la rédaction plus large de l'article 8-1 de l'AUA et de son corollaire, l'article 21-1 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), permettent d'inclure dans leur champ d'application toute négociation entre les parties.

Que ce processus porte le nom de médiation, de conciliation, ou un nom équivalent, il n'y a donc pas lieu d'établir une distinction entre les différents styles ou techniques employés pour cette « étape préalable ».

L'article 8-1 de l'AUA donne à son interprète (le tribunal arbitral ou le juge) le soin de décider, au regard des circonstances de l'espèce, ce que les parties ont compris et attendaient du processus de négociation qu'elles avaient contractuellement prévu et dans lequel elles se sont engagées.

L'efficacité contractuelle de la clause de médiation pré-arbitrale oblige les parties à rechercher une solution négociée à leur différend.

Une obligation de négocier

L'efficacité contractuelle de la clause de médiation pré-arbitrale oblige les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Elle génère ainsi une obligation de moyen en contraignant les parties, en toute loyauté, à faire une ou plusieurs propositions en vue d'un règlement négocié du litige.

Si la clause prévoit la désignation d'un médiateur, des démarches devront être entreprises en ce sens. L'AUM pose clairement toutes les conditions pour cette saisine.

Certes, la solution s'appliquera plus difficilement dans le cas où la clause de médiation préalable ne couvre pas l'intervention d'un tiers et se contente de préconiser la recherche par les parties d'une solution amiable ; l'obligation des parties se limitant alors négocier de bonne foi.

Dès lors, on ne peut que recommander l'inclusion de cette précision afin d'éviter toute difficulté d'interprétation de la clause de médiation préalable.

Ayant pour effet direct la suspension de l'instance arbitrale

Il s'agit d'une efficacité procédurale : la clause de médiation préalable en droit OHADA oblige l'arbitre ou le tribunal arbitral, à la demande d'une partie, à suspendre l'instance arbitrale et à renvoyer à la médiation.

1. L'idée de créer l'OHADA est le fruit d'une volonté politique de renforcer le système juridique africain en adoptant un cadre juridique certain et stable pour la conduite des affaires et l'investissement en Afrique. De cette volonté, est né le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice), instituant ainsi l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États d'Afrique de l'Ouest et centrale et ses Actes Uniformes sont directement applicables dans l'ensemble de ces États, nonobstant toute disposition contraire antérieure ou postérieure.



Pendant quel délai ?

Celui fixé par les parties ; en l'absence de délai fixé par les parties dans leur clause de médiation, il appartient à l'arbitre ou au tribunal arbitral de « suspendre la procédure pendant un délai qu'il estime convenable » (art. 8-1 AUA), voire encore « jusqu'à ce que les conditions dont il s'accompagne aient été satisfaites » (art.15 AUM).

En l'absence de précision dans la convention des parties et dans ces textes, il va appartenir à la pratique des tribunaux arbitraux d'apprécier ce délai. Le caractère « convenable » de la durée prévisible de la médiation ne peut s'apprécier qu'*in concreto*, en considération de chaque affaire.

En tout état de cause, lorsque l'accord des parties révèle leur ferme intention de solliciter un tiers médiateur avant toute procédure arbitrale, le non-respect de cette condition constitue un obstacle à l'engagement ou la poursuite de l'action devant l'arbitre ou le tribunal arbitral et il lui/leur appartient d'en assurer le respect.

La violation de cette clause de médiation préalable pourrait être sanctionnée par le juge de l'annulation

L'article 8-1 de l'AUA impose à l'arbitre ou au tribunal arbitral qui se trouve en présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape préalable de la résolution du litige d'examiner la question du respect de cette

étape préalable si l'une des parties en fait la demande et de renvoyer, le cas échéant, à son accomplissement.

L'arbitre ou le tribunal arbitral qui ignorerait cette disposition pourrait se voir reprocher d'avoir statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; et ainsi encourir l'annulation de sa sentence au regard de l'article 26 de l'AUA².

Cette approche s'inscrit parfaitement dans le sens de la reconnaissance du processus de médiation par le droit OHADA et de son caractère obligatoire si les parties l'ont prévu comme tel³.

L'arbitre et/ou une partie pourrait également voir sa responsabilité engagée

L'arbitre ou le tribunal arbitral devra donc attirer l'attention des parties sur cette difficulté et veiller à ce qu'elles prennent position sur l'accomplissement ou non de cette étape préalable.

S'agissant des parties, la reconnaissance du caractère fautif de certains comportements propres à la procédure de médiation se heurte au principe de confidentialité. Si celui-ci n'est pas parfaitement garanti, les parties peuvent en effet légitimement craindre que les propos tenus par elles leur soient par la suite opposés. Et à défaut d'une totale liberté de parole sans laquelle toutes les voies d'une issue négociée pourraient être explorées, les chances d'un règlement amiable s'amenuiseraient. ■

Alain FÉNEON

Avocat Honoraire, Arbitre et Médiateur

Paris, France

contact@feneon.org

2. L'article 26 de l'AUA dispose : Le recours en annulation n'est recevable que :

- a) si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- b) si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- c) si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- d) si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- e) si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ;
- f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.

3. Rappelons qu'en droit français, depuis l'*arrêt Poiré* (Cass. Ch. Mixte, 14 février 2003, *Daniel Poiré / Daniel Tripiet*, Bull. Civ. Ch. Mixte n° 1 p. 1 ; Rev. Arb., 2003. 403 note Jarrosson), il est acquis que le manquement préalable amiable obligatoire prévu par contrat constitue une fin de non-recevoir dont le régime juridique comporte quelques aménagements, notamment en ce qui concerne l'impossibilité de régulariser en cours d'instance (Cass. Ch. Mixte 14 décembre 2014, *Société Proximo / Société d'Architecture et d'Urbanisme Arnal-Lafon-Yron*, n° 13-19684 ; Bull. Civ. Ch. Mixte n° 3. JCP Edition n° 52, 22 décembre 2014 p. 2351, note G. Deharo ; D. 2015. 287 note N. Fricero).



Bullfighting in India

Ashu THAKUR

↳ L'utilisation traditionnelle en Inde des taureaux dans les courses et les combats de taureaux remonte à 400-100 avant J.C. Remporter le combat était une marque de bravoure pour les hommes et les pères étaient fiers de marier leurs filles à ces hommes courageux. Actuellement, les combats de taureaux ne sont pratiqués que dans l'État du Tamil Nadu, à l'occasion du festival des récoltes, au mois de janvier. Cette pratique n'a pas seulement perdu sa valeur traditionnelle, elle est aussi exploitée commercialement. Des pétitions ont été déposées devant la Cour suprême de l'Inde pour mettre fin à cette pratique, mais l'État du Tamil Nadu a modifié sa loi, permettant ainsi la poursuite de la corrida sous couvert de promotion de la tradition et de la culture. Les pétitions visent d'être décidées le 18 Mai 2023 selon lesquelles La Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle des modifications apportées par l'État à la loi centrale sur la prévention de la cruauté envers les animaux pour permettre la conduite de sports.

↳ La tradición india de utilizar toros en carreras y corridas se remonta al 400-100 a.C.. Ganar la pelea era una señal de valentía para los hombres, y los padres se enorgullecían de casar a sus hijas con estos valientes. Hoy en día, las corridas de toros sólo se practican en el estado de Tamil Nadu, con motivo de la fiesta de la cosecha en enero. Esta práctica no sólo ha perdido su valor tradicional, sino que se está explotando comercialmente. Se presentaron peticiones ante el Tribunal Supremo de la India para poner fin a esta práctica, pero el estado de Tamil Nadu cambió su legislación, permitiendo que las corridas de toros continuaran bajo el pretexto de promover la tradición y la cultura. Las peticiones acaban de resolverse el 18 de mayo de 2023, fecha en la que el Tribunal Supremo ha confirmado la validez constitucional de las enmiendas introducidas por el Estado en la Ley Central de Prevención de la Crueldad contra los Animales para permitir que continúen las corridas de toros.

In India, the bull is considered a very sacred animal and is the vehicle of Lord Shiva, the Supreme Lord who creates, protects and transforms the universe. Bullfighting and

bull taming are, however, deeply rooted in the history of mankind. Archaeologists who study the Indus Valley Civilization, the oldest civilisation known to mankind, have unearthed various artefacts and seals presumed to date as far back as 2000 BC, which include a seal currently preserved in the National Museum New Delhi India depicting a bull being tamed by a man. This further fortifies the use of bull for sports in India from time immemorial.

The use of bulls in bullock-cart races, games, training, exhibition and bull fights in India dates as far back as 400-100 BC. Bull fighting historically existed predominantly in two states of India-- Tamil Nadu and Maharashtra. The State of Tamil Nadu traditionally practiced bull fighting, also known as "Jallikattu," as a custom when the best pedigree of bulls are on display and their value is enhanced due to their performance on the occasion of the harvest festival of Pongal, in January each year. Jallikattu is derived from the words "calli" (coins) and "kattu" (tie), which means a bundle of coins is tied to the bull's horns. In older times, the tamer sought to remove this bundle from the Bull's head to win gold or silver. Traditionally winning the game was a mark of valour for men of the warrior class, and fathers purportedly were proud to have their daughters married to these men.

Over the years, the tradition of bullfighting brought together native breed bulls in a common place, where participants are supposed to embrace the bull's hump and try to tame it by bringing the bull to a stop. However, over the centuries some of the practices associated with bullfighting have changed its form, and so bullfighting has lost its traditional value as a result of this commercialisation of it. In order to gain momentum and draw crowds, bulls have been inflicted with high degree of harm and torture. In accordance with a Jallikattu Investigation Report 2020 issued by People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), bulls have been reportedly whipped with ropes, hit, kicked and jumped on, tackled, and poked and jabbed with metal sticks, wooden sticks (including nail-tipped ones), and metal sickles, their tails are bitten and twisted, among other things. The practice of Jallikattu has witnessed loss of life of both humans and of bulls, and innumerable life threatening injuries over the years, as shown in the following chart:

Sr. No	Year	Death of Humans (reported /unreported)	Death of Bulls (reported /unreported)
1	2008-14	43	4
2	2017	23	3
3	2018	14	6
4	2019	8	5
5	2020	13	6
6	2021	14	1
7	2022	17	2
8	2023	1	-

Owing to this high degree of cruelty meted out to the bulls, certain entities in India, including the Animal Welfare Board of India ("AWBI") a statutory advisory body which promotes animal welfare in India and "PETA," regularly raised their voices to put an end to bullfighting in India.

Several petitions have been filed in various High Courts, as well as the Supreme Court in India, seeking a ban on bull fighting in India. In March 2007, "AWBI" filed a petition in Madras High Court to ban bullfighting in Tamil Nadu. Fearing the constant agitation by the AWBI and PETA, the State Government of Tamil Nadu enacted the Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act 2009 (the "2009 Act") to establish the lawful conduct of bullfighting and ensuring the well-being and security of spectators watching the sport, for their entertainment purposes. The 2009 Act further stipulated certain mandatory regulatory requirements, i.e. obtaining permission letter, safety certificate, security arrangements before conducting the event of Jallikattu.

However, the Central Government issued a notification on 11 July 2011, prohibiting the training or exhibiting animals as performing animals and inter alia stated that bulls cannot be used as performing animals, either for the Jallikattu events or bullock-cart races in the State of Tamil Nadu, Maharashtra or elsewhere in the country. The State of Maharashtra accepted the Central Government notification of 2011 banning bullfighting and never challenged it.

