

Report Q205

in the name of the Paraguayan Group

Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods

Questions

I) Analysis of the current statutory and case laws

1) Exhaustion

In your country, is exhaustion of IPRs provided either in statutory law or under case law with respect to patents, designs and trademarks? What legal provisions are applicable to exhaustion? What are the conditions under which an exhaustion of IPRs occurs? What are the legal consequences with regard to infringement and the enforcement of IPRs?

En el Paraguay la doctrina del agotamiento del derecho se encuentra incorporada en las legislaciones sobre **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad** -Ley No. 1630/2000-, **Marcas** -Ley No. 1294/1998-, no así en la de **Dibujos y Modelos Industriales** -Ley No. 868/1981- en la que no aparece ninguna referencia explícita o implícita al agotamiento del derecho.

Para la legislación sobre **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad** la condición única para que proceda el agotamiento es la introducción lícita del producto patentado en el comercio de cualquier país por parte del titular de derechos u otra persona con su consentimiento.

Para la legislación sobre **Marcas** existe sin embargo una condición doble: la introducción lícita del producto marcado en el comercio de cualquier país por parte del titular de derechos u otra persona con su consentimiento, pero siempre que tal producto -o su envase, o su envoltorio- no haya sido alterado, modificado o deteriorado.

2) International or national exhaustion

Does the law in your country apply international exhaustion for patents, designs or trademarks? If yes, are there any additional conditions for international exhaustion compared to regional or national exhaustion, such as a lack of marking on products that they are designated only for sale in a specific region or country or the non-existence of any contractual restrictions on dealers not to export products out of a certain region? What is the effect of breach of contractual restrictions by a purchaser?

If your law does not apply international exhaustion, is there regional exhaustion or is exhaustion limited to the territory of your country?

In case your country applies regional or national exhaustion, who has the burden of proof regarding the origin of the products and other prerequisites for exhaustion and to what extent?

En todos los casos en que la legislación paraguaya incorpora la doctrina del agotamiento del derecho lo hace reconociendo expresamente el *agotamiento internacional*, y sin exigir

para su configuración ningún requisito adicional a los que se puntualizaron en la respuesta anterior.

El Paraguay es un país con una larga tradición de libertad contractual que se manifiesta no sólo en la garantía que ofrece su legislación de poder pactar con amplia discrecionalidad las condiciones de los contratos, sino además en la prohibición, tratándose de activos de propiedad intelectual, de incluir condiciones que restrinjan o ejerzan un efecto nocivo para la libre competencia.

La sanción al incumplimiento de lo establecido precedentemente es la declaración de nulidad de la cláusula viciada, pudiendo llegar en el caso de las **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad** al otorgamiento de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.

3) *Implied license*

Does the theory of implied license have any place in the laws of your country? If so, what differences should be noted between the two concepts of exhaustion and implied license?

Entendidas las denominadas licencias implícitas como *autorizaciones sobreentendidas* que el titular de derechos acuerda a un tercero de realizar *algo más* que meros actos de comercio con sus productos protegidos, las mismas están vedadas en las legislaciones paraguayas que conforman el *bloque de intelectualidad* -Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Ley de Marcas, Ley de Dibujos y Modelos Industriales, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

La legislación que con más claridad aserta este criterio es la de **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad**, que establece -artículo 42- que cualquier acto que suponga utilización con fines comerciales de un invento o modelo de utilidad debe imperiosamente ser materia de licenciamiento expreso por parte del titular de derechos, previéndose la posibilidad, en caso de negativa irrazonable, de que sea la máxima autoridad administrativa sobre la materia -la Dirección de la Propiedad Industrial- quien conceda tal autorización, advirtiéndose en uno u otro supuesto la intención del legislador de no dejar sombra de duda respecto del carácter imprescindible de la *autorización explícita*.

4) *Repair of products protected by patents or designs*

Under what conditions is a repair of patented or design-protected products permitted under your national law? What factors should be considered and weighed? Does your law provide for a specific definition of the term "repair" in this context?

La reparación es permitida siempre que no suponga un *refabricamiento* del producto protegido, permaneciendo dentro del parámetro de la mera restauración del mismo.

El *bloque de intelectualidad* paraguayo ni define lo para el contexto debe entenderse por *reparación*, ni enumera los factores a ser considerados para perfilar en qué momento se está delante de una reparación y en qué momento delante de un refabricamiento del producto protegido.

5) *Recycling of products protected by patents or designs*

Under what conditions is a recycling of patented or design-protected products permitted under your national law? What factors should be considered and weighed? Does your law provide for a specific definition of the term "recycling" in this context?

Siempre que la reutilización del producto protegido no haya implicado un refabricamiento del mismo mediante actos que, tenidos en su conjunto, supongan un aprovechamiento de la información protegida para llegar al mismo producto final.

El *bloque de intelectualidad* paraguayo ni define lo para el contexto debe entenderse por *reciclamiento*, ni enumera los factores a ser considerados para perfilar en qué momento se está delante de un reciclamiento y en qué momento delante de un refabricamiento del producto protegido.