On the other hand, the State of Tamil Nadu filed a petition challenging the 2011 notification. Separately, a petition was filed by the AWBI in the Supreme Court of India challenging the validity of the 2009 Act. The Supreme Court of India struck down Tamil Nadu the 2009 Act and banned Jallikattu in India in December 2014, and decreed that the practice violated the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (PCA Act 1960), and Article 51A of the Indian Constitution, which enjoins citizens to be compassionate towards living beings even though it does not confer nature with rights.

Owing to huge protests against the stay order of the Supreme Court prohibiting conduct of Jallikattu, the governor of Tamil Nadu issued a new ordinance that authorized the continuation of Jallikattu. Subsequently the State of Tamil Nadu enacted the Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act, 2017 and claimed to preserve the cultural heritage of the State of Tamil Nadu and to ensure the survival and wellbeing of the native breeds of bulls. The State Government of Tamil

Nadu devised the corresponding rules, namely, the Tamil Nadu Prevention of Cruelty to Animals (Conduct of Jallikattu) Rules, 2017 which listed precautions to be undertaken by the organisers to safeguard the bull and spectators. In addition, the bull owners are required to bring the bulls participating in the event to the Animal Husbandry department three hours prior to the event to verify whether the bull has been administered any performance enhancement drugs, and if so, the bull would not be permitted to participate.

In spite of the State of Tamil Nadu continuing bullfighting now under the authority of the new legislation i.e. Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act, 2017 there has been strong opposition, especially bearing in mind that the Indian Penal Code 1860. This legislation makes mischief by killing poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of INR 50 (USD 0.60) or upwards punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both and the PCA Act 1960 prohibits any kind of cruelty to animals including inciting animals to fight and makes bullfighting a punishable offence. Bull fighting that lead to killing or maiming of animals is a criminal offence both under the PCA Act, 1960 and the Indian Penal Code 1860. The final judgment to evaluate the validity of the Tamil Nadu amendment 2017 and performance of Jallikattu and Bullock cart racing in any form in India was finally decided by a five judge constitutional bench of the Supreme Court of India on 18th May 2023 thereby upholding the constitutional validity of the State amendments made to the PCA Act 1960 thereby allowing the conduct of animal sports like Jallikattu and bullock cart racing. The Supreme Court stated that when the legislature has declared "Jallikattu" to be a part of the cultural heritage of the State of Tamil Nadu, then the judiciary cannot take a different view.

Whilst a majority of Indian citizens have opposed against the practice of bullfighting, and in spite of the current ban on bullfighting, bullfighting was recently conducted in Pernem, Goa in October 2022 by two persons i.e. Nakul Keshav Naik and Robert Agnel Fernandes. The authorities took immediate action and charged the offenders under Section 429 read with 34 of the Indian Penal Code and Section 11 (m) (ii) & (n) of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960.

Conclusion

The Supreme Court verdict has now currently silenced the uproar and permitted Bull fighting and bullock cart racing to be legally conducted in India. As the ban on bull fighting and bullock cart racing is lifted, the question which will now need to be addressed is whether there is continued cruelty being meted out to the bulls and how to closely monitor and ensure safety of bulls in accordance with law.

Ashu THAKUR

Advocate & Solicitor, Ashu Thakur & Associates Advocates & Solicitors
Mumbai, India
ashu@ataindia.co.in



Beneficial Ownership Transparency After the European Court of Justice's Ruling

Andres KNOBEL

↳ La transparence en matière de propriété effective est l'un des principaux outils de transparence pour lutter contre la criminalité financière. L'UE est devenue un leader en matière de transparence en exigeant l'accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Cependant, le 22 novembre 2022, la Cour européenne de justice a invalidé l'accès public aux registres de propriété. L'avenir est désormais incertain. Il peut conduire soit à renforcer le secret qui permet aux crimes financiers de prospérer, soit à reconnaître que les organisations de la société civile et les médias ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

↳ La transparencia sobre la titularidad real es una de las principales herramientas de transparencia para luchar contra los delitos financieros. La UE se convirtió en líder de la transparencia al exigir el acceso público a la información sobre titularidad real. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas invalidó el acceso público a los registros de propiedad. El futuro es ahora incierto. Puede llevar a reforzar el secretismo que permite que prosperen los delitos financieros o a reconocer que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre titularidad real.

Introduction

Beneficial ownership transparency is considered one of the main transparency tools to tackle illicit financial flows related to corruption, money laundering, tax evasion, or the financing of terrorism, among many others. It refers to identifying the individuals who ultimately own or control legal vehicles such as companies, partnerships, or trusts that operate within a country's territory. These legal vehicles may hold bank accounts, own real estate, or provide goods and services to customers. Without beneficial ownership transparency, criminals are able to hide their identities, income, or wealth behind opaque legal structures to avoid their legal obligations.

In the past decade, the promotion of beneficial ownership transparency has become one of the main policies

of several international organisations, including the Financial Action Task Force (FATF) in charge of the anti-money laundering recommendations, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Forum for exchange of information related to tax issues, the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), the G20, the Open Government Partnership (OGP), the International Monetary Fund (IMF), and the World Bank.

An Unstoppable Transparency Trend?

Ever since the Panama Papers leak, concern about beneficial ownership transparency has become mainstream. The EU became a transparency leader with its 2018 amendment to the fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD). This amendment, known as AMLD 5, expanded beneficial ownership registration to trusts that had a local trustee or that acquired real estate or established business relations in the EU. The AMLD 5 also required public access to beneficial ownership information of legal persons such as companies, partnerships, and private-interest foundations.

According to the Tax Justice Network's Financial Secrecy Index assessments, beneficial ownership transparency started to be adopted and implemented in countries beyond the EU, especially in Eastern Europe, Latin America, Africa, and South-east Asia. Based on the 2022 edition of this Index, the Tax Justice Network published the reports "Trust registration around the world"¹ and "Beneficial ownership registration around the world 2022"² in order to summarise its findings.

After the Russian invasion of Ukraine in early 2022, the need for beneficial ownership transparency became even more apparent and urgent [...].

1. A. Knobel, F. Lorenzo, "Trust Registration around the World: The case for registration under FATF Recommendation 25", Tax Justice Network, July 2022, available in: <https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2022/07/Trusts-FATF-R-25-1.pdf>

2. A. Knobel, F. Lorenzo, "Beneficial ownership registration around the world 2022", Tax Justice Network, December 2022, available in: <https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2022/12/State-of-Play-of-Beneficial-Ownership-2022-Tax-Justice-Network.pdf>

The reports indicate that:

- close to 100 jurisdictions had approved laws requiring beneficial ownership information for companies and other types of legal persons to be filed with a government authority;
- 65 jurisdictions required some types of trusts to file beneficial ownership information; and
- 39 jurisdictions had approved laws to establish public access to beneficial ownership information in their general framework, and 38 more jurisdictions required public access to beneficial ownership information for at least one sector (e.g., extractives, procurement).

After the Russian invasion of Ukraine in early 2022, the need for beneficial ownership transparency became even more apparent and urgent because of the challenges of enforcing sanctions against Russian oligarchs, especially given how difficult it became to find their assets or to confirm suspicions of their ownership of yachts, private jets, or mansions. Public access to beneficial ownership information enabled journalists and researchers to assist authorities in discovering those assets.

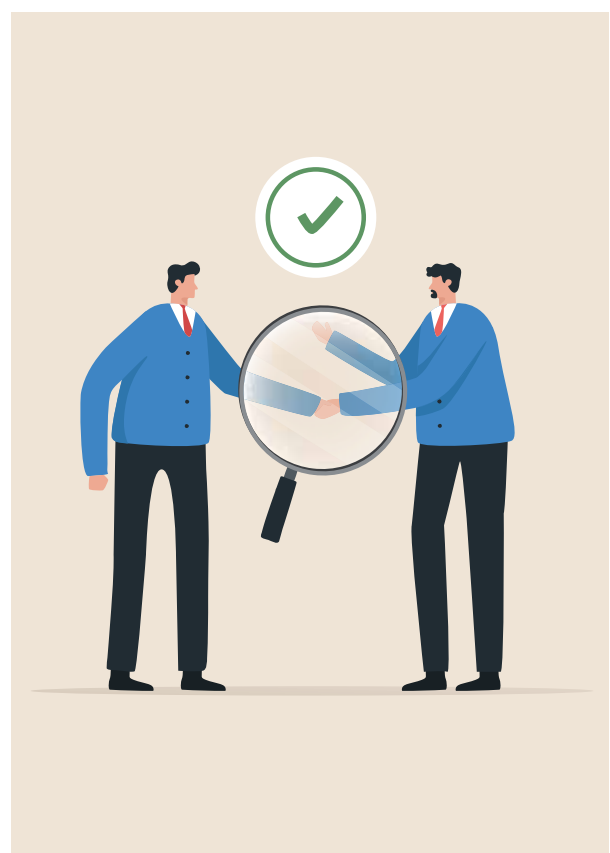
An even worse blow to beneficial ownership transparency was yet to be delivered, especially against efforts to enforce sanctions against Russian oligarchs.

This context created hopes for increased transparency during the 2022 EU negotiations on the “AML Package,” a series of reforms that would include another amendment to the EU Anti-Money Laundering Directive. Some of the proposed measures referred to fixing loopholes in the beneficial ownership framework, such as lowering thresholds in the beneficial ownership definition, widening the scope to require foreign entities to also file beneficial ownership information, improving public access, upgrading beneficial ownership verification, and expanding beneficial ownership transparency to assets such as real estate.

From Disappointing Reforms to a Huge Blow

Despite close to 100 countries passing laws establishing beneficial ownership registration with a government authority, beneficial ownership improvements did not become part of international standards. When in March 2022 FATF reformed its Recommendation 24 on beneficial ownership transparency of legal persons, it failed to require countries to establish beneficial ownership registration. Although the reforms adopted the famous “multi-pronged approach,” which could include setting up a beneficial ownership register, it also left the door open to implement “alternative mechanisms” instead of a beneficial ownership register. Not surprisingly, although the FATF had been recognising the trend towards public beneficial ownership registries and described its benefits, it failed to include it as a requirement under the new Recommendation 24.

In the case of trusts, the reform of Recommendation 25 will be discussed in 2023, but the proposed draft amendments published in late 2022 look even less ambitious. Despite the fact that trusts can be much riskier than legal persons because of their increased secrecy and their ability to shield assets from the rest of society (including against tax authorities or sanctions)³, the proposed reforms of Recommendation 25 suggest it will suffice if trustees collect beneficial ownership information and make it available to authorities upon request. In other words, it appears that countries will not be required to set up “beneficial ownership registries or alternative mechanisms” for trusts, let alone establish public access to trusts’ beneficial ownership information.



An even worse blow to beneficial ownership transparency was yet to be delivered, especially against efforts to enforce sanctions against Russian oligarchs. On 22 November 2022, the European Court of Justice caught many by surprise when it ruled, in relation to the cases WM (C-37/20) and Sovim (C-601/20) vs. Luxembourg Business Registers, that public access to beneficial ownership information of local legal persons as required by the anti-money laundering Directive was invalid. This conclusion

3. A. Knobel, “Trusts: weapons of mass injustice? A response to the critics”, Tax Justice Network, September 2017, available in: <https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2017/09/Trusts-criticism-response-1.pdf>.

was based on an infringement of Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which refer to the respect for private and family life and the protection of personal data. As a result of the ruling, the beneficial ownership register of Luxembourg closed its access, followed by other EU members, including Austria, Belgium, Cyprus, Germany, Ireland, Malta, and the Netherlands.

A Light at the End of the Tunnel

There were several repercussions from the ruling. Despite the court's decision being based on the protection of human rights, the main people celebrating the result were not human rights organisations, but rather lawyers and corporate service providers, self-described as tax planners or representing high net worth individuals. The ruling caused an outcry from the media and civil society organisations working to tackle money laundering, corruption, tax evasion, and other illicit financial flows.

On 23 January 2023, the Court published an announcement⁴ clarifying that the ruling invalidated the 2018 amendment to the AML Directive (which established public access). Therefore, the previous text of the Directive (based on the 4th Directive approved in 2015) remained valid. These "old" but now valid provisions granted access to beneficial ownership information based on a legitimate interest.

On a positive note, paragraph 74 of the ruling considered that the media and civil society organisations *do* have a legitimate interest in accessing beneficial ownership information:

"To the extent that that recital states that the general public's access to beneficial ownership information allows greater scrutiny of information by civil society, and that express reference is made in that regard to the press and to civil society organisations, it should be found that both the press and civil society organisations that are connected with the prevention and combating of money laundering and terrorist financing have a legitimate interest in accessing information on beneficial ownership. The same is true of the persons, also mentioned in that recital, who wish to know the identity of the beneficial owners of a company or other legal entity because they are likely to enter into transactions with them, or of the financial institutions and authorities involved in combating offences of money laundering or terrorist financing, in so far as those entities do not already have access to the information in question on the basis of points (a) and (b) of the first subparagraph of Article 30(5) of Directive 2015/849 as amended."⁵

4. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0024&from=EN>

5. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 November 2022 (requests for a preliminary ruling from the Tribunal d'arrondissement de Luxembourg – Luxembourg) – WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20) v Luxembourg Business Registers (Joined Cases C-37/20 and C-601/20).

In addition, some EU countries, including Denmark and Latvia, have decided to keep their beneficial ownership registries open to the public.

A Less Certain Future

The European Court of Justice ruling has created more questions than answers. The UK, for which the ruling is no longer binding after Brexit, had required its Overseas Territories to establish public beneficial ownership registries. Many of the registries were supposed to give public access by 2023, but some have already expressed the need to study the effects of the ruling. Other countries, including Australia, Canada, and New Zealand, had opened consultations on the establishment of public beneficial ownership registries before the ruling had been published. The EU must still decide on the provisions of its AML Package.

It is hard to determine what the future will bring. Many had believed that beneficial ownership transparency had become a given, that the case for public beneficial ownership had been made, and that information on the identity of the real owners of companies and assets needed to solve investigations or enforce sanctions no longer depended on data being leaked by the media in the Panama or Paradise Papers. It was now available on public registries and updated on an annual basis. Governments, activists, financial institutions, and researchers were using it widely, with billions of accesses per year.

This ruling may now change those assumptions. Access may become restricted. National and foreign authorities may now face increasing challenges in terms of time and resources both to request information and to respond to requests, contrary to the ease of searching a public register that resembled a Google search. On the other hand, the recognition that civil society organisations and the media have a legitimate interest in accessing beneficial ownership information may end up pushing other regions to grant access, at least to these stakeholders. For instance, currently in Latin America, only Ecuador offers free online access to information.

Only time will tell whether the ruling will result in reinforcing the secrecy that allows financial crimes to flourish, or whether the debate will lead to establishing a framework of wider access, still compliant with human rights, and thus endorsed and implemented all over the world. ■

Despite the court's decision being based on the protection of human rights, the main people celebrating the result were not human rights organisations [...].

Andres KNOBEL

*Beneficial Ownership Lead Researcher,
Tax Justice Network
Buenos Aires, Argentina
andres@taxjustice.net*



Evolution of Sharia Law in Muslim Countries

Mukhtar GHARIB

Voici un aperçu riche et rigoureux des fondements et de la croissance de la charia, sous toutes ses formes. Il décrit les souverains et les rois, le passage d'une tradition orale à des décisions écrites, les fatwas, et enfin les codifications. Il est également question des célèbres écoles de jurisprudence et de la manière dont la charia continue d'évoluer à l'ère moderne, la plupart du temps en se concentrant sur le droit des personnes et de la famille. Les principes moraux enracinés de droiture, de pureté, de transcendance, de pardon, de vertu, de solidarité, de compassion et d'honnêteté sont également exposés. La distinction entre la charia et les règles judiciaires fait également l'objet d'une attention particulière.

En este artículo se ofrece una visión rica y rigurosa de los fundamentos y el desarrollo de la sharia en todas sus formas. Se describen gobernantes y reyes, el paso de la tradición oral a las sentencias escritas, las fatwas y, por último, las codificaciones. También se analizan las famosas escuelas de jurisprudencia legal y cómo la sharia sigue evolucionando en la era moderna, centrándose en su mayor parte en el derecho personal y de familia. También se exponen los arraigados principios morales de rectitud, pureza, trascendencia, perdón, virtud, solidaridad, compasión y honradez. También se presta atención a cómo se distinguen la sharia y las normas judiciales.

Introduction

Before reaching the age of forty and assigning him the message, Muhammad son of Abdullah and the messenger and prophet of Islam was known as an example of physical, intellectual and moral perfection. In his book "Muhammad", Maxim Rodinson stated that the good manners of Prophet Muhammad earned him the respect of everyone. He was also known to refuse to worship idols and the pagan practices in Makkah which was one of the centers of these practices. From the beginning of the Muhammadiyah call, his wife Khadija was assisting prophet Muhamamad in his call. The call started with addressing with relatives and

friends to introduce the new religion that complements the previous heavenly religions. Muhammad Ibn Abdullah continued to do so for 23 years, 13 years in Makkah and 10 years in AlMadina. Some people were convinced of the new religion and even supported Prophet Muhammad in his call, and others rejected it.

After the death of Prophet Muhammad in 7/6/632 AD, four of his close companions (Abubaker Ibn Abi Quhafa, Ommar Ibn AlKhattab, Ibn Affan and Ali Ibn Abi Taleb) ruled for 30 years, which period ended with the death of Ali Ibn Abi Taleb in 25/5/663 AD. Thereafter, Muawia Ibn Abi Sufian ruled the nation from Damascus and established the ground for the ruling of Bani Omayya where their rule ended in the battle of AlZab in 750 AD. During this period 12 kings ruled the nation starting with Muawia Ibn Abi Sufian and ending with Marwan Ibn Muhammad. At the end of this period, the Abbasids seized the power and started what is called the Abbasids State.

It can be said that during that period from Muhammad's mission until the end of the Umayyad era, conflicts in Muslim countries in all their forms were resolved according



to the teachings and rules brought by Muhammad in an improvised manner without writing. Similarly, his contemporaries and those who came after them applied what they heard from him in the form of rulings and fatwas.

The Emergence of Schools of Jurisprudence

With the beginning of the era of the Abbasid state in the year 750 AD, and after the end of the fierce wars between the Abbasid and those who preceded them from the Umayyads, and the establishment of security, and the spread of their kingdom, the need of people in the regions far from the center of the state appeared for written rulings and fatwas, especially that none of the trustworthy companions of Muhammad who were with him could survive. However, their sons and grandchildren who had spread in Makkah, Madina and Baghdad, which became the capital of the Abbasid state, had appeared. Some of them appeared in Damascus, North Africa, Mesopotamia and other places. Therefore, written rulings and fatwas began to be issued, and codification began at this stage. Then the schools of jurisprudence appeared, and some of them became famous and remained to this day. These schools had a direct impact on the positive law. The most important of these schools of jurisprudence are:

1. The Zaidi school of thought (Sect), by (Zaid ibn Ali ibn Al Hussain ibn Ali), was born in the year 699 AD approximately, and died in the year 740 AD, and his school was established in Medina.
2. The Ja'fari school of thought, by (Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq), born in the year 699 AD and died in the year 765 AD, and his school was established in Medina.
3. The Ibadhi school of thought, by (Abdullah ibn Ibadh al-Tamimi) - the date of his birth or death is unknown - and his school was established in Khurasan and Oman.
4. The Hanafi school of thought, by (Al-Numan ibn Thabet), born in the year 699 AD and died in the year 767AD, and his school was established in Iraq, Baghdad.
5. The Maliki school of thought, by (Malik ibn Anas), born in the year 715 AD and died in the year 796 AD, and his school was established in the Hijaz, Medina.
6. The Shafi'i school of thought, by (Muhammad ibn Idris al-Shafi'i), born in the year 766 AD and died in the year 820 AD, and its school was established in Baghdad, then increased in Egypt.
7. The Hanbali school of thought, by (Ahmad ibn Hanbal), born in the year 780 AD and died in the year 855 AD, and his school was established in Baghdad.
8. The Al-Dhahiri school of thought, by (Dawud ibn Ali Al-Dhahiri ibn Khalaf Al-Baghdadi), known as Al-Asbahani, who was born in the year 816 AD and died in the year 884 AD, and he grew up in Baghdad, then the doctrine was led by (Ali ibn Hazm Al-Andalusi), one of his followers.

All these Sects still exist until the present time, and most of them had an impact on the laws of the current Islamic countries. Also, they were all recognized at the Third Extraordinary Islamic Summit Conference (8-9 December 2005 AD), which was held in Makkah Al-Mukarramah in the Kingdom of Saudi Arabia, entitled "Facing the Challenges of the 21st Century – Solidarity at Work", where the statement of the conference provided that whoever follows these doctrines is a Muslim.

The recognition of the schools of jurisprudence that carried the teachings of Islam, means adhering to a specific methodology in the fatwa. No one is allowed to address the fatwa without having personal qualifications determined by the doctrine, and no one is allowed to give fatwas without adherence to the methodology of the doctrine, and it is also not permissible to claim the creation of new doctrines and to introduce new unacceptable fatwas that deviates Muslims from the shari'a rules as well as from what was established by the aforementioned schools.

The recognition of the schools of jurisprudence that carried the teachings of Islam, means adhering to a specific methodology in the fatwa.

Previous Sharia Law (Magazine of Judicial Rulings)

Historically, after the end of the Abbasid state in the year (1517 AD), the Ottoman Empire appeared in the scene and ruled the Arab and Islamic countries until 1918 AD. During this stage, the Sharia was interpreted by the jurists of the sects who transmitted the sciences of Sharia from those who preceded them, based on the sources of Islamic texts and different methodologies, until the first Crimean War between the Ottoman Muslims and the Russians has stopped. This war led to the survival of a huge Muslim community under the rule of the Russians. The Ottoman Sultanate asked the Orthodox Church in Moscow for a clear codification of how to treat Muslim subjects, prompting the Russians to demand reciprocity. Sultan Abd al-Majeed established a committee of jurists of the Hanafi school, with a small number of contributors from the other three schools of jurisprudence. (Maliki, Shafi'i, Hanbali) to monitor the codification of the judiciary and Islamic jurisprudence rulings. The result of the committee's work was that the Magazine of Judicial Rulings was issued, which is a civil law derived from the jurisprudence of the Hanafi school, and it includes a set of rulings on transactions, lawsuits, and evidence, drawn up by a scientific committee composed of the Court of Justice in Astana (Istanbul) which was chaired by the Diwan's principle in the year 1869 A.D. The committee formulated the provisions that were included in the articles with serial numbers in the style of modern laws, to facilitate reference to them, and the total came in 1851 articles. The investigations were arranged on the known books and chapters of jurisprudence and it consists of

sixteen books, the first of which is "The sale" and, the last of which is the Book of Judgment. The last issue of which was issued during the period of the Ottoman Caliphate in the year 1882 AD, and continued to be implemented until the fall of the Ottoman Empire. In addition to the Islamic jurisprudence codification, there was a codification of the civil status judiciary to be applied in the affairs of all religions and sects in the Ottoman Empire.

The Emergence of Positive Laws in the Arab Region

On the Arab side, after the end of the Ottoman Empire, the Arab countries began to appear, at the forefront of which was the State of Egypt, where the scholar Abdel Razzaq Al-Sanhouri (11 August 1895 – 21 July 1971 AD) appeared in it. What he presented on the legal side is one of the most serious attempts in Modern Arab Legal

Studies. Since his doctoral thesis, in which he dealt with the subject of the Islamic caliphate, Al-Sanhouri has tried in depth to discuss the legal means through which Islamic law can become the firm foundation upon which contemporary legal systems are built, after they are subjected to an objective scientific adaptation process.

It is worth noting that the UAE announced on 2 December 2021, the issuance of 40 new laws, on the occasion of the 50th anniversary of the founding of the state.

In the modern era, the legal studies founded by Al-Sanhouri, after merging them with Western civil laws such as the French Civil Code, are the laws that are applied in most Arab and Islamic countries, while retaining the rules of Sharia mainly in personal and family laws. As such, these laws were updated by the legislative bodies without giving up their foundations in traditional jurisprudence.

Currently in the United Arab Emirates

First of all, it must be pointed out that the personal status legislation in countries is linked to the faith of the community, and therefore countries with Islamic affiliation are keen that family legislation in them is derived from Islamic legal sources. The countries with civil or so-called secular affiliation, have family legislation derived from different sources without restriction or affiliation, seeking to achieve the best interest of their societies.

We, in the United Arab Emirates, are proud of our belonging to our Arabism and our Islamic religion as a source of legislation in relation to the personal status law in particular – which is the focus of our discussion – and it also has a commitment to the original Islamic and Arab tenets, The UAE is now the focus of the world's attention due to its scientific and commercial civilization. It is also regarded as one of the most advanced countries in many fields. Additionally, more than 200 nationalities live in it belonging to different faiths and customs, and the Islamic religion has

the capacity and facilitation that makes us reconcile the original belonging to our faith and customs with what is happening in the world of progress and steady change at the various cultural, social, political and economic levels.

The Difference Between the Sharia Rule and the Juridical Rule

The Sharia rule is what was taken directly from the Holy Qur'an or from the honorable and established Sunnah of the Prophet.

The juridical rule is ruling or ijthihad issued by one of the jurists.

Accordingly, we can say that the rule or the Sharia ruling is what was mentioned in the Holy Qur'an or what the Prophet Muhammad narrated in the established hadiths that were reported about him from the God. But the jurisprudential ruling is any inference, ijthihad, or ruling issued by one of the jurists. This means that the jurisprudential rule is neither immunized nor infallible or permanent, because it is a human opinion that is accepted and acted upon in certain circumstances and may change with the change of circumstances.

From here, we can say that the UAE Personal Status Law, which has been issued in 2005 AD, if it contains a principle or a rule of jurisprudence, then we have the right to discuss it and suggest the rule that is in line with the current conditions of society, within the framework of Sharia, laws and international agreements signed by the United Arab Emirates at the United Nations. However, if the principle or the ruling that is mentioned in the law is one of the Sharia rules, then it is not permissible for us as humans to come up with something else or put a text that contradicts it.

The UAE is a global Arab Islamic country in which there is a heterogeneous mixture of people, and different nationalities live in it – according to recent statistics carried out by the state, there are 206 nationalities – Therefore, the UAE legislator stipulated in Article 1 of the Personal Status Law, that foreign litigants have the right to resort to their marital laws in personal status cases, as stipulated in article 1 of the personal status law , read with article 13 of the civil transactions law.

The authority of morals is broader than the rule of law, and the real inviolability of nations is in morals, good treatment and self-sufficiency. Therefore, any law governing family relations must base its rules on the principles of righteousness, purity, transcendence, forgiveness, virtue, solidarity, compassion and honesty. And to pour its rules and provisions in this framework so that the Emirati family and the families residing on the land of the Emirates can grow up in an environment of love, trust and respect among its members, and that everyone in it is assured of his psychological stability, especially the child.

Based on all that I mentioned, I believe that the laws in some Arab countries that still follow the old jurisprudence, lest they provoke the indignation of the conservatives,

who decided that this form of knowledge had become something sacred or like the sacred, and it should not be tampered with except by quoting and citing from the books of the ancients. As for criticism, deepening and issuing judgments, these are things that it is not right to delve into for anyone. This is a wrong belief, especially since family law touches the future of countries, due to its attachment to its youth and future generations, who are still in young ages. This on the one hand, and on the other hand; the other issues related to family laws did not contain definitive legal texts in the sense that we mentioned above, but jurisprudence and jurisprudential opinions whose aim is to establish provisions for the family in order to care for the child and preserve his interests. In addition to that, these interpretations have become obsolete and do not fit in the current era – if I did not say more about it than “old” – then it is inevitable that those in charge of the affairs of the state develop those laws, and this is what the United Arab Emirates actually does from time to time, as it is known that the family’s rulings have Links and direct results on the society, and on future development plans in any country, so it should not remain just rigid legal rules inherited from generations, under the pretext that it is a legitimate law that cannot be changed.

And I say, after studying the various laws of Arab and



foreign countries, for more than twenty years of my work as a lawyer and a member of the International Academy of Family Lawyers (IAFL), I see that it is time to leave the temple of ancient jurisprudence, to the vastness of ijtihad and scientific research to formulate modern laws that suit society.

In fact, some countries have recently taken bold steps, In Turkey, polygamy was banned by law in 1926 AD, in Tunisia in 1956 AD, and in Turkmenistan in 2018 AD, and not only that, it is punishable in those countries. Additionally, as I am from the United Arab Emirates and I know its laws, I say rightly, that there has been a great development in the laws of the Emirates. The laws of the UAE and its government keep pace with time and develop at an amazing speed, where many laws have been changed and amended to suit the situation of the country in which different nationalities reside, including most countries of the world, so its laws

had to be flexible and advanced to include everyone, and no one on its land should feel that his right has been confiscated or that he has been deprived from litigation before its courts.

It is worth noting that the UAE announced on 2 December 2021, the issuance of 40 new laws, on the occasion of the 50th anniversary of the founding of the state. Some of these were very daring in an Arab and Islamic country as they allowed cohabitation for foreigners, and lifted the criminalization of alcohol consumption and indecent assault with consent between two persons over the age of 18, taking into account the right of the father or husband to file a complaint against the daughter, or the wife who had sex with a stranger, as it constitutes a crime of matrimonial treason.

I personally participated in discussing some laws, the most important of which for me is the UAE Personal Status Law, where I participated in its discussion at length in 17065 sessions of the National Council (Parliament), and in two sessions of the Cabinet Secretariat, and it is expected that a new law will be issued to cover all the modifications required for the future stage.

The Sharia rule is what was taken directly from the Holy Qur'an or from the honorable and established Sunnah of the Prophet.

Conclusion

There are discrepancies among researchers with regard to the development of the history of the judiciary in Islam, as it is usually divided into three phases:

- The first: since the migration of Muhammad ibn Abdullah, the Messenger of Islam, from Makkah to Medina, the capital of his young Islamic state, until the year 767 AD; The year of writing rulings.
- Second: From the establishment of the city of Baghdad in 762 AD until the year 1839 AD.
- Third: Since Sultan Abdul Hamid II issued the Humayuniyya Line, in which he introduced reforms in the Ottoman Empire, in keeping with the custom of modern Western systems, up to this day. ■

Mukhtar GHARIB

Senior Advocate,

Al Gharib Associates Advocates & Legal Consultants

Dubai, United Arab Emirates

mukhtar@alghariblawfirm.com



Victoria
ORTEGA BENITO

España: El derecho a la defensa precisa refuerzo y concreción

Spain has begun to process the first Organic Law on the Right of Defense that begins its legislative journey in Europe. Why an organic law to reiterate a right that is already recognized? First, because rights are not static realities anchored in their historical formulation. Second, because the right of defense exists, its materialization is always susceptible to improvement through a better definition enforceable before the courts. And third, because the consolidation of an essential right is necessary for the development of new citizenship rights.

L'Espagne a commencé à élaborer la première loi organique sur le droit de la défense, qui entame son parcours législatif en Europe. Pourquoi une loi organique pour réitérer un droit déjà reconnu ? Tout d'abord, parce que les droits ne sont pas des réalités statiques ancrées dans leur formulation historique. Ensuite, parce que, puisque le droit à la défense existe, sa matérialisation est toujours susceptible d'être améliorée par une meilleure définition opposable devant les tribunaux. Enfin, parce que la consolidation d'un droit essentiel est indispensable au développement de nouveaux droits de citoyenneté.

En los primeros días del retorno tras las vacaciones del verano de este 2022, el Gobierno español ha tomado la iniciativa para que se tramite la primera Ley Orgánica del Derecho de Defensa que comienza su andadura legislativa en todo el conjunto de Europa. La norma, que todavía debe surcar todo el complejo proceso de alegaciones y consultas antes de pasar por el Parlamento, tiene como principal objetivo consolidar el derecho que cualquier ciudadano tiene a contar con un profesional de la abogacía cuando se ve incurso en un procedimiento judicial. Su texto no solo profundiza en las garantías que deben amparar este derecho esencial, sino que también expone la regulación básica a la que se deben acoger quienes, en su calidad de abogados, ejercitan la representación de las personas ante los tribunales.

A quienes por su nacionalidad no son conocedores de la Constitución Española de 1978, esta iniciativa puede suscitarles dudas sobre si el derecho a contar con un abogado no está ya amparado por la ley de leyes. El derecho a la defensa legal no solo está reconocido en la Carta Magna española, sino que la figura del profesional de la abogacía es una de las pocas que se mencionan con reiteración en el texto constitucional. Además de estar profusamente contemplado, me honra decir que, salvo contadas excepciones que habría que investigar de forma individual, en España ninguna persona comparece en un juzgado sin el asesoramiento de un letrado escogido libremente o designado por el Colegio de la Abogacía con competencia en el territorio.

¿Por qué entonces establecer una regulación de carácter orgánico para reiterar un derecho que ya está reconocido y se ejercita con normalidad? La primera y más evidente respuesta es que los derechos no son realidades estáticas ancladas en su formulación histórica. Prueba de ello es la frenética actividad legislativa de todos los parlamentos democráticos orientada a mejorar los derechos de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Si la sociedad es enormemente dinámica en su evolución y moldeable a la volatilidad de ciertos momentos históricos, cómo no habían de serlo las legislaciones que impactan de forma tan directa en la vida de las personas a quienes ampara.

La segunda es que existiendo el derecho de defensa y siendo aplicado con normalidad, su materialización siempre es susceptible de mejora a través de una definición más completa y exigible ante los tribunales y las fuerzas de seguridad. Así sucede, por ejemplo, en todo lo relacionado con el secreto profesional. Si bien este principio puede invocarse ante un tribunal a la hora de establecer la legalidad de una prueba obtenida en las comunicaciones entre abogado y cliente o en las conversaciones entre profesionales, la legislación vigente deja a los jueces un amplio margen de interpretación. Tan es así, que la admisión de pruebas obtenidas del diálogo entre abogados es moneda corriente en los pleitos de naturaleza civil.

Otro buen ejemplo de ausencia de definición sobre el alcance del secreto profesional son los casos en los que se procede al registro de un despacho de la abogacía. La autoridad judicial puede lógicamente autorizar la intervención de la documentación sobre un caso que esté bajo investigación, siempre que eso no vulnere el principio de secreto profesional; pero lo que no se puede aceptar es que la investigación de un caso suponga la intervención de todos los expedientes que obran en poder de un profesional, pues la privacidad de los clientes que no están sujetos a ninguna investigación no puede ser violentada con excusas peregrinas. La Abogacía Española solicita, además, que cualquier registro judicial de un despacho profesional no solo cuente con la presencia de un representante judicial, sino también con un representante del Colegio de la Abogacía al que pertenece el letrado investigado. Consideramos que esta doble presencia resulta más garantista no ya solo para el abogado que representan a un investigado, sino para el conjunto de sus clientes no sometidos al escrutinio de la Justicia.

La tercera contestación a la pregunta formulada, que comprende parte de las dos respuestas anteriores, es que no tendría sentido que el legislador se emplease a fondo en el reconocimiento y delimitación de nuevos derechos dejando de lado el afianzamiento y consolidación de un derecho esencial que, además, es absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuevos derechos de ciudadanía. Esto es, si no conseguimos consolidar el sistema de garantías de la defensa, poco importará que cada trimestre el Parlamento ponga en el Boletín Oficial del Estado leyes que avanza en la consecución de nuevas cotas de modernidad. Quien padezca

alguna injusticia y deba invocar sus derechos no tendrá a su alcance las herramientas precisas para lograrlo, quebrando el principio esencial de igualdad ante la ley.

Para el final he dejado de forma intencionada los requisitos para ejercicio de la abogacía y el freno al intrusismo. Con respecto al establecimiento de la práctica de la defensa legal parece del todo oportuno que la normativa que regula cómo debe implementarse establezca también los requisitos y el funcionamiento de la profesión que materializa este derecho esencial. Tendría poco sentido establecer una normativa estricta sobre el cómo se ejerce el derecho de defensa y olvidar el quién puede ejercer en nombre del ciudadano. Y, como continuidad del mismo argumento, debe ser la misma ley la que establezca sanciones para quienes simulen la condición de abogado con el objetivo de suplantar a los únicos profesionales que están legitimados para ejercer legalmente la profesión. ■

Otro buen ejemplo de ausencia de definición sobre el alcance del secreto profesional son los casos en los que se procede al registro de un despacho de la abogacía.

Victoria ORTEGA BENITO
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
 Madrid, España
 presidencia@abogacia.es



UIMentor PROGRAM

UIA is excited to announce a pilot mentoring program for its members



What is UIMentor?

UIMentor matches lawyers with fewer years in practice with more experienced lawyers who advise on issues related to professional and personal development.

Benefits

Because of UIA's broad global base, the opportunities provided by UIMentor are more diverse and more international than with traditional mentor programs.

For example, a mentee in one country might choose a mentor in her own city or country to help her navigate local or national bar or employment opportunities, while another mentee might choose a mentor in a different country to expand his client development efforts or international networking there.

What matters most is matching the right people together based on their interests, and UIMentor is committed to that effort.

To learn more about UIMentor, please go to www.uianet.org or contact avillain@uianet.org



María Fernanda
RODRIGUEZ

El acceso a la justicia de las mujeres: nuevo paradigma organizacional judicial

✎ Violence against women is an endemic problem at the global level, which has multiple causes. This article focuses on the deficits that exist in the dimension of access to justice for women who are victims of violence, and who, despite the existing normative recognition, have not been able to reduce the number of femicides/feminicides. This situation leads us to examine the problems faced by the judiciary and the need to move towards a new judicial organizational paradigm that provides an adequate response to this problem.

✎ La violence à l'égard des femmes est un problème endémique au niveau mondial, dont les causes sont multiples. Cet article examine les déficits qui existent pour les femmes victimes de violence dans le domaine de l'accès à la justice, laquelle, malgré la reconnaissance normative existante, n'a pas réussi à ce que le nombre de féminicides / féminicides se réduise. Cette situation nous amène à examiner les problèmes rencontrés par le pouvoir judiciaire et la nécessité d'évoluer vers un nouveau paradigme d'organisation judiciaire qui apporterait une réponse adéquate à ce problème.

En la República Argentina, el cambio normativo paradigmático en materia de violencia contra las mujeres vino de la mano de la incorporación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), al art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (CN).

Posteriormente se terminó de definir el plexo normativo protectorio de los derechos de las mujeres, con la ratificación de la Convención Belem Do Pará y la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Hasta entonces, el derecho argentino, en general, asumía los casos de violencias en el ámbito de la familia como un asunto "íntimo", perteneciente al llamado

"ámbito privado" en donde el Estado debía abstenerse de intervenir.

La ley 26.485 definió la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Además, entendió por violencia indirecta toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón".

Además, se incorporaron lineamientos básicos para la formulación e implementación de las políticas estatales y se dispuso la coordinación con diversas instituciones (ministerios, secretarías, poderes del Estado) y jurisdicciones (a nivel nacional, provincial y local) para abordar las diversas formas de violencia que sufren las mujeres.

Este marco legal se complementó con una serie de normas que apuntaron a garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en Argentina. A modo de ejemplo, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008), modificada por la ley 26.842 (2012); la Ley 26.618 sobre Matrimonio Igualitario (2010); la ley 26.791, que incorpora en el art. 80 del Código Penal los agravantes por femicidio y por la orientación sexual y la identidad de género (2012); la Ley 26.743 sobre Identidad de Género (2012); la Ley 27.210, que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (2015); la Ley 27.372 (2017) sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, entre otras.

Al analizar el ámbito de la violencia de género contra las mujeres también podemos visibilizar a otros grupos en situación de vulnerabilidad tales como: personas adultas mayores, personas con discapacidad, NNYA, personas LGBTI+, entre otras. Estos, son todos sujetos que se alejan del estereotipo de figura dominante en nuestra sociedad donde se privilegia la heterosexualidad, la cisgeneridad,

la ausencia de discapacidades y la edad "productiva". Por esta razón, es importante pensar con una perspectiva de género que no olvide la interseccionalidad y que piense en como distintos factores influyen sobre los grados de vulnerabilización, discriminación y marginalidad de los sujetos sociales.

Los sistemas de justicia, como tantos otros arreglos sociales, se imaginaron un sujeto determinado, ideal, al momento de diseñar sus procesos, reglas e instituciones. Un sujeto varón, atomizado (sin relaciones), libre, capaz, propietario, blanco que por supuesto no era vulnerable a desigualdad estructural.

Cuando se empezó a nombrar la violencia contra las mujeres antes llamada íntima y que hoy llamamos violencia de género, a dictar leyes en consecuencia y a judicializar la violencia contra las mujeres, emergieron todos los problemas posibles, ya que el sistema de justicia no estaba ni está diseñado para responder a las características de la violencia de género, ni al grupo de mujeres y otros sujetos vulnerabilizados.

Hay una ausencia de neutralidad en el sistema de justicia penal, cuya arquitectura organizacional ha sido diseñada para resolver actos de violencia que acontecían entre extraños, en donde el ámbito de la vida privada de las personas no ingresaba en los procesos judiciales. De alguna manera el hogar y la familia, no eran objeto de la normatividad, el delito de violación existía, pero no se sancionaba si acontecía en el matrimonio, las amenazas estaban presente en la ley pero si se producían en el ámbito familiar no eran objeto de persecución penal.

En consecuencia el modelo organizacional de los sistemas de justicia se conformó para poder dar una respuesta efectiva a otro tipo de conflictividad. Dividir la competencia por materia es sin duda una buena elección cuando un conflicto esta teñido solo por una temática, por eso procesar una "quiebra" en el fuero comercial con jueces especializados en esa materia, es sin duda una buena opción. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a la difícil tarea de judicializar delitos que acontecen en el ámbito de la vida privada de las personas esta cuestión no resulta tan evidente. En los casos de violencia doméstica o de abuso sexual contra NNYA en el ámbito intrafamiliar, el proceso debe poder dar respuestas integrales e integradas, todas ellas relevantes en un conflicto que tiene aristas tanto penales como civiles que van interactuar todo el tiempo, produciendo efectos cruzados en los diferentes procesos que estas cuestiones demandan.

Podemos graficar esto a través de un pequeño ejemplo que da cuenta de esa interrelación, resulta muy difícil que una mujer pueda sostener una denuncia de violencia doméstica, o un niño o niña el abuso sexual de su progenitor, si el único sostén de ese hogar es el presunto agresor, y en sede civil no se tramitan de manera efectiva y rápida la fijación de los alimentos provisionarios.

Algunas cuestiones no menores, también pusieron en juego nuevas reglas a un sistema que operaba con justa

razón bajo otra lógica, y no fue fácil que los jueces penales entendieran la dimensión preventiva, que debían enfrentar en estos casos. Históricamente los procesos penales solo debían limitarse a reproducir un hecho estático acontecido en el pasado, sin embargo hoy el ámbito judicial enfrenta importantes desafíos al abordar este tipo de denuncias, las cuales no solo deben investigarse sino que también demandan una intervención urgente para hacer cesar la violencia y prevenir futuros episodios. Por esta razón, antes era imposible imaginar que jueces y fiscales, pudieran otorgar o solicitar, frente a la denuncia de una amenaza simple, la exclusión del hogar del presunto autor, o que la comisión de ese presunto delito pudiera implicar la disposición de una consigna policial en el domicilio de la víctima.

Tampoco, era común que los operadores judiciales tuvieran que tomar decisiones en un contexto, donde la estrategia jurídica del caso pudiera ser afectada por los vínculos afectivos que existían entre el autor y la víctima, y por lo tanto las retractaciones de las víctimas tal vez su principal y único testigo, no eran asuntos con los que los fiscales y los jueces debían lidiar.

A los mencionados marcos convencionales y les siguieron otras normas y nuevos espacios institucionales que acercaron soluciones hasta entonces casi inexistentes tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos provinciales de Argentina. La judicialización creciente de estos casos, los reclamos, iniciativas y el trabajo de organizaciones de mujeres, de género(s) y de derechos humanos, de actores estatales y expertas impulsaron varios de los cambios vigentes. Así, entre otras cuestiones, se incorporaron equipos interdisciplinarios en los procedimientos judiciales; se incluyeron los informes predictivos de riesgo; se implementaron los botones de pánico; dispositivos electrónicos duales, se crearon oficinas de violencia de género; se especializaron fiscalías y juzgados; la temática se agregó a las capacitaciones de las escuelas judiciales y otros ámbitos de sensibilización y capacitación; se fortalecieron las oficinas de víctimas.

Si bien estas acciones mejoraron la eficiencia del sistema y la garantía de derechos involucrados, aun es evidente la deficiencia en muchas respuestas y la persistencia de barreras, como podemos visualizar en los números que a continuación se presentan:

- A nivel global, la OMS estimo en 2018 que 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres -ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual

Los sistemas de justicia, como tantos otros arreglos sociales, se imaginaron un sujeto determinado, ideal, al momento de diseñar sus procesos, reglas e instituciones.

perpetrada por alguien que no era su pareja (el 30% de las mujeres de 15 años o más)¹.

- Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Durante el 2021 Se identificaron 231 víctimas directas de femicidio en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021².
- A nivel Regional la CEPAL nos informa que en el 2021, al menos 4.239 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio en 28 países de la región. Como apunta Katherine Bartlett en su texto "Asking the woman Question"³ las mujeres, nos hemos visto obligadas a hacernos la pregunta sobre las mujeres (lo que significa preguntarnos acerca de las experiencias de las mujeres, en este caso, sus experiencias en el encuentro con los sistemas de justicia ¿Qué les ocurre? ¿Qué necesitan? ¿Qué preocupaciones las acechan? ¿Qué esperan, qué anhelan respecto a las respuestas judiciales?. Responder a estas y otras preguntas supone abordar no sólo el qué, sino especialmente el cómo. La pregunta del cómo, esto que para muchos puede parecer de lo más obvio no lo es tanto en una cultura legal alejada del pragmatismo y a lo que se conoce como realismo jurídico (*legal realism as a theory of law*).

Es justamente el cómo el que puede dar las respuestas más concretas (basadas en la experiencia), precisas (*tailored*) y eficientes, y por lo tanto también justas. Por ejemplo,

Si bien estas acciones mejoraron la eficiencia del sistema y la garantía de derechos involucrados, aun es evidente la deficiencia en muchas respuestas y la persistencia de barreras [...].

¿Cómo hacer para que los operadores judiciales respondan mejor a los casos de violencia de género? ¿Cómo asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas? ¿Cómo contribuir a que esas mujeres violentadas rehagan sus vidas, en realidad hacer que sus vidas se vuelvan habitables nuevamente o acaso por primera vez? Más imperiosamente ¿Cómo lograr la seguridad de las víctimas que se acercan a los tribunales?

La posibilidad de responder a estas preguntas, depende de planificar acciones que nos permitan captar la voz de las mujeres que han tenido que atravesar este tipo de problemas, no resulta posible que en pleno siglo XXI, las mujeres para obtener justicia, tengan que transitar por diferentes juzgados y otros organismos; cuando sabemos que la fragmentación del conflicto en materia civil y penal genera mucho peso y barreras sobre las mujeres, las agota,



las revictimiza, las confunde incluso aliena. Además, las expone eventualmente a medidas contradictorias dictadas en distintos fueros.

Teniendo en cuenta la obligación del Estado nacional y provinciales de mejorar el acceso a la justicia y de prevenir, sancionar, investigar y erradicar la violencia de género, debe volverse a pensar en la gestión de estos casos – especialmente los casos de violencia de género intrafamiliar. Resulta evidente al ver los números de víctimas, la urgente necesidad que existe de superar los escudos de papel, en los que muchas veces se han convertido las medidas de protección y las sentencias que han emitido los tribunales en estos casos, donde la vidas de las mujeres e incluso de sus hijos han sido arrasadas, en parte por la propia ineficiencia del sistema que no logra controlar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la propia autoridad judicial.

También es importante poner a disposición un esquema de patrocinio jurídico gratuito y especializado, ya que se trata de casos en los que las víctimas muchas veces encuentran incentivos para abandonar el proceso (por miedo, cansancio, falta de información, descreimiento, presiones, dependencia económica, etc.). En ocasiones, además, las mujeres no vuelven a concurrir a las audiencias u otras diligencias requeridas (por múltiples motivos que funcionan como barreras materiales y subjetivas, por ejemplo, el agotamiento por la cantidad de trámites, en

1. Organización Mundial de la Salud OMS), on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence Against Women Estimation and Data (2021).

2. <https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html>

3. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1119&context=faculty_scholarship

parte debido a la fragmentación y multiplicidad recién apuntada)⁴.

Un problema grave que enfrentan las víctimas en la cotidianeidad judicial es el maltrato, el descredito, la victimización, la falta de empatía y/o el desconocimiento de las características específicas de estos casos. Por ejemplo no parece tan difícil evitar la práctica recurrente de citar a las partes en el mismo día u horario para audiencias separadas pero en horarios cercanos, permitiendo que se crucen, o evitar la manifestaciones constantes en las que se cuestiona la veracidad del relato de las víctimas, este tipo de medidas y/o manifestaciones desentienden las especificidades de la violencia de género.

Se trata, ni más ni menos, de generar un cambio en la organización de la justicia destinado a la implementación de un enfoque en género y derechos humanos atendiendo a las fallas sistemáticas que más preocupan y afectan a las titulares de derechos, y de diseñar mecanismos de cambios específicos.

A inicios del 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, convocó a una mesa de expertas/os (en género y derecho, en derecho procesal civil, en derecho procesal penal, en niñez y adolescencia, en derecho penal, en derecho de familia y en gestión judicial) para discutir y elaborar una ley modelo para la creación del Equipo Judicial Especializado⁵. Para eso, se llevó adelante una investigación de barreras en las respuestas judiciales y se analizó el derecho comparado en la materia (por ejemplo: los tribunales especializados en España, Nicaragua, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros). Se convocó a reuniones con la sociedad civil, a expertas, juezas, fiscales, defensores, académicas y abogadas particulares para conformar una comisión que redactará una ley modelo.

Como coordinadora de ese grupo de expertos en el 2018 presenté un modelo de lo que establecimos que era un esquema posible, el cuál haciendo uso de reingenierías institucionales, debía encaminarse hacia modelos que puedan cumplir efectivamente con la finalidad de mitigar los efectos negativos de la violencia (victimización primaria).

Por eso estimamos lógico encaminarse de manera definitiva hacia modelos de competencia unificada (civil/penal), con oralidad como modo de efectivizar la inmediatez de las/os juezas/ces, la concentración de los actos y la economía procesal. Donde los ministerios públicos debían disponer de fiscales y defensores públicos especializados.

Con un modelo que migra del juzgado unipersonal al modelo de juzgado pluripersonal: colegio de juezas/ces; acompañados en la gestión por tres oficinas comunes que

apliquen economías de escala, organizadas para brindar soporte al sistema.

1. La oficina de recepción que aplique un modelo de atención integral con equipos interdisciplinarios, evaluación médica inmediata, etc. Cuya meta es asegurar que el daño sufrido por la víctima no se incremente como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria), brindando atención integral desde el inicio de la denuncia y durante todo el proceso judicial, a partir del apoyo interdisciplinario de profesionales especializados/as. Con operadoras/es que piensen en red a fin de apoyar a la víctima, dotándola de las herramientas que fueran necesarias para que ellas puedan implementar estrategias y así salir de la situación en la que se encuentran.
2. La oficina que controla el curso del proceso, la celebración de las audiencias y demás actos procesales, con enfoque de género y gestión judicial; y
3. La oficina que controla el efectivo cumplimiento de las medidas y sentencias judiciales, garantizando de manera efectiva sus vidas.

Los números de víctimas que año tras año se presentan dan cuenta de que los modelos existentes no pueden dar una respuesta efectiva a un problema endémico y multidimensional. La necesidad de nuevas arquitecturas institucionales que puedan responder de manera adecuada a la violencia contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, deviene en un urgente imperativo moral, político e institucional. ■

María Fernanda RODRIGUEZ

*Abogada/Diplomada en Derechos Humanos
Exsecretaria de Justicia de Argentina (2019)*

Buenos Aires, Argentina
mfr_4182@hotmail.com



4. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), 2012, Más allá de la denuncia: los desafíos para el acceso a la justicia. Investigaciones sobre violencia contra las mujeres, Buenos Aires.

5. Véase. Ley modelo para el Equipo Judicial Especializado en Violencia Doméstica, Sexual e Institucional. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dossier_ley_modelo_equipo_judicial_especializado.pdf

El MERCOSUR ayer, hoy y a futuro



Daniel RAIMONDI

➤ In 1991, Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay decided to integrate through South America's MERCOSUR, a free trade area and a customs union, and with the aspiration of achieving a common market. After more than thirty years, worrying setbacks can be verified within the member countries, including the advent of populism. In this context, MERCOSUR remains in force, since, in addition to promoting growth, development, and insertion in the world, it contributes to the consolidation of institutions, republican values, and democracy in the region.

➤ En 1991, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay ont décidé de s'allier à travers le MERCOSUR, zone de libre-échange et union douanière, avec l'aspiration de réaliser un marché commun. Trente ans après, des reculs inquiétants peuvent être vérifiés au sein des pays membres, notamment l'avènement du populisme. Dans ce contexte, le MERCOSUR reste en vigueur, puisqu'en plus de favoriser la croissance, le développement et l'insertion de ses états membres dans le monde, il contribue à consolider les institutions, les valeurs républicaines et la démocratie dans cette région.

El 26 de marzo de 1991 los Presidentes Menem, Collor de Melo, Rodríguez y Lacalle acordaron en Asunción la constitución del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Al suscribir el Tratado de Asunción, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se comprometieron a establecer un mercado común, lo que implicaba libre comercio intrazona, unión aduanera para las relaciones con terceros y coordinación de políticas públicas necesarias para lograr dicho objetivo.

Del punto de vista jurídico, se adoptó un esquema intergubernamental, sin instituciones supranacionales y en el que todas las decisiones serían tomadas por consenso de los cuatro Estados Partes.

En la visión que primó en sus orígenes¹, la intención fue avanzar en una integración amplia, con gestos muy fuertes de confianza entre Argentina y Brasil, al tiempo de apuntalar la democracia recientemente recuperada en la región.

En ese momento, se trató de un desafío político mayúsculo y de una hazaña diplomática, que significaba fortalecer las instituciones democráticas y la defensa de los derechos humanos, así como impulsar el desarrollo económico y social a través de la armonización de políticas

1. Los protocolos de integración entre Argentina y Brasil, la consolidación de la ALADI, el Convenio Argentino Uruguayo de Complementación Económica (CAUCE) y el Programa de Expansión Comercial entre Brasil y Uruguay (PEC), entre otros.

y la liberalización de los intercambios en el mercado más grande de América Latina.

En los cuatro países se generó una auténtica política de Estado, ya que gobiernos de signo diferente al de su antecesor concretaron y dieron continuidad a un proyecto de una envergadura y alcance inéditos, reconociendo sus méritos y su potencial para el desarrollo de la región.

Han transcurrido más de treinta años del Tratado de Asunción, durante los cuales el MERCOSUR pasó por diferentes etapas de su vida institucional. Desde su consolidación en Ouro Preto en 1994, cuando se dio forma definitiva a sus principales órganos y foros, hasta crisis donde hubo intentos de reducir su nivel y sus objetivos.

No obstante ello, el MERCOSUR continuó su trayecto de crecimiento y de consolidación, liberalizando los intercambios intrazona y estableciendo un arancel externo común así como disciplinas propias de una Unión Aduanera. En ese trayecto se consideró incluso la posibilidad de avanzar hacia una Unión Económica, incluyendo una moneda propia en los moldes de la integración europea.

Pasados más de treinta años de la conformación del MERCOSUR, con una mirada retrospectiva que compare aquel momento con el actual, encontramos que hacia el interior de los países miembros se observan algunos retrocesos preocupantes.

En efecto, con el advenimiento del populismo en la región, se ha puesto en tela de juicio el valor de la democracia representativa, como basamento fundamental para la

organización de la sociedad. Es cierto que se observan deterioros de la calidad democrática y limitaciones a las libertades individuales en distintos países del planeta, agravados por los efectos y secuelas de la pandemia del Covid-19.

Lo mismo puede decirse de los recurrentes cuestionamientos a la división de poderes y al orden institucional, los ataques a la justicia y la violación de derechos humanos. Esto último ha motivado denuncias en Estados Partes como Argentina y Brasil y ha llamado la atención de diversos organismos internacionales competentes en la materia.

Este escenario contrasta con el momento de la firma del Acuerdo, cuando no se discutían los valores republicanos esenciales para la vida en una sociedad democrática: igualdad ante la ley, publicidad de actos, estado de derecho, separación de poderes, etc.

Es en este contexto preocupante, donde resulta imperativo defender la democracia, que la integración regional en el marco del MERCOSUR cobra la misma importancia que tuvo hace más de treinta años. Los objetivos originales del MERCOSUR continúan vigentes y, sin perjuicio de las dificultades encontradas en el camino y los incumplimientos acumulados, los avances logrados hasta el presente significaron beneficios importantes para los países miembros.

El MERCOSUR sigue vivo y su consolidación y profundización contribuyen al fortalecimiento de las instituciones de los países miembros. Al igual que al momento de su creación, hoy cobran relevancia instrumentos fundacionales como el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático y el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, entre otros de los que los Estados Partes tuvieron la sabiduría de dotarse para resguardar la legitimidad de la integración y los valores sobre los que debe basarse.

Además de la liberalización de los intercambios, la multiplicación del volumen del comercio intrarregional de bienes y servicios y las oportunidades de asociación y complementación productiva que resultaron del mercado ampliado, también merecen destacarse el Protocolo de Compras Gubernamentales, el Sistema de Solución de Controversias y los numerosos instrumentos que hacen a los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes y Asociados, en los ámbitos de la educación, la salud, el trabajo, la justicia y las migraciones, por mencionar solo algunos.

En lo que refiere a su inserción internacional, un significado especial tiene la negociación que el MERCOSUR debe concluir con la Unión Europea, para concretar un acuerdo amplio de asociación birregional, lo que supone la consolidación de valores y principios comunes en los planos político y de cooperación, así como el acceso a un mercado de 500 millones de personas.

Este acuerdo redundará especialmente en beneficios para las economías regionales y en avances en políticas públicas fundamentales para la modernización de los Estados Partes

del MERCOSUR en áreas tales como servicios, comercio electrónico, compras públicas, regulaciones técnicas y sanitarias, propiedad intelectual y muchas otras, para poder acceder a mercados más sofisticados con productos de calidad, en particular en el sector alimentario.

Tal proyección del MERCOSUR al mundo debe ampliarse con otros acuerdos ya en negociación (EFTA, Canadá, Corea, etc.) y nuevas negociaciones a entablar con contrapartes de todo el mundo, contrarrestando las tendencias al proteccionismo y al aislamiento así como los cuestionamientos que hoy se hacen al multilateralismo.

Así como es claro que el MERCOSUR contribuye a consolidar la democracia y las instituciones y, a su vez, a promover el desarrollo hacia el interior de los países miembros, no puede negarse que quedan importantes aspectos pendientes sobre los que los Estados Partes han de trabajar para alcanzar compromisos que los acerquen paulatinamente de los objetivos establecidos en el Tratado de Asunción.

Para ello, es imprescindible zanjar definitivamente un debate que hace a la esencia y a la profundidad de la integración regional que oportunamente se denominó Mercado Común del Sur. Ello implica libre comercio intrazona, unión aduanera para las relaciones con terceros y coordinación de políticas propias de un mercado común.

Así quedó acordado en el Tratado y en los instrumentos fundacionales, de modo que para avanzar es necesario dejar atrás toda discusión sobre la posibilidad de retroceder a un esquema de menores compromisos, como sería limitarlo a una mera zona de libre comercio. Al contrario, se deben perseguir con determinación y ánimo constructivo los consensos que aún faltan en materia de coordinación macroeconómica, armonización de sistemas regulatorios, incorporación de la normativa MERCOSUR a los ordenamientos jurídicos nacionales y cooperación en políticas públicas.

El MERCOSUR no es un fin en sí mismo. Es una poderosa herramienta que los Estados Partes deben aprovechar en todas sus dimensiones para potenciar el crecimiento a nivel regional y, lo más importante, para brindar mayor bienestar, oportunidades de progreso y perspectivas de desarrollo a sus ciudadanos. ■

El MERCOSUR sigue vivo y su consolidación y profundización contribuyen al fortalecimiento de las instituciones de los países miembros.

Daniel RAIMONDI
Embajador

Buenos Aires, Argentina
danielraimondi@yahoo.com

IN MEMORIAM...

Henri Grondin

Président de l'UIA (1991-92)



Le 23 décembre 2022 est décédé mon ami et ancien président de l'UIA, Henri Grondin. Il fut Président de l'UIA en 1991-92.

Laissez-moi vous parler quelque peu de lui, de ses implications, de sa détermination, de son énergie, de ses réalisations au service du développement et du rayonnement de l'UIA.

Henri a été bâtonnier de Québec et du Québec dans les années 1970. Ses premiers contacts avec l'UIA remontent au congrès de Luxembourg et de La Haye en 1986. Déjà à cette époque, il avait participé à plusieurs rencontres organisées avec des avocats et barreaux de l'Amérique latine et des États-Unis par le Président de l'UIA des années 1986 et 1987, François Martin (à cette époque, la présidence de l'UIA durait 2 ans). À la demande de François Martin, Henri accepta d'assumer la toute première présidence du congrès de l'UIA de 1987. C'était une fonction nouvellement créée au sein de l'UIA. Auparavant la responsabilité de l'organisation du congrès incombait au Président avec des succès plus ou moins discutables. Le congrès de 1987 s'est tenu successivement dans les villes de Québec et Montréal. Le déplacement de Québec vers Montréal était prévu en train, mais les chemins de fer étant en grève, les congressistes ont dû être transportés par bus. Une opération d'ampleur mais réussie. Tout comme le congrès qui fut un grand succès. L'amitié née entre les deux Présidents lors de l'organisation de ce congrès a perduré.

J'ai rencontré Henri pour la première fois lors d'un séminaire organisé par le Président Enrique Basla, en juin 1989, à La Plata, Argentine. Après ce séminaire, j'ai passé quelques jours avec Henri, à Buenos Aires. Il m'a

fait visiter des endroits intéressants mais nous avons surtout parlé de l'UIA. Il m'a proposé de m'impliquer activement au sein de l'UIA. Un conseil que j'ai suivi.

Le 9 novembre de la même année, le mur de Berlin tombait. Le 14 janvier suivant, une délégation de l'UIA arrivait à Moscou pour établir un premier contact avec une organisation d'avocats russes afin de les inviter à rejoindre l'UIA et échanger sur la profession d'avocat. La délégation était composée du Président alors en fonction, Ian Hunter, de Juan Antonio Cremades, d'Henri Grondin, d'Enrico Radice et de moi-même. Pendant cette visite, nous avons pu constater à quel point la profession d'avocat en Russie et les organisations professionnelles différaient – par exemple – de barreaux occidentaux. Nous avons eu beaucoup d'échanges au cours desquels nous avons offert notre soutien et des conseils. Nous avons souligné l'importance de l'indépendance de l'avocat et de celle des organisations professionnelles. Nous avons convenu d'organiser un séminaire plus tard cette même année.

Du 29 juin au 3 juillet 1990, une délégation de l'UIA, à laquelle participait Henri, s'est rendue à Sofia en Bulgarie. Nous y avons reçu un accueil chaleureux et les discussions furent similaires à celles de Moscou. Quelques jours plus tard, nous avons visité la Tchéquie et la Slovaquie. Bien souvent, « nous » voulait dire le Président Juan Antonio Cremades, Henri et moi-même. En novembre 1990, nous sommes allés à Budapest en Hongrie, pour une visite comparable à celle de Prague.

Le voyage suivant s'est fait en Amérique Latine – d'abord en Équateur et puis au Pérou – du 16 au 27 juillet pour des rencontres et des séminaires. Henri et moi étions les seuls qui ne parlaient pas l'espagnol.

IN MEMORIAM...

Nous avons souffert en silence pendant les nombreux et assez longs discours !

Du 18 au 22 janvier 1991, le Comité de Direction s'est réuni au Maroc, alors que le 17 était lancée la seconde phase de la guerre du Golfe, connue sous l'appellation de « *desert storm* ». Malgré ces circonstances exceptionnelles et la tension palpable dans les rues, l'accueil chaleureux et l'ouverture à la discussion des avocats marocains ne se sont pas démentis.

C'est à la fin du congrès tenu à Mexico et Morelia qu'Henri est devenu Président de l'UIA. Il a continué à parcourir le monde pour faire rayonner l'UIA. Je l'ai souvent accompagné. En janvier 1992, un séminaire a été organisé à New Delhi par K. K. Venugopal dans le but de faire mieux connaître et intéresser les avocats indiens à rejoindre l'UIA. Le mois suivant, c'est une réunion du Comité de Direction qui se tenait à Québec. Imaginez l'écart de température entre ces deux pays... C'est dans un froid glacial que nous avons assisté à la parade du Carnaval de Québec. Moment mémorable !

Je ne vais pas mentionner tous les voyages d'Henri pendant sa présidence. Ils sont trop nombreux. Je relate ici brièvement les voyages que nous avons faits ensemble en Asie.

Henri avait à cœur d'y faire mieux connaître l'UIA. C'est à Bangkok, à Manille, à Hong Kong, à Pékin et à Tokyo que nous avons rencontré plusieurs organisations d'avocats, diplomates et autres personnalités susceptibles de développer un intérêt pour l'UIA. Chaque fois, nous en profitons pour nous imprégner de la culture des pays visités. De l'Asie, nous nous sommes envolés vers San Francisco afin d'assister au congrès annuel de l'American Bar Association (ABA).

Pour terminer ce récit de voyages – heureusement, à l'époque, j'ai fidèlement noté tous ces souvenirs, dans mon journal ! – le congrès de Berlin marquait la fin de la présidence d'Henri. A cette époque, Henri était très inquiet parce que sa mère avait de gros soucis de santé mais le congrès fut un grand succès avec une bonne participation et un bon programme. Le congrès avait lieu dans une ville désormais « libérée ». Le mur était tombé et il n'y avait plus de séparation physique entre l'Est et l'Ouest. Henri commença son discours avec des

mots, prononcés dans cette même ville en 1963 par une autre personne : « *Ich bin ein Berliner* ».

Henri était francophone et francophile. Il n'était vraiment pas un *Berliner*. Ouvert à toutes les langues, il souhaitait cependant que le français demeure une langue prépondérante au sein de l'UIA. Il était préoccupé par l'importance que prenait la langue anglaise dans les activités de l'UIA. L'UIA a eu une grande importance pour Henri et il lui a beaucoup donné.

L'organisation du bureau était un souci. Le recrutement de nouveaux membres, barreaux et avocats individuels, était sa première et constante préoccupation.

Parmi ses nombreux coups de cœur pour les gens et les pays, il évoquait des souvenirs impérissables des réceptions du Président Antoine Akl et de son pays, le Liban. Il avait une affection profonde pour Enrique Basla et son pays, l'Argentine. C'est d'ailleurs Enrique qui lui organisa une fête mémorable pour ses 75 ans dans la sublime estancia Villa Maria en banlieue de Buenos Aires. Henri était un vrai ami. J'ai beaucoup voyagé avec lui. Après notre voyage en Asie durant l'été 1992, il me disait avoir visité les cinq continents pendant sa présidence. Tout au long des années qui ont suivi, nous avons continué de nous voir, avec ma conjointe Tike et son ami François. Au Québec, nous étions reçus Tike et moi à son appartement à Québec et dans sa belle maison à Beaumont. Nous les recevions, d'abord aux Pays-Bas puis dans le sud de la France. J'ai assisté à plusieurs de ses anniversaires. Il était généreux, gentil et savait ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas.

Il avait 3 jours de plus que moi. Chaque année nous échangeons nos vœux de bon anniversaire. Je garde les meilleurs souvenirs de mon ami Henri Grondin.

H. Leonard DE HAAS

Président de l'UIA 1992-93

Le Barroux, France

”

France - Le Conseil National de la Médiation (CNM) - Nouvel organisme institutionnel en France

Le décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation (CNM) a été publié au JORF le 26 octobre 2022. Le président du CNM sera accompagné de deux vice-présidents dont un représentant du Conseil national des barreaux. Le CNM se réunira au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de la justice. Il sera chargé de :

- rendre des avis dans le domaine de la médiation et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer
- proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation
- proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation
- émettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste auprès de la cour d'appel.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/7aHxBNIB2Z56Nq3rDaD6JiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE

France - Lutte contre la planification fiscale agressive et secret professionnel de l'avocat

Dans un arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-694/20), la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) a jugé que l'obligation imposée à l'avocat d'informer les autres intermédiaires impliqués dans une planification fiscale transfrontières potentiellement agressive n'est pas nécessaire et viole le droit au respect des communications avec son client. Rappelant que la protection renforcée accordée aux échanges entre les avocats et leurs clients se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables, la Cour souligne que le secret professionnel recouvre également la consultation juridique, et ce tant, à l'égard de son contenu que de son existence.

Suisse - Consentement au don d'organes

Le 15 mai 2022, le peuple suisse a validé le principe du consentement présumé concernant le don d'organes : les personnes refusant le prélèvement d'organes et de tissus après leur décès devront le déclarer expressément. Ce changement de principe entrera en vigueur en 2025

au plus tôt. En effet, le vote populaire nécessite une mise en œuvre normative, la création d'un registre sécurisé et la réalisation d'une campagne d'information nationale. La Suisse rejoint ainsi ses voisins, tels que l'Autriche, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Les semelles rouges font l'actualité de la CJUE

La décision de la CJUE (Aff. Jointes C-148/21 et C184/21) répond à 2 questions préjudicielles confrontant Louboutin à Amazon et s'écarte de la jurisprudence eBay, en considérant que le marché en ligne peut être condamné en contrefaçon par des annonces de tiers lorsqu'il présente de façon « (...) uniforme des offres à la vente publiées sur son site Internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l'ensemble de ces annonces » et offre des « services supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, (...) stockage et expédition », Amazon faisait apparaître ensemble les annonces des produits contrefacteurs et les siennes pour de vraies chaussures Louboutins.

Beneficial Ownership

Under the Corporate Transparency Act (CTA) in the United States, a beneficial owner is an individual that owns or controls at least 25% of the "ownership interest" of a company required to report such information. The purpose of reporting and making this information available to law enforcement and relevant government agencies is to hold accountable those who use corporate structures to finance terrorism or activities in violation of human rights, such as human trafficking. At its mid-year meeting in February 2023, the American Bar Association updated its policy regarding beneficial ownership and called for reasonable efforts by the United States to detect, deter, and combat these human rights violations through appropriate legislation and governmental action, while preserving constitutional rights and confidentiality interests, as well as the ethical and professional obligations of lawyers. The resolution and report may be found at:

<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/news/2023/mym-res/704.pdf>.

While not presented at the meeting, the ABA is also considering amendments to some of its model rules of professional conduct that address when lawyers should decline or terminate representation of certain clients.

Ukraine

The issue of accountability and remedies under international and domestic law for offenses committed by the Russian Federation in its invasion of Ukraine was addressed by the American Bar Association at its February 2023 mid-year meeting. In addition to calling for a claim's registry and maintenance of the freeze on the Russian Federation and certain individual assets, the mechanism proposed included (1) establishment of tribunals, both international and hybrid, (2) fact-finding bodies, and (3) truth and reconciliation commissions, as well as other mechanisms to ensure remedies for a violation of international law. These are meant to address or fill gaps in the currently available avenues to address war crimes, crimes against humanity, the crime of genocide, and the crime of aggression. The resolution and report may be found at:

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/house_of_delegates/2023-midyear-supplemental-materials/506-rev.pdf.

Anti-Semitism

The American Bar Association, at its mid-year meeting in February 2023, issued a condemnation of anti-Semitism and urged legislation and government action to combat it. Apart from such measures and condemnation, the resolution also called for appropriate education and training, as well as social media platforms to identify, measure, and address online anti-Semitism. The resolution also makes clear that freedom of expression is not to be diminished, consistent with protections under the First Amendment of the United States Constitution. The resolution and report may be found at: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/news/2023/mym-res/514.pdf>.

French Bill Regarding Training Chokes/Electric Collars

Effective January 16, 2023, the National Assembly unanimously adopted a bill to prohibit the use and sale of electric training collars for cats and dogs. When Corinne Vignon introduced the bill, she said that the collars allow the owner to inflict an electrostatic shock and cause "direct physical and psychological pain." European countries who have already implemented similar bans include Austria, Belgium, Denmark, the UK, Germany, Slovenia, Sweden, and Switzerland.

The bill plans to restrict the use, sale, and purchase of training collars for pet dogs and cats, including anti-distancing, anti-barking, and training electric collars. The restriction also includes choke collars without stoppers and pointed collars with points that sink into the animal's throat. First-time users will be penalized with a fine of €750 and €3,750 for repeat offenders and dog trainers. In the case of a sale or purchase,

offenders risk a penalty from €3,000 to €15,000. To become law, the French Senate must ratify the bill.

Assembly member Anne-Laurence Petel said that devices like the electric collars are considered a "relatively harmless training tool" by pet parents or dog trainers, and it is "necessary not to let such ideas subsist."

She added that elevating the stress and aggressiveness of animals from using such collars is not only dangerous for those around the animal but "fear can lead them to seriously injure children." Representative Christine Engrand argued that "ease of access" creates the problem. She suggested that "alternatives that do not cause suffering should be preferred."

The US Supreme Court Lacks Ethics Code

The United States Supreme Court does not have a code of judicial ethics that is binding on the justices, as do other federal judges in the country. The American Bar Association passed a resolution at its February 2023 mid-year meeting to urge such an adoption. This does not mean that the justices have no ethical obligations; a federal statute (28 U.S.C. 55) requires disqualification in cases where the justice "has a personal bias or prejudice concerning a party" or "a financial interest in the subject matter in controversy." However, there are other rules to be considered that bind other federal judges. This was the thrust of the ABA resolution. Opponents of the resolution did not dispute the need for such a code, but wanted more time to develop one.

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/house_of_delegates/2023-midyear-supplemental-materials/400-midyear-2023.pdf

ICC Issues Arrest Warrant

On 17 March 2023, the International Criminal Court (ICC), seated in The Hague, issued an arrest warrant directed at Russian President Vladimir Putin. Although the ICC's jurisdiction to prosecute individuals for war crimes, crimes against humanity, and genocide is well-recognized, Russia claims that heads of states enjoy immunity under a UN Convention.

The basis of this warrant against Putin was his responsibility for the deportation of children from the Ukraine to the Russian Federation. According to Ukraine's Parliament Commissioner for Human Rights, Dmytro Lubinets, data shows that 16,222 children have been taken.

Although Russia does not recognize the ICC, it is recognized by the 123 member states. This means that if Putin travels to any of these countries, he could be arrested, face prosecution and if convicted, given a life sentence. It is noteworthy that in addition to Russia, neither the United States, China, nor Ukraine are signatories to the ICC.

UIA, bringing together the world's lawyers

WHY JOIN UIA?

To create new business opportunities

With its network of jurists and corporate lawyers spreading over 110 countries and practicing in all areas of law, UIA enables you to develop trustworthy partnerships and meet potential clients.

To develop your professional skills

All year round, UIA offers an international training program for you to build your legal skills and share and exchange experiences with reputed experts in various fields.

To promote your practice and associates

The UIAdvance program gives your practice greater visibility and enables it to avail of exclusive opportunities, as well as to strengthen its brand image. It enables you to work with clients from across the world and to develop a global network of trustworthy practices with which to collaborate, explore, and win over new markets.

To reinforce your knowledge and highlight your expertise

UIA's 43 Scientific Commissions give you access to the expertise and experience of your colleagues the world over. They enable you to share and highlight your knowledge. UIA also offers you the opportunity to strengthen your legal knowledge thanks to its publications, podcasts and newsletters, along with its magazine - *Juriste International* - and its online articles, to which you are invited to contribute yourself.

To provide your colleagues support or gain support in your career

Nothing is more useful than meeting someone interested in your career who is ready to discuss your professional opportunities, your ideas, and your concerns.

To defend the Rule of Law and the profession


The *UIA-Institute for the Rule of Law* (IROL) defends lawyers across the world who are being persecuted or imprisoned for practicing their profession. UIA-IROL intervenes in countries where the functioning of the justice system is severely impeded. Through its public statements and global campaigns, UIA-IROL raises public awareness about violations of the Rule of Law.

By joining UIA, you would be supporting the actions taken by UIA-IROL and participating in the protection of the principles of the profession and the Rule of Law.

UIA IN FIGURES

 +1,000 lawyers
attend our annual
congresses

 110 countries

 +30 events hosted
annually

 43 Scientific
Commissions

 25 National
Committees

CONTACT US

www.uianet.org • uiacentre@uianet.org • +33 1 44 88 55 66

 www.linkedin.com/company/union-internationale-des-avocats/

 www.facebook.com/UnionIntAvocats

 www.youtube.com/c/UnionInternationaledesAvocats

 @UnionIntAvocats

 @UnionIntAvocats



Union Internationale des Avocats
International Association of Lawyers
Unión Internacional de Abogados

UIA Advance

A global network for law firms

UIAdvance is a membership option for law firms specifically designed to enhance their global outreach. UIA, the world's most multicultural, multilingual law association, brings together some 2 million lawyers from over 110 countries.

Does your law firm seek to extend its global reach, strengthen its brand, work with clients around the world, and collaborate with as well as learn from a worldwide network of law firms?

UIAdvance provides members exclusive opportunities to benefit from this unique, international network.

Interested?

Find out more and join the network!

It's simple to do. Please contact NoeliaAlonso Morán on +33 1 44 88 55 66 or by email at nalonso@uianet.org

Noelia can answer any questions and, along with the UIA team, work with your firm to enhance your firm's benefits of UIAdvance membership.

UIA • 9 rue du Quatre-Septembre • 75002 Paris
Tel : +33 1 44 88 55 66 • Fax : +33 1 44 88 55 77
www.uianet.org



UIA

Union Internationale des Avocats
International Association of Lawyers
Unión Internacional de Abogados

www.uianet.org

SAVE THE DATE



ROMA
2023

UIA CONGRESS

67TH UIA CONGRESS

OCTOBER 25-29, 2023
#UIAROMA

ROMA