6) *Products bearing trademarks*

Concerning the repair or recycling of products such as reuse of articles with a protected trademark (see the examples hereabove), has your national law or practice established specific principles? Are there any special issues or case law that govern the exhaustion of trademark rights in your country in case of repair or recycling?

Tratándose de **Marcas** el principio general del agotamiento de derechos en el Paraguay es que para que el mismo concurra es necesario que el producto marcado introducido lícitamente en el comercio de cualquier país por el titular o tercero con su consentimiento, no esté alterado, ni sus envases o envoltorios modificados o dañados.

De este principio se desprende la prohibición expresa que su legislación prevé -artículo 84- al reciclado de envases con marca aplicada, y a todo reciclaje o reparación de un producto marcado que suponga supresión o modificación de la marca aplicada.

7) *IPR owners' intention and contractual restrictions*

a) *In determining whether recycling or repair of a patented product is permissible or not, does the express intention of the IPR owner play any role? For example, is it considered meaningful for the purpose of preventing the exhaustion of patent rights to have a marking stating that the product is to be used only once and disposed or returned after one-time use?*

Tributario de la tradición jurídica romanista, el sistema positivo paraguayo divide su contenido legislativo en dos grandes ramas: las legislaciones de derecho público y las legislaciones de derecho privado, versando la gran diferencia entre las mismas que mientras que en las primeras los justiciables no pueden ni siquiera por mutuo acuerdo obviar, limitar o condicionar su vigencia efectiva *al caso*, sí lo pueden hacer, dentro de determinados parámetros, en las segundas.

Las legislaciones que conforman el *bloque de intelectualidad* paraguayo son de derecho público al desempeñar el Estado un papel trascendental dentro del esquema de protección, y, por lo mismo, los sujetos incididos por las mismas, entre ellos el titular de derechos, están imposibilitados de ir más allá de lo que puntualmente refiere la norma.

En el caso de las **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad**, la intención expresada del titular de derechos juega un rol bastante escaso a efectos de la determinación de las consecuencias legales de la reparación o el reciclado de productos protegidos, limitándose su importancia a la disuasión o a la generación de un principio de prueba por escrito de la mala fe del tercero.

b) *What would be conditions for such kind of intentions to be considered?*

Nos remitimos a la respuesta anterior.

c) *How decisive are other contractual restrictions in determining whether repair or recycling is permissible? For example, if a license agreement restricts the territory where a licensee can sell or ship products, a patentee may stop sale or shipment of those products by third parties outside the designated territory based on his patents. What would be the conditions for such restrictions to be valid?*

La Ley del Comerciante, una legislación no integrante del *bloque de intelectualidad* paraguayo pero relacionada con ella por vía de los principios generales que establece

respecto de lo que debe comprenderse por competencia leal y desleal, admite la limitación de la competencia a zonas geográficas y actividades determinadas, siempre y cuando su duración no exceda los 5 años y no perjudique a terceros.

No obstante, una limitación contractual como la que admite la Ley del Comerciante sería difícilmente aplicable para impedir la circulación de productos protegidos por patentes, aún cuando quien desee hacerlo sea el titular de derechos. Esto porque tal y como lo hemos mencionado en la respuesta a la pregunta **2.**, es una característica de todas las legislaciones que conforman el *bloque de intelectualidad* la prohibición de incluir condiciones que restrinjan o ejerzan un efecto nocivo para la libre competencia, circunstancia que se ve reforzada en la legislación sobre **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad** que introduce, a diferencia del resto, no sólo un castigo formal -la nulidad de la cláusula en cuestión- sino otro de naturaleza material de consecuencias más gravosas para el titular que adopte tal conducta: la licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas.

- d) *Are there any other objective criteria that play a role besides or instead of factors such as the patentee's intention or contractual restrictions?*

En el *bloque de intelectualidad* paraguayo no existen más criterios que los que se pueden inferir de las legislaciones que lo conforman, los cuales se han expresado en la respuesta a las preguntas **4.** y **5.** a las que nos remitimos.

- e) *How does the situation and legal assessment differ in the case of designs or trademarks?*

La solución legal para el asunto propuesto en el caso de las **Marcas** y los **Dibujos y Modelos Industriales** es el mismo al de las **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad**, por lo que a las respuestas respectivas nos remitimos.

- 8) *Antitrust considerations*

According to your national law, do antitrust considerations play any role in allowing third parties to recycle or repair products which are patented or protected by designs or which bear trademarks?

No existe legislación *antitrust* en el Paraguay, por lo que son las mismas legislaciones que conforman el *bloque de intelectualidad* paraguayo las que introducen los criterios ya comentados de libertad de contratación y prohibición de cualquier restricción que produzca efectos negativos en la competencia.

- 9) *Other factors to be considered*

In the opinion of your Group, what factors, besides those mentioned in the Discussion section above, should be considered in order to reach a good policy balance between appropriate IP protection and public interest?

En opinión del Grupo paraguayo, en todo régimen de protección de activos de propiedad intelectual -y entre ellos sobretudo los protegidos por patentes- existe implícito un conflicto de objetivos de cuyo equilibrio depende lo óptimo: por un lado la necesidad de *estimular la innovación*, y por otro la necesidad de *estimular la competencia*. En ambos supuestos el objetivo último es el mismo: dar bienestar al consumidor.

La reparación y el reciclado de productos protegidos son actividades que se colocan del lado del *estímulo de la competencia*, por los que permitir las sin más, es decir, sin un correlato normativo que se encargue de apuntalar en igual medida la explotación económica del activo protegido, y con ello el *estímulo a la innovación*, desnivelaría irremediablemente la balanza, poniendo en peligro el equilibrio imprescindible para lograr el objetivo último señalado.

Por apuntalar la explotación económica del activo protegido entendemos la necesidad de introducir enmiendas legislativas que precisen lo que debe entenderse por fabricación de un producto protegido en procura de perfilar una línea demarcatoria entre lo que es fabricar, lo que es reparar, lo que es reproducir y lo que es reutilizar un producto protegido.

10) *Interface with copyrights or unfair competition*

While the present Question is limited to patents, designs, and trademarks as noted in the Introduction above, does your Group have any comments with respect to the relationship between patent or design protection and copyrights or between trademarks and unfair competition relative to exhaustion and the repair and recycling of goods?

La doctrina del agotamiento del derecho presenta características tan disímiles en el modo, los efectos y el alcance con que se incorpora en las legislaciones sobre patentes, diseños y derechos de autor, que el Grupo omitirá hacer comentarios relacionados con su interacción al no hacer relación con la cuestión tratada.

En cuanto a la relación entre las **Marcas** y la competencia desleal en el punto relacionado con el agotamiento del derecho, la legislación paraguaya sobre la materia marcaria -artículo 81- concibe al uso indebido de una marca como acto de competencia desleal, y hemos visto en la respuesta a la pregunta **6.** que esta misma legislación prevé que el reciclado de envases con marca aplicada por parte de un tercero no autorizado es un ilícito marcario por uso no autorizado -indebido en consecuencia- de una marca ajena, de lo que cabe concluir que para la legislación paraguaya actos como el reciclado de envases es no sólo un ilícito marcario sino además un acto de competencia desleal.

11) *Additional issues*

In the opinion of your Group, what would be further existing problems associated with recycling and repair of IPR-protected products which have not been touched by these Working Guidelines?

En opinión del Grupo paraguayo los problemas asociados al reciclado y la reparación de productos protegidos han sido sustancial y competentemente abordados en esta guía de trabajo.

II) Proposals for uniform rules

1) *What should be the conditions under which patent rights, design rights and trademark rights are exhausted in cases of repair and recycling of goods?*

En la medida que la reparación del producto protegido no suponga una refabricación del mismo, ni que el reciclado entrañe una reutilización lograda a partir de un refabricamiento del producto protegido mediante actos que, tenidos en su conjunto, supongan un aprovechamiento de la información protegida para llegar a idéntico producto final.

La clave está en no encubrir un acto de explotación económica de carácter exclusivo, la fabricación del producto protegido, bajo el disfraz de la reparación o la reutilización del mismo.

2) *Should the repair and the recycling of goods be allowed under the concept of an implied license?*

En la inteligencia que con tales actividades se traspongan los límites señalados en la respuesta inmediata anterior, la posición es que de ninguna manera.

Permitir eso sería introducir un desbalance grave e innecesario en el óptimo equilibrio que debe existir entre el objetivo de la innovación y el objetivo de la competencia, del cual hiciéramos hincapié en la respuesta a la pregunta **9.** a la cual nos remitimos.

- 3) *Where and how should a line be drawn between permissible recycling, repair and reuse of IP-protected products against prohibited reconstruction or infringement of patents, designs and trademarks?*

Nos remitimos a la respuesta **1.** del presente capítulo, y en las respuestas **4.** y **5.** del capítulo anterior.

- 4) *What effect should the intent of IPR holders and contractual restrictions have on the exhaustion of IPRs with respect to recycling and repair of protected goods?*

Debería tener una importancia mayor que la que actualmente le otorga el *bloque de intelectualidad* paraguayo, debiendo ser materia de enmienda legislativa la regulación de las formas que debe adoptar tal intención, el alcance jurídico efectivo de la advertencia en los productos, así como una clara precisión de sus límites, cuestión esta última que supondrá ahondar en la doctrina del agotamiento del derecho de modo a perfilar tales límites sin contrariar su contenido esencial.

- 5) *Should antitrust issues be considered specifically in cases of repair or recycling of goods? If so, to what extent and under which conditions?*

Como mencionamos en la respuesta a la pregunta **8.** del capítulo primero, el Paraguay no posee legislación *antitrust*.

- 6) *The Groups are invited to suggest any further issues that should be subject of future harmonization concerning recycling, repair and reuse of IP-protected products.*

El Grupo paraguayo considera imperiosa la necesidad de armonizar mundialmente las distintas vertientes -nacional, internacional y regional- de la doctrina del agotamiento del derecho.

- 7) *Based on answers to items 1 to 6 above, the Groups are also invited to provide their opinions about how future harmonization should be achieved.*

En el marco de un acuerdo multilateral en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio.