

Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes

Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA)

&



国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
ADMINISTRATION, PRC



OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes

Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA)



Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir e interpretar o ejecutar públicamente la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Cita propuesta: CNIPA (2019). Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes. Beijing e Geneva: Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China.

Las adaptaciones/traducciones/obras derivadas no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: "La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original."

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítanse a <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

© CNIPA y OMPI, 2019

Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, N.º 6, Xitucheng Lu, Jimenqiao Haidian District, Beijing, 100088 China

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)

ISBN: 978-92-805-3074-2



Atribución 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)

Portada: Getty Images / beer5020 – Chalffy

Impreso en China

ÍNDICE

Prólogo	8	16. ¿Qué convenios internacionales protegen otros derechos de PI?	19
Siglas	10	17. ¿Cuáles son los principios básicos de la protección internacional de la PI?	19
Conceptos básicos de propiedad intelectual	12	18. ¿En qué consiste el principio del “trato nacional”?	19
1. ¿Por qué necesitamos un sistema de PI?	13	19. ¿En qué consiste el principio de “nación más favorecida (NMF)”?	19
2. ¿Qué es la PI?	14	20. ¿Qué significa el principio de “independencia de la protección”?	19
3. ¿En qué categorías se divide la propiedad intelectual?	14	21. ¿Qué es el principio de “normas mínimas de protección”?	20
4. ¿Cuáles son las características de la PI?	14	22. ¿En qué consiste el principio de “prioridad”?	20
5. ¿En qué consiste la exclusividad de la PI?	14	23. ¿Qué es el “principio de transparencia”?	20
6. ¿A qué llamamos principio de territorialidad?	15	24. ¿En qué consiste el principio de “interés público”?	20
7. ¿La protección de la PI está limitada en el tiempo?	15		
8. ¿Las infracciones en materia de PI siempre dan lugar a responsabilidad penal?	15	Aspectos fundamentales de los derechos de patente	22
9. ¿Qué recursos existen para obtener reparación en caso de infracción de la PI?	15	25. ¿Qué es una invención?	23
10. ¿Cómo coordina la comunidad internacional la protección de la PI?	16	26. ¿Qué son los derechos de patente?	24
11. ¿Cómo se administra la PI en todo el mundo?	17	27. ¿Son patentables las invenciones en todos los sectores?	24
12. ¿Qué tratados internacionales protegen de manera integral los derechos de PI?	17	28. ¿Qué es un modelo de utilidad?	25
13. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de patente?	17	29. ¿Qué es un dibujo o modelo (diseño) industrial?	25
14. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de autor y derechos conexos?	18	30. ¿Son las patentes la única forma de protección de las invenciones?	25
15. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de marca?	18	31. ¿Cuánto dura la protección mediante patente?	25
		32. ¿Cómo se determina la titularidad de una patente?	26
		33. ¿Cómo se establece la titularidad de una invención encargada?	26

34. ¿Cómo se establece la titularidad de las invenciones de empleados?	26	52. ¿Qué es la Clasificación Internacional de Patentes?	33
35. ¿En qué consiste el requisito de la novedad en el caso de las patentes?	27	53. ¿Qué es la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales?	33
36. ¿En qué consiste el requisito del carácter inventivo en el caso de las patentes?	28	Aspectos básicos del derecho de autor 36	
37. ¿En qué consiste el requisito de utilidad en el caso de las patentes?	28	54. ¿Qué es el derecho de autor?	37
38. ¿En qué consiste el requisito de “unidad de la invención” en el caso de las patentes?	28	55. ¿Qué son los derechos conexos?	38
39. ¿Qué información figura en una descripción de patente?	29	56. ¿Qué es la originalidad en el derecho de autor?	38
40. ¿En qué consisten las reivindicaciones de la patente?	29	57. ¿Qué derechos confiere el derecho de autor?	38
41. ¿Qué diferencias hay entre la protección de una invención y la de un dibujo o modelo (diseño) industrial?	29	58. ¿De qué derechos gozan los artistas intérpretes o ejecutantes?	39
42. ¿En qué consisten las reivindicaciones dependientes e independientes?	30	59. ¿De qué derechos gozan los productores de grabaciones sonoras y videos?	39
43. ¿Qué es una solicitud de patente?	30	60. ¿De qué derechos gozan los organismos de radiodifusión?	40
44. ¿Qué es el resumen en una solicitud de patente?	30	61. ¿Cuánto dura el plazo de protección de una obra?	40
45. ¿Qué es un abogado de patentes?	31	62. ¿Pueden protegerse por derecho de autor los programas informáticos??	40
46. ¿En qué consisten los principios del primero en presentar y el primero en inventar?	31	63. ¿Qué no puede protegerse por derecho de autor?	40
47. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas de registro de patentes y los sistemas de examen sustantivo?	31	64. ¿Puede protegerse por derecho de autor un manual de instrucciones?	41
48. ¿Qué derechos se conceden a quien obtiene una patente?	32	65. ¿Puede protegerse por derecho de autor el arte folclórico?	41
49. ¿En qué consisten las licencias obligatorias de una patente?	32	66. ¿Cuáles son las diferencias entre la protección del derecho de autor y la protección de las marcas?	42
50. ¿Por qué no se puede aplicar el modelo de las licencias obligatorias a los dibujos y modelos industriales?	33	67. ¿Cuáles son las diferencias entre la protección por derecho de autor y la protección por patente?	42
51. ¿Por qué se puede invalidar una patente después de su concesión?	33	68. ¿Cómo se obtiene el derecho de autor?	43

69. ¿Cómo se determina la titularidad del derecho de autor?	43	84. ¿Cuál es la diferencia entre la negociación de licencias colectivas impuesta por ley/obligatoria y la negociación de licencias colectivas contractual/voluntaria sobre obras protegidas por derecho de autor?	50
70. ¿Cómo se determina la titularidad de una obra realizada por contrato?	45	85. ¿Qué es una mención de reserva del de derecho de autor?	51
71. ¿Cómo se determina la titularidad de una obra por encargo?	45	Nociones básicas sobre las marcas	52
72. La persona cuyo nombre figura en una obra ¿es necesariamente el autor?	45	86. ¿Qué es una marca?	53
73. ¿Cómo se determina el derecho de autor sobre una obra derivada?	46	87. ¿Qué diferencia hay entre una marca y un nombre comercial?	54
74. ¿Cómo se determina el derecho de autor sobre una película?	46	88. ¿Qué se entiende por uso de la marca?	54
75. ¿Al adquirir una obra original también se adquiere el derecho de autor sobre ella?	47	89. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?	54
76. La creación de obras sobre un mismo tema ¿puede constituir una infracción?	47	90. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?	54
77. ¿Qué es un organismo de gestión colectiva?	47	91. ¿Deben todos los productos estar protegidos por marcas registradas?	55
78. ¿Qué debe tener presente un autor cuando crea una obra?	48	92. ¿Qué se entiende por carácter distintivo de la marca?	55
79. ¿Los fotógrafos tienen derecho a exponer en público fotografías de personas tomadas por ellos mismos?	48	93. ¿Qué es un nombre genérico?	56
80. La reproducción no autorizada de música de fondo en un centro comercial ¿constituye infracción del derecho de autor?	48	94. ¿Qué elementos pueden utilizarse como marcas?	56
81. ¿Es necesaria la autorización de los titulares del derecho de autor para difundir su obra en Internet?	49	95. ¿Por qué no se pueden registrar como marcas algunos signos?	56
82. ¿Cuáles son las limitaciones y excepciones del derecho de autor?	49	96. ¿Cómo se determina el alcance de la protección de los derechos de marca?	57
83. ¿Qué tipos de interpretaciones o ejecuciones están sujetas a limitaciones y excepciones?	50	97. ¿Cómo se puede saber si una marca infringe un derecho de marca existente?	57
		98. ¿Qué es la Clasificación de Niza?	58
		99. ¿En qué consiste el principio relativo a la titularidad en función de quien haya sido el primero en solicitar el registro?	58

100. ¿Qué son los exámenes de forma y los exámenes sustantivos?	58	Conceptos básicos sobre otras formas de PI	64
101. ¿En qué consisten los procedimientos de oposición e invalidación en el ámbito de las marcas?	59	115. ¿Por qué han de protegerse los esquemas de trazado de los circuitos integrados?	65
102. ¿Qué es un agente de marcas?	59	116. ¿Cuáles son las diferencias entre los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los diseños industriales?	66
103. ¿Qué se entiende por marcas asociadas?	59	117. ¿Cuáles son las diferencias entre los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los derechos de autor?	66
104. ¿Qué es el registro preventivo?	59	118. ¿Qué son los derechos sobre las “obteniones vegetales”?	66
105. ¿Cuánto dura el plazo de protección de una marca?	59	119. ¿Cuál es la novedad de una “obtención vegetal”?	67
106. ¿Por qué el propietario de una marca tiene la obligación de utilizarla?	60	120. ¿Cuáles son los elementos distintivos de las obtenciones vegetales?	67
107. ¿Qué se entiende por derechos anteriores que pueden entrar en conflicto con los derechos de marca?	60	121. ¿Qué son la homogeneidad y la estabilidad de una obtención vegetal?	67
108. ¿Qué son las licencias monopolizadoras, las licencias exclusivas y las licencias ordinarias de marcas?	60	122. ¿Qué es una indicación geográfica?	67
109. ¿Por qué las licencias obligatorias no se aplican a las marcas?	61	123. ¿Cuáles son las diferencias entre una indicación geográfica y una marca?	67
110. ¿Cuál es el símbolo de marca registrada?	61	124. ¿Qué es un acto de competencia desleal?	68
111. ¿Qué se entiende por uso descriptivo de la marca?	61	125. ¿Qué es un secreto comercial?	68
112. ¿Qué se entiende por uso indicativo de la marca?	61	126. ¿En qué difiere la protección que proporcionan las patentes de la de los secretos comerciales?	68
113. ¿Qué diferencia hay entre la cancelación y la invalidación de una marca?	62	127. ¿Cómo debe protegerse la cultura tradicional?	69
114. ¿Qué es la importación paralela?	62	128. ¿Cómo protege los recursos genéticos la comunidad internacional?	69
		Bibliografía	70



Prólogo

**P
RÓ
L
O
G
O**

Imaginemos un mundo sin invenciones: no habría luz eléctrica, automóviles, teléfonos ni Internet. De manera similar, un mundo sin creación intelectual sería un mundo sin libros, películas ni entretenimiento. La historia de la civilización y el progreso humano es, de hecho, la historia de la invención y la innovación, que han dado forma y cambiado radicalmente el mundo y el modo de vida.

Ahora imaginemos un mundo en el que no hubiera un sistema para proteger los derechos sobre esas creaciones, llamadas también propiedad intelectual (PI). Los inventores, innovadores, creadores y artistas tendrían muchas dificultades para obtener beneficios directos de sus creaciones. Sin esa protección, poca motivación tendrían para innovar o crear y la sociedad sería mucho peor.

A medida que la sociedad humana ha ido evolucionando, ha innovado sin cesar, estableciendo un sistema que puede estimular y compensar continuamente la innovación. De hecho, los sistemas de PI han existido durante siglos. Han inspirado los grandes avances de la innovación que han acelerado el desarrollo de la sociedad.

La PI ha desempeñado un papel cada vez más importante y destacado en el desarrollo de la economía mundial y el éxito de la economía de los conocimientos. Ha pasado a ser el motor del desarrollo científico, tecnológico, económico social y cultural de un país, garantizándolo desde la esfera institucional. La PI también refleja la competitividad y la fuerza de un país en su conjunto.

Los jóvenes son la fuerza dinámica y creativa que plasmará el futuro de nuestros países. Por lo tanto, es fundamental ayudarlos a entender, respetar, crear y proteger la PI, contribuyendo a fomentar una cultura en la cual se respete la PI para que pueda desempeñar plenamente su función de velar por la innovación y estimularla.

La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) es el organismo gubernamental chino encargado de la PI. Es el principal responsable de proteger los derechos de propiedad intelectual (DPI); fortalecer el sistema de PI; efectuar el registro de las marcas, los dibujos y modelos industriales, las patentes y las indicaciones geográficas, y adoptar las decisiones administrativas al respecto; además, proporciona orientación en materia de observancia en el ámbito de las marcas y las patentes.

La CNIPA atribuye gran importancia a la sensibilización acerca de la PI, especialmente entre los jóvenes. Con ese fin, has llevado a cabo diversas actividades, por ejemplo, la organización de cursos de formación en PI para estudiantes de escuela primaria y secundaria en todo el país, con miras a alentar a los jóvenes a innovar con espíritu independiente. La CNIPA ha cooperado también con el Ministerio de Educación en dar orientación a las escuelas para combinar la educación en PI con la educación en ética, establecer una cultura académica y realizar actividades educativas temáticas, fomentar la sensibilización de los jóvenes acerca de la PI y la innovación y promover una actitud de respeto del orden jurídico en toda la sociedad. Con sumo agrado compartiremos la experiencia de China y los resultados del país en lo relativo al fomento de la sensibilización de los jóvenes acerca de la PI, lo que incluye compartir material educativo sobre el tema. Con ese fin, con el apoyo de los Fondos Fiduciarios OMPI-China, hemos realizado el presente libro sobre PI, adaptado a los jóvenes.

El libro pretende abarcar un amplio espectro de temas de PI y está dividido en cinco capítulos que exponen los fundamentos de los temas siguientes: PI, patentes, derecho de autor, marcas y otras formas de PI. Su alcance procura ser lo más amplio posible. Adopta un formato de preguntas y respuestas, con 128 preguntas y respuestas ideadas para ayudar a los jóvenes lectores a adquirir una comprensión básica, aunque amplia, de la historia, los tipos y las normas generales del sistema de PI.

Entre los miembros del grupo editorial y de redacción de este libro figuran los siguientes: Huang Hui, vicepresidente de Beijing Justra Intellectual Property Center; Wang Ze, director de Beijing Justra Intellectual Property Center; Yang Minfeng, director del Departamento de Investigación de Beijing Justra Intellectual Property Center; Ma Li, asistente del director de Beijing Justra Intellectual Property Center; Lu Jiehua, asistente del director del Departamento de Asuntos Jurídicos de Beijing Justra Intellectual Property Center. Asimismo, la publicación ha sido revisada por la Junta de Publicaciones de la OMPI y por especialistas de la OMPI en el tema, quienes formularon comentarios y sugerencias útiles.

Siglas

ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
CDB	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CIP	Clasificación Internacional de Patentes
CNIPA	Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China
DPI	Derechos de propiedad intelectual
EE.UU.	Estados Unidos de América
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
OGC	Organismo de gestión colectiva
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
PI	Propiedad intelectual
TI	Tecnologías de la información
UE	Unión Europea
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
WCT	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
WPPT	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

S

I

G

L

A

S

**Conceptos
básicos
de propiedad
intelectual**

P R

O

P I E

D

A

D

INTELLECTUAL

1. ¿Por qué necesitamos un sistema de PI?

La historia de la humanidad es la historia de personas que utilizan su imaginación y su capacidad para innovar y crear para resolver problemas o expresar ideas basadas en los conocimientos existentes. Piense en las innumerables invenciones desarrolladas a lo largo de la historia, desde el sistema de escritura mesopotámico, el ábaco chino, el astrolabio sirio, el antiguo observatorio indio, la imprenta de Gutenberg, hasta el motor de combustión interna, la penicilina, las hierbas y las terapias que se emplean en el sur de África. Si las sumamos a los descubrimientos de los últimos cien años (transistores, semiconductores, nanotecnología, fármacos de ADN recombinante, etc.), podemos llegar a la conclusión de que es la imaginación de personas creativas de todo el mundo lo que ha ayudado a alcanzar el nivel de progreso tecnológico de hoy en día.

La finalidad del sistema de propiedad intelectual (PI) es proteger las realizaciones intelectuales de la humanidad, no solo a nivel nacional, sino también mas allá de las fronteras. Muchos productos creados gracias a la PI, como las películas de Hollywood, los vinos franceses y las máquinas herramientas de precisión alemanas, han traspasado sus fronteras nacionales y entrado en otros países. Pero si la PI inherente a estos productos no está protegida en otros países, pueden ser libremente falsificados y plagiados, en grave detrimento de los titulares de los derechos. A fin de resolver el problema de la protección internacional de los derechos de PI, los países suscriben tratados internacionales de PI para alinear y armonizar en la medida de lo posible sus regímenes de PI.

Como motor de la creatividad humana, la PI cumple una función importante en el progreso económico y social, ya que agrega “el combustible del interés al fuego del ingenio” (Abraham Lincoln).

2. ¿Qué es la PI?

En general se reconoce que la PI es el término que engloba las creaciones de la mente y la buena imagen comercial, aplicadas a los negocios, que pueden ser protegidas por la ley. La legislación de cada país difiere en cuanto a lo que la PI debe proteger exactamente, según el concepto que se tenga de los regímenes de PI. Ni el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) definen directamente la propiedad intelectual. En cambio, en ellos se enumeran varias categorías de derechos protegidos por la PI y se añaden definiciones y disposiciones sobre el alcance de su protección. Al examinar las disposiciones de diversos tratados de propiedad intelectual, podemos observar que la protección de la PI comprende los siguientes derechos y relaciones jurídicas: 1) patentes, incluidas las invenciones, los modelos de utilidad (véase la pregunta 28), los diseños industriales (por ejemplo, en China) y las patentes de plantas (por ejemplo, en los Estados Unidos); 2) el derecho de autor y los derechos conexos; 3) los signos distintivos utilizados en el comercio, como las marcas, las indicaciones geográficas, los nombres comerciales y la presentación distintiva; 4) las obtenciones vegetales; 5) los esquemas de trazado de circuitos integrados; 6) los secretos comerciales o la información no divulgada; y 7) la represión de la competencia desleal.

3. ¿En qué categorías se divide la propiedad intelectual?

En términos generales, existen dos maneras de clasificar los derechos de propiedad intelectual. Una es dividir la propiedad intelectual en derechos de autor (véase la pregunta 54) y propiedad industrial, lo que supone separar los derechos de autor de otras formas de propiedad intelectual.

Esto plantea la pregunta: ¿qué es la “propiedad industrial”? Por una parte, si uno escribe un libro, pinta un cuadro o compone música para su propio disfrute, es autor de una obra creativa, que se considerará habitualmente protegida por un derecho de autor o *copyright*. Por otra parte, una creación de la mente utilizada en la industria y el comercio propiamente dichos, así como en las industrias agrícolas y extractivas, puede necesitar una forma diferente de protección, y entra dentro de la categoría de derecho de propiedad industrial.

La otra forma de clasificación es dividir la propiedad intelectual en creaciones de la mente y distintivos comerciales, esto es, separar las marcas y las indicaciones geográficas (véase la pregunta 122) de otras formas de PI. Según esta clasificación, el valor de una patente se deriva de la invención del inventor y el valor de un derecho de autor de la creación literaria y artística del autor, mientras que el valor de una marca depende de la buena imagen que esta genere, más que de la creatividad intrínseca de la propia marca. Por ejemplo, la marca “Coca-Cola” vale miles de millones, pero su valor se deriva principalmente de la buena imagen que la empresa ha generado con el paso del tiempo en sus operaciones comerciales, en lugar de basarse en el diseño de la marca en sí misma.

4. ¿Cuáles son las características de la PI?

En comparación con los derechos de propiedad tradicionales, los derechos de propiedad intelectual son intangibles por naturaleza. Es más, son exclusivos, territoriales y tienen una limitación temporal. Sin embargo, esto solo es cierto en un sentido relativo y no significa que todos los tipos de derechos de propiedad intelectual tengan estas características. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, mientras no se divulgue, un secreto comercial puede perdurar eternamente en teoría, sin límite de tiempo.

5. ¿En qué consiste la exclusividad de la PI?

El propietario de la PI, o “titular del derecho” de PI tiene la exclusividad sobre la utilización del activo de PI. Sin el permiso del titular del derecho o en ausencia de un motivo lícito, nadie está autorizado a utilizar la PI del titular del derecho. En el caso de las patentes y de las marcas, la exclusividad también implica que no pueden coexistir dos o más derechos idénticos.

Por ejemplo, si la Empresa A solicita una patente para una solución técnica y se le concede, no se podrá conceder protección de patente para la misma solución técnica a otras partes. Sin embargo, es importante resaltar que la exclusividad se aplica a la invención protegida, y no al objeto de esta invención. Así pues, un teléfono inteligente que incorpora una o varias patentes pasará a ser propiedad del comprador una vez vendido, pero el titular de los derechos podrá utilizar las patentes para evitar que terceros fabriquen o comercialicen teléfonos inteligentes usando las invenciones patentadas.

6. ¿A qué llamamos principio de territorialidad?

La territorialidad de la PI significa que la PI es válida solo en el país donde se conceden o reconocen los derechos. Esto supone que, en principio, los derechos de PI adquiridos en virtud de la legislación de un país solo tienen validez en el territorio de ese país, pero no en otro lugar.

Las patentes y marcas comerciales de una empresa que se hayan concedido en el país A no gozan de protección en el país B, a menos que ambos países sean partes de un acuerdo bilateral o multilateral que incluya la propiedad intelectual. Como regla general, para que las patentes y marcas estén protegidas en el país B, la empresa debe solicitarlas y obtener que se le conceda protección en el país B. En cambio, no se imponen restricciones geográficas a los derechos de propiedad tradicionales: para los turistas que viajan por todo el mundo, dondequiera que vayan, la ropa, los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas y otros bienes que llevan consigo están protegidos por las leyes del país que están visitando.

7. ¿La protección de la PI está limitada en el tiempo?

La PI está protegida por un período de tiempo limitado, más allá del cual pierde su protección y pasa a ser de dominio público. Cuando expira un derecho de PI, todo el mundo puede utilizarlo sin restricciones por parte del titular del derecho. Este no es el caso de los derechos de propiedad tradicionales o materiales. En la medida en que exista una propiedad tradicional, siempre estará protegida por la ley. Una herencia familiar, si no se deteriora o vende, siempre se puede transmitir a los descendientes y gozar de protección legal.

8. ¿Las infracciones en materia de PI siempre dan lugar a responsabilidad penal?

No siempre. La infracción también puede dar lugar a responsabilidad civil o administrativa. En términos generales, los procedimientos penales se aplican únicamente para penalizar la falsificación de marcas a escala comercial y la piratería de derechos de autor. Las sanciones por responsabilidad penal son las más severas y se deben imponer con gran cautela. A menudo el derecho penal no contempla la infracción en materia de patentes porque el progreso tecnológico es muy grande y también lo es la probabilidad de que se produzca una infracción involuntaria.

En cuanto a otros derechos de PI, como los derechos sobre obtenciones vegetales y los derechos exclusivos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados, no existe una obligación internacional de proteger los derechos mediante procedimientos penales. Ahora bien, la infracción de estos dos tipos de PI puede ser constitutiva de otros delitos, y las sanciones penales no serán impuestas por motivos de protección de la PI.

9. ¿Qué recursos existen para obtener reparación en caso de infracción de la PI?

Al igual que en el caso de los titulares de derechos de propiedad tradicionales, los titulares de derechos de PI deben recurrir a litigios civiles, arbitraje o mediación cuando se infringen sus derechos. Los recursos judiciales incluyen, por ejemplo, medidas cautelares, órdenes de cese de la infracción y la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios. Antes de que el titular de los derechos inicie un juicio formal, el tribunal tiene la facultad de tomar las medidas temporales apropiadas. Por ejemplo, el tribunal puede dictar medidas cautelares si, a su juicio, la infracción puede causar un daño irreparable al titular de los derechos, u ordenar la conservación de las pruebas si considera que estas corren el riesgo de ser destruidas. Además, los daños y perjuicios por la infracción pueden abarcar los gastos razonables en que haya incurrido el titular de los derechos, como los honorarios de los abogados.

En un contexto de comercio internacional, es probable que un producto vinculado a PI se fabrique en un país y se exporte a otro. Por lo tanto, otro medio importante de protección de la propiedad intelectual son las medidas en frontera. El Acuerdo sobre los ADPIC establece, por ejemplo, que cuando el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepare la importación de mercancías de marcas falsificadas o de mercancías pirata, podrá presentar una demanda a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. En China, el titular de un derecho de PI puede presentar una demanda ante la autoridad administrativa para que esta investigue una supuesta infracción, además de presentar una demanda ante un tribunal. Este enfoque de la protección administrativa y judicial paralela se conoce como “sistema de dos vías”.



10. ¿Cómo coordina la comunidad internacional la protección de la PI?

La OMPI es responsable a nivel internacional de coordinar los regímenes de PI de los diferentes países y de promover la elaboración de unas normas y un ordenamiento jurídicos internacionales en el campo de la protección de la PI. La Organización Mundial del Comercio (OMC) administra el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, relativo a los aspectos de los derechos de PI relacionados con el comercio. La protección internacional de la PI ha evolucionado a lo largo de tres eras principales:

1) La era de la Unión de París y de la Unión de Berna. Tras la entrada en vigor en la década de 1880 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y del Convenio de Berna

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), los Estados partes en ambos convenios formaron la Unión de París y la Unión de Berna para administrar los dos convenios. Los Estados partes de esos dos tratados de PI fundacionales han suscrito una serie de convenios de propiedad industrial basados en el Convenio de París. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también contribuyó activamente a promover la protección internacional de los derechos de autor.

2) La era de la OMPI. En 1967, las partes contratantes del Convenio de París y del Convenio de Berna firmaron el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto condujo a la creación de la OMPI en 1970, con sede en Ginebra (Suiza). En 1974, la OMPI se convirtió en uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Desde entonces,

se han firmado más de 20 tratados internacionales bajo los auspicios de la OMPI, lo que ha llevado a un mayor número de países a adherirse al Convenio de París y al Convenio de Berna, y ha contribuido de manera significativa a la protección internacional de la propiedad intelectual.

3) La era de la OMC. La OMC se creó durante las negociaciones de la Ronda Uruguay en 1994. Iniciadas por los países signatarios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), las negociaciones culminaron con la firma de un conjunto de acuerdos, entre ellos el Acuerdo sobre los ADPIC, administrado por la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC ha tenido un profundo impacto en la protección internacional de la PI, ya que los miembros de la OMC deben acatar el Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé un mecanismo eficaz de supervisión y solución de controversias.

11. ¿Cómo se administra la PI en todo el mundo?

A nivel mundial, la PI se administra en torno a unos tres modelos:

1) El modelo “cuatro en uno”, en virtud del cual las patentes, los diseños industriales, las marcas y los derechos de autor son administrados por un solo órgano administrativo. De los 192 miembros de la OMPI, alrededor del 40%, entre los cuales se encuentran el Canadá, Rusia y el Reino Unido, utiliza este modelo. En el Reino Unido, por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual se encarga de la aceptación y del registro de patentes, marcas y diseños industriales y protege los derechos de autor en todo el país.

2) El modelo “tres en uno”, que consiste en que las patentes, los diseños industriales y las marcas son administrados por un solo organismo, mientras que los derechos de autor se gestionan por separado.

Casi la mitad de los miembros de la OMPI, entre ellos Francia, Alemania, el Japón, y los Estados Unidos de América, han adoptado este modelo. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, los asuntos relativos a patentes, diseños industriales y marcas son administrados por la Oficina de Patentes y Marcas del Departamento de Comercio (USPTO), mientras que el derecho de autor está a cargo de la Oficina de Derecho de Autor de la Biblioteca del Congreso.

3) El modelo de administración separada, que trata las patentes, las marcas y los derechos de autor a través de

diferentes organismos. Un pequeño número de países, como Egipto, Grecia, Pakistán y la Arabia Saudita, han adoptado este enfoque.

En China, antes de 2018, las patentes, las marcas y los derechos de autor eran administrados respectivamente por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual; la Oficina de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio; y la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión (la Administración Nacional de Derechos de Autor). En marzo de 2018, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China se reorganizó para incorporar patentes y marcas comerciales, mientras que el derecho de autor sigue siendo responsabilidad de la Administración Nacional de Derecho de Autor.

12. ¿Qué tratados internacionales protegen de manera integral los derechos de PI?

El Convenio de París de 1883 se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. El Convenio de París no protege los derechos de autor, las obtenciones vegetales ni los derechos exclusivos de los esquemas de trazado de circuitos integrados.

El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 protege un amplio espectro de derechos de PI, incluidos los derechos de autor y derechos conexos, las marcas, las indicaciones geográficas, los diseños industriales, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados y la información no divulgada.

13. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de patente?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se firmó en 1970 para racionalizar las formalidades y procedimientos de las solicitudes internacionales de patente, y para facilitar, entre otras cosas, el proceso de obtención de la protección por patente en varios países.

Adoptado en 1925, el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Arreglo de La Haya) tiene por objeto

facilitar la presentación de solicitudes para obtener protección para los dibujos y modelos industriales en varios países.

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (el Arreglo de Estrasburgo) se firmó en 1971 con el fin de unificar la clasificación internacional de patentes.

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (el Tratado de Budapest), adoptado en 1977, trata de la conservación de las muestras microbiológicas objeto de solicitudes de patente.

14. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de autor y derechos conexos?

El Convenio de Berna de 1886 protege los derechos de los autores de obras literarias, artísticas y científicas. El Convenio de Berna ha sido revisado a lo largo de los años, y la mayoría de los Estados miembros de la OMPI pertenecen ahora al Acta de 1971.

La Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (la Convención de Roma) fue adoptada en 1961 para proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (es decir, las grabaciones sonoras) y los organismos de radiodifusión.

El Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (Convenio Fonogramas o Convenio sobre grabaciones), adoptado en 1971, protege los derechos de los productores de fonogramas.

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en 1996, actualiza la protección de los derechos de los autores de obras literarias, artísticas y científicas en la era digital, especialmente los derechos de difusión pública a través de Internet.

El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en 1996, actualiza la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en la era digital, especialmente el derecho de comunicación al público a través de Internet.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (el Tratado de Beijing), adoptado en Beijing, China, en junio de 2012 (aún no ha entrado en vigor), tiene por objeto actualizar y ampliar la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales en la era digital.

El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (Tratado de Marrakech) tiene por objeto fomentar la adopción y armonización de las limitaciones y excepciones para permitir la creación y la transferencia transfronteriza de obras en formatos accesibles a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

15. ¿Qué convenios internacionales protegen los derechos de marca?

En el Convenio de París se prevé una gran cantidad de disposiciones para la protección de los derechos de marca.

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid), adoptado en 1891, trata la cuestión del registro internacional de marcas.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Arreglo de Niza), adoptado en 1957, tiene por objeto armonizar la clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas.

El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (el Acuerdo de Viena), adoptado en 1973, unifica la clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas, firmado en 1994, tiene por objeto simplificar y coordinar los sistemas nacionales de registro de marcas.

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, firmado en 2006, posee un alcance más amplio que el del Tratado sobre el Derecho de Marcas y amplía los tipos de marcas registrables y los procedimientos de registro, gracias a los nuevos avances de la tecnología de la información y de las comunicaciones.

16. ¿Qué convenios internacionales protegen otros derechos de PI?

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en 1961, protege los derechos sobre las obtenciones vegetales.

El Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, aprobado en 1989, protege los derechos exclusivos sobre los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

17. ¿Cuáles son los principios básicos de la protección internacional de la PI?

Desde el decenio de 1880 se ha ido forjando gradualmente un sistema internacional de protección de la propiedad intelectual. En esencia, la PI está protegida internacionalmente sobre la base de los principios del trato nacional, del trato de la nación más favorecida, de la independencia de la protección, de las normas mínimas de protección, de la prioridad, de la transparencia y del interés público.

18. ¿En qué consiste el principio del “trato nacional”?

En su calidad de principio más básico de la protección internacional de la PI, el trato nacional establece que un país debe conceder a los nacionales de un país extranjero la misma protección que a sus propios nacionales. En este caso, el término “país extranjero” no se refiere a cualquier país extranjero, sino a los miembros de un tratado internacional de PI, como el Convenio de París. Además, de conformidad con el Convenio de París y otros tratados internacionales de PI, incluso en el caso de que un extranjero no sea nacional de un país miembro del Convenio de París, puede gozar de trato nacional si tiene algún tipo de relación con un país miembro; por ejemplo, si tiene una residencia o un negocio real y válido en el territorio del país miembro.

El principio del trato nacional otorga a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales en algunas cuestiones sustantivas importantes, pero no en todos los aspectos. Los extranjeros se distinguen de los nacionales en algunas cuestiones de procedimiento. En lo que respecta a la tramitación de patentes, por ejemplo, un extranjero que no tenga una residencia fija o un establecimiento comercial en el país en el que se presenta la solicitud debe solicitarla a través de una agencia de patentes, mientras que a los nacionales no se les exige que lo

hagan. Esta distinción procedimental se hace para tener en cuenta la dificultad que supone la presentación de los documentos y el desconocimiento general que tienen los extranjeros de las leyes del país.

19. ¿En qué consiste el principio de “nación más favorecida (NMF)”?

El trato de NMF es un principio único plasmado en el Acuerdo sobre los ADPIC y representa un principio tradicional que tiene su origen en el GATT y que no se encuentra en ningún otro convenio de PI. Este principio se ha aplicado ampliamente, dado que un país que desee adherirse a la OMC debe firmar el Acuerdo sobre los ADPIC, uno de los tres pilares de la OMC. El trato de NMF significa que, en lo que respecta a la protección de la PI, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida por un miembro a los nacionales de cualquier otro país se concederá inmediata e incondicionalmente a los nacionales de todos los demás Estados miembros.

El concepto de trato de NMF puede confundirse fácilmente con el de trato nacional. El principio de trato nacional exige que los extranjeros gocen del mismo trato que los nacionales de un país, eliminando las diferencias de trato entre los extranjeros y los nacionales del país. En cambio, con arreglo a la norma de NMF, los nacionales de diferentes países extranjeros deben recibir un trato igualitario. Por ejemplo, lo que se concede a los nacionales estadounidenses en un país también debería darse a los nacionales alemanes y japoneses que hacen negocios en ese país, sin perjuicio de los nacionales de cualquier país miembro. Con el principio NMF se pretende eliminar las diferencias de trato entre los extranjeros.

20. ¿Qué significa el principio de “independencia de la protección”?

Significa que la adquisición y la protección de derechos de PI en un país están sujetas a las leyes de ese país solamente, y no a las influencias de otros países miembros. En la tramitación de patentes o marcas comerciales, por ejemplo, el hecho de que una patente se conceda en los EE.UU. no garantiza que se conceda en China, y viceversa. Del mismo modo, si una patente es invalidada en China, esto no significa que la patente será invalidada también en los Estados Unidos.

El principio de la protección independiente es una manifestación de la soberanía nacional. Un país miembro

puede determinar de forma independiente si concede o no un derecho de PI, así como el alcance de su protección, atendiendo a sus condiciones y a sus intereses nacionales.

21. ¿Qué es el principio de “normas mínimas de protección”?

Por este principio se entiende que las normas de protección de la PI prescritas por un tratado internacional deben servir de base para los países miembros, quienes pueden aumentar voluntariamente el grado de protección o ampliar su alcance. El tratado internacional sólo establece una “obligación mínima”. Si un país miembro decide imponerse obligaciones mayores, se considera una cortesía, pero dichas obligaciones deben ser voluntarias y no se pueden imponer al país miembro.

Los niveles de protección de la PI en un determinado país están estrechamente vinculados a su desarrollo económico. No es realista exigir que un país en vías de desarrollo establezca normas de protección de la propiedad intelectual tan estrictas como las de los países desarrollados. En este caso sería conveniente dar pruebas de una mayor flexibilidad en materia de PI. Para alcanzar un tratado internacional es necesario que todas las partes se pongan de acuerdo sobre las normas mínimas aceptables mediante negociaciones. No habría tratados internacionales sin compromisos ni concesiones.

22. ¿En qué consiste el principio de “prioridad”?

El principio de prioridad da origen a un importante sistema de solicitud y concesión de patentes y marcas. La regla de “primer solicitante” se utiliza en muchos países. Un solicitante que desee obtener un derecho de PI en diferentes países dentro de los plazos establecidos debe presentar una solicitud a los organismos pertinentes de esos países tan pronto como sea posible. Sin embargo, preparar y traducir los documentos de solicitud, así como encontrar los fondos para las tasas de solicitud, lleva tiempo. Por esta razón, al solicitante le puede resultar difícil presentar su solicitud en todos los países al mismo tiempo. Si el solicitante no presenta la solicitud simultáneamente, otra parte podrá presentar la misma solicitud de forma preventiva. Para solventar este problema, en el Convenio de París se establece un sistema de prioridad en virtud del cual los solicitantes de patentes para invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales o marcas

presentados en un Estado Contratante gozan de prioridad cuando presentan las mismas solicitudes en otros de esos Estados dentro del plazo previsto. Dicho de otro modo, la fecha de la primera presentación en un Estado Contratante será considerada como la fecha de prioridad de cualquier solicitud presentada posteriormente en otros Estados Contratantes, y se utilizará como fecha inicial para las búsquedas sobre el estado de la técnica y para la concesión de los derechos, sin que se vea afectada por el hecho de que otra parte haya presentado la misma solicitud en el plazo antes mencionado. Por ejemplo, si un solicitante presenta una solicitud de patente en un país el 5 de enero de 2018 y presenta la misma solicitud en otro país miembro el 7 de mayo de 2018, el 5 de enero de 2018 será la fecha de prioridad para la presentación posterior.

Los plazos de prioridad dependen del tipo de PI: 12 meses para las invenciones y los modelos de utilidad, y 6 meses para los diseños industriales y las marcas.

23. ¿Qué es el “principio de transparencia”?

Como fundamento del Acuerdo sobre los ADPIC, el principio de transparencia tiene por objeto garantizar la estabilidad y previsibilidad del entorno comercial. En virtud de esta regla de transparencia, todos los países miembros deben mejorar la transparencia en su administración de comercio exterior. Se deben dar a conocer las leyes y reglamentos, acuerdos comerciales, sentencias judiciales y decisiones administrativas de aplicación universal, a menos que dicha divulgación vaya en detrimento de la aplicación de la ley, el interés público o los intereses comerciales legítimos de las partes interesadas.

24. ¿En qué consiste el principio de “interés público”?

Según el principio del “interés público”, la protección y el ejercicio de los derechos de PI han de conciliarse con el interés público, y se ha de mantener un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y los del público en general. En los convenios de propiedad intelectual, la protección del interés público a menudo se logra mediante un sistema que proporciona flexibilidad en la aplicación de los derechos de PI, como la concesión de licencias obligatorias de patentes y las limitaciones y excepciones al derecho de autor.

En su Preámbulo, el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce “los objetivos fundamentales de política general

pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología”, y reconoce “asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable”. El artículo 7 establece que “la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”



Aspectos fundamentales de los derechos de patente

**P
A
T
E
N
T
E
S**

25. ¿Qué es una invención?

En la mayoría de países económicamente desarrollados, como Alemania, Francia y el Japón, la protección que otorga el Derecho de patentes se limita a las invenciones. En el Convenio de París las patentes se encuentran al mismo nivel que los modelos de utilidad y los dibujos o modelos (diseños) industriales; la palabra “patentes” se refiere únicamente a las patentes de invención.

Una patente de invención tiene por objeto proteger la solución técnica que ofrece la invención en cuestión. Una solución técnica es una idea que pretende resolver, mediante la aplicación de leyes naturales, un problema técnico específico con el que se encuentran las personas en el trabajo o en la vida corriente. En resumen, una invención es una solución que permite generar ciertos efectos a través de las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, si se deposita un objeto en el agua, esta ejercerá una fuerza de flotación igual al peso del agua desplazada por el objeto. Este fenómeno constituye una ley de la naturaleza, por lo que no es susceptible de protección mediante patente. En cambio, el diseño de un barco basado en esta ley natural es una solución técnica que sí es susceptible de protección.

En general, una invención consiste en una serie de características técnicas, incluidas las relaciones que se dan entre estas. Por ejemplo, para fabricar una espada hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, es preciso separar el mineral de hierro de la escoria, fundirlo en lingotes de acero y prensar los lingotes para obtener una palanquilla. Luego hay que forjar la palanquilla hasta convertirla en una barra de acero, y elaborar a partir de esta una espada basta. Posteriormente esta debe afilarse para obtener la hoja. Por último, se graba un motivo en la hoja, se pule y se monta en una empuñadura para producir una espada acabada. Cada uno de estos pasos es en sí mismo una característica técnica, al igual que el orden en el que deben realizarse, que no puede alterarse a voluntad.

26. ¿Qué son los derechos de patente?

Hablando en términos generales, las patentes se otorgan para proteger las invenciones. Las diferentes condiciones que imperan en cada país hacen que los objetos sobre los que se aplican las normas para la protección de las patentes y otras disposiciones conexas no sean idénticos en todo el mundo. De acuerdo con la Ley de Patentes de China, por ejemplo, los descubrimientos científicos, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, los métodos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, las variedades vegetales o animales, y las sustancias resultantes de una transformación nuclear no son susceptibles de protección mediante patente. En el Japón, en cambio, las nuevas variedades vegetales o animales, así como las sustancias resultantes de una transformación nuclear, sí pueden protegerse mediante patente. En los Estados Unidos de América, las sustancias resultantes de una transformación nuclear no son susceptibles de protección mediante patente, pero sí las nuevas variedades vegetales.

El sistema de patentes de China incluye patentes de invención, de modelo de utilidad y de diseño industrial. Las patentes de invención y de modelo de utilidad protegen las soluciones técnicas, mientras que las de diseño industrial protegen las formas, configuraciones y otros atributos distintivos de los productos industriales.

27. ¿Son patentables las invenciones en todos los sectores?

El hecho de que el sistema de patentes tenga por objeto proteger las invenciones no significa que todas las invenciones sean susceptibles de protección mediante patente. Cualquier país del mundo puede establecer una lista de objetos o materias que, por razones de operatividad, orden público o política industrial, se encuentran excluidos de la patentabilidad.

Debe tenerse en cuenta que los distintos países no siempre entienden del mismo modo lo que constituye el interés público, y que lo que entra dentro de esa categoría puede variar también a lo largo del tiempo en un mismo país. Por ejemplo, los dispositivos que se utilizan para el juego son susceptibles de protección mediante patente en Francia, pero no en China o en el Japón.

La concesión de una patente no siempre significa que el producto protegido por ella pueda salir libremente al mercado. El hecho de que un nuevo modelo de

avión de combate, tanque o pieza de artillería sea susceptible de protección mediante patente no significa que pueda salir al mercado. De modo parecido, por más que un medicamento esté protegido mediante patente, debe recibir la aprobación pertinente para su comercialización antes de que pueda utilizarse para tratar enfermedades.

28. ¿Qué es un modelo de utilidad?

Los modelos de utilidad no son tan conocidos como las patentes y no están contemplados en el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque sí en el Convenio de París. Aun siendo incompletas, las estadísticas indican que unos 57 países disponen de un sistema de modelos de utilidad, entre ellos Alemania, China, Francia, el Japón y la República de Corea. De estos países, Alemania, el Japón y la República de Corea han optado por proteger los modelos de utilidad a través de una legislación específica, mientras que China los define como un tipo de patente en su Ley sobre Patentes.

Los modelos de utilidad tienen por objeto proteger pequeñas creaciones que sirven para alcanzar determinadas finalidades prácticas, pero que no son lo bastante innovadoras como para merecer el nivel de protección que reciben las invenciones. Tanto los modelos de utilidad como las patentes de invención protegen las soluciones técnicas, si bien las patentes pueden otorgarse tanto a productos como a métodos para fabricarlos, mientras que en algunos países los modelos de utilidad solo se otorgan a productos.

Imaginemos que ninguna taza del mundo tuviera asa y que como consecuencia a veces fuera incómodo beber. Supongamos ahora que alguien inventara una taza con asa. Eso sería sin duda una innovación. No obstante, es muy probable que no se considerara lo bastante innovadora como para calificarla de invención. En un caso como este, se podría recurrir a la protección de un modelo de utilidad.

29. ¿Qué es un dibujo o modelo (diseño) industrial?

Los dibujos o modelos industriales, a menudo llamados simplemente “diseños”, se encuentran protegidos en todo el mundo por distintos medios jurídicos. Los dibujos o modelos industriales son derechos de PI que protegen la apariencia externa de un producto; en otras palabras, protegen su forma antes que su función, ya que la protección de esta última corresponde a las patentes o los modelos de utilidad. Un dibujo o modelo

industrial puede consistir en la forma, la configuración o el color de un producto; puede referirse a un solo elemento, o a una combinación de dos o tres elementos. Algunos países, como el Japón, han dedicado una legislación específica a la protección de los dibujos o modelos industriales; otros países, como China, los tratan como soluciones patentables; en otros países, los dibujos o modelos industriales pueden protegerse en virtud del derecho de autor, siempre que cumplan determinados requisitos. Incluso en los países donde los dibujos o modelos industriales se protegen mediante patente, existen distintas vías y prácticas en relación con ellos. Por ejemplo, China agrupa la protección de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales en una misma Ley de Patentes, mientras que Italia y el Uruguay regulan la protección de los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales a través de un mismo instrumento legislativo, y tratan las invenciones por separado.

Cuando se trata del aspecto de un producto, hay que acudir a los dibujos o modelos industriales. Es posible que determinadas obras que pertenecen al ámbito del arte, la caligrafía o la fotografía no sean susceptibles de protección como dibujos o modelos industriales, pero en algunos casos se encuentran protegidas por el derecho de autor.

30. ¿Son las patentes la única forma de protección de las invenciones?

Quien sea titular de una creación técnica puede protegerla o bien a través del sistema de los secretos comerciales (información no divulgada), o bien a través del sistema de las patentes. En virtud del Derecho de patentes, para obtener la protección que estas confieren es preciso divulgar las creaciones correspondientes, lo que supone una contribución a la sociedad; asimismo, la invención pasa a formar parte del dominio público cuando expira la patente. Quienes poseen un secreto comercial, en cambio, mantienen la confidencialidad de sus soluciones técnicas y por lo tanto reciben una protección más débil que la que otorga la titularidad de una patente.

31. ¿Cuánto dura la protección mediante patente?

El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que la duración de la protección no puede ser inferior a 20 años en el caso de una patente, y de 10 años en el caso de un dibujo o modelo industrial. El Acuerdo sobre los ADPIC se refiere únicamente a las patentes de invención.

El plazo de protección se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud, no desde la fecha de concesión de la patente.

La tramitación de una patente (el procedimiento de examen y concesión de la misma) requiere tiempo, a veces incluso varios años. Naturalmente, en la medida en que el plazo se cuenta desde la fecha de solicitud, la duración de la protección quedará notablemente reducida si el procedimiento de tramitación lleva mucho tiempo. Por ejemplo, si pasan ocho años antes de que se conceda finalmente una patente de invención, la duración efectiva de la protección será de 12 años.

En la práctica, muchas patentes quedan sin efecto antes de su fecha oficial de expiración. La razón es que para mantener una patente hay que pagar una tasa anual, y esta aumenta muchas veces con los años. En China, por ejemplo, la tasa anual para una invención es de 900 yuanes entre el primer y el tercer año; 1.200 yuanes entre el cuarto y el sexto; 2.000 yuanes entre el séptimo y el noveno; 4.000 yuanes entre el 10.º y el 12.º; 6.000 yuanes entre el 13.º y el 15.º; y 8.000 yuanes entre el 16.º y el 20.º. Como puede verse, la tasa anual actúa como un instrumento financiero de presión para que se abandonen las patentes de escaso valor.

Por supuesto, además de abandonar la patente por no pagar la tasa anual correspondiente, su titular también puede optar por renunciar a la protección. En ese caso, la patente deja de tener efecto antes de que expire.

32. ¿Cómo se determina la titularidad de una patente?

En la medida en que el sistema de patentes se creó para proteger las invenciones, quienes hayan realizado una invención deben tener derecho a solicitar una patente y a ostentar su titularidad. Si dos personas trabajan juntas para realizar una invención, deben solicitar conjuntamente la patente y convertirse en titulares de la misma. Por supuesto, eso solo pueden hacerlo quienes hayan realizado una contribución sustancial a la invención. Las personas que se hayan limitado a copiar dibujos, pedir comida a domicilio o servir cafés para quien realiza la invención no pueden ser titulares de la patente.

Es preciso insistir en que el sistema de patentes debe respetar los acuerdos entre las partes. Se trata de uno de los principios fundamentales por los que se rigen las actividades civiles. Si alguna de las personas que han colaborado en la creación de una invención decide, por cualquier razón, que no quiere solicitar una patente, las

demás personas que hayan colaborado pueden hacerlo si así lo desean. Pero si alguna de estas personas no solo se niega a obtener ella misma una patente, sino que se opone enérgicamente a que se presente una solicitud porque desea mantener la invención como secreto comercial, las demás no pueden solicitar una patente. La razón es que para solicitar una patente es preciso divulgar la invención, lo cual afecta a los intereses de quien se opone.

33. ¿Cómo se establece la titularidad de una invención encargada?

Si una parte patrocina una invención realizada por otra parte, la titularidad de la invención se determinará en primer lugar en función del acuerdo al que hayan llegado ambas partes, de existir tal acuerdo. Normalmente la parte patrocinadora estará en una posición de fuerza, por lo que es posible que el acuerdo establezca que la titularidad de la invención le corresponderá a ella. Si el acuerdo no dispone nada sobre esta cuestión, la práctica internacional dicta que la invención será propiedad de quien la haya patrocinado. No obstante, en algunos países, como China, a falta de acuerdo la invención pertenece a quien haya realizado el invento, a pesar de lo cual este país reconoce, al igual que otros, la prioridad del acuerdo al que lleguen ambas partes, como muestra de respeto hacia la voluntad de estas.

34. ¿Cómo se establece la titularidad de las invenciones de empleados?

En los tiempos de Thomas Edison, la mayoría de invenciones eran obra de particulares que utilizaban sus propios fondos, tecnología y equipo. Más modernamente, sin embargo, el avance de la ciencia y la tecnología, así como el rápido desarrollo económico y social, hacen que una invención requiera muchas veces la inversión de grandes cantidades de recursos físicos y técnicos, así como la colaboración de numerosas personas. La mayoría de proyectos de innovación se basan en el patrocinio de empresas, centros de investigación, universidades y gobiernos, y el trabajo efectivo corre a cargo de personal contratado. En estos casos, es fundamental establecer a quién pertenecen las invenciones resultantes.

En algunos países, la legislación sobre patentes otorga directamente a la parte empleadora los derechos sobre las invenciones efectuadas por sus empleados. En otros países, la legislación sobre esta materia otorga derechos de patente a la parte empleada, pero prevé que dichos derechos sean susceptibles de cesión, es



decir, que se puedan transferir a otra persona mediante acuerdo o contrato. De hecho, a pesar de las diferencias que puedan existir entre países a nivel legislativo, el efecto es esencialmente el mismo: los resultados de la innovación técnica se atribuyen en último término a la parte empleadora. Para equilibrar los intereses entre ambas partes, la parte empleadora debe dar una retribución o compensación razonable a las personas que hayan realizado la invención una vez adquiridos los derechos de patente, y estas tienen derecho a ser reconocidas en los documentos de patente como las inventoras, aunque no sean titulares de los derechos sobre la invención en sí.

35. ¿En qué consiste el requisito de la novedad en el caso de las patentes?

En la medida en que la finalidad del sistema de patentes es proteger la innovación, para obtener una patente es preciso crear algo que no existiera previamente en ningún lugar del mundo. El requisito de la novedad no se cumple cuando una solución técnica ya se ha

publicado en un libro o artículo, cuando ha salido al mercado un producto obtenido a través de la solución técnica en cuestión, o cuando la solución técnica es conocida por el público de cualquier otro modo. Por otro lado, teniendo en cuenta que una patente solo es válida en una zona predeterminada, la expresión “algo que no existiera previamente” puede interpretarse de dos modos distintos. En un primer sentido, se refiere a algo que no existiera en un determinado país, y por lo tanto se trata de una novedad relativa. En otro sentido, significa que es nuevo en todo el mundo, y por lo tanto se trata de una novedad absoluta. Hoy en día, la mayoría de países adoptan un criterio de novedad absoluta.

Durante la tramitación de una patente, resulta poco realista exigir a quien presenta la solicitud que demuestre que su invención es algo que no existía previamente en ningún lugar del mundo. En la práctica, una vez superado el trámite de la aceptación de la solicitud, un examinador de la oficina de patentes lleva a cabo una serie de búsquedas en materia de patentes para determinar si la solicitud cumple con el requisito de la novedad.

36. ¿En qué consiste el requisito del carácter inventivo en el caso de las patentes?

En sus inicios, el sistema de patentes solo establecía la novedad como condición para patentar una idea. Más tarde se llegó a la conclusión de que la novedad por sí sola no es suficiente. Por más que una invención sea nueva, resulta inadecuado patentarla si contiene escasas mejoras o “méritos técnicos”. Para resolver este problema, se ha introducido el requisito ulterior del carácter inventivo, o la no evidencia, para juzgar el “mérito técnico” de una invención.

Para evaluar si una solicitud de patente cumple con el requisito del carácter inventivo, a veces llamado “actividad inventiva”, hay que efectuar el siguiente análisis: 1) buscar la solución técnica más próxima a la que contiene la solicitud, como término de comparación; 2) encontrar las diferencias entre las dos soluciones técnicas; y 3) evaluar estas diferencias para ver si resultan fáciles de descubrir.

De estos tres pasos, el último es el más subjetivo: es difícil que dos personas distintas realicen la misma evaluación. Por esta razón se han establecido una serie de normas concretas dirigidas a reducir el margen de subjetividad, las cuales varían, sin embargo, según los países. Otra forma de expresar este requisito de patentabilidad es que la invención no debe resultar evidente para una persona “experta en la materia”, es decir, versada en la disciplina técnica pertinente. Desde otra perspectiva, el requisito del carácter inventivo es un instrumento importante desde el punto de vista de las políticas. Una forma eficaz de subir el listón de exigencia en relación con la patentabilidad es establecer un criterio más estricto, dentro de lo razonable, para apreciar el carácter inventivo.

37. ¿En qué consiste el requisito de utilidad en el caso de las patentes?

La utilidad significa que la invención debe ser útil para la industria y tener un efecto positivo. En la medida en que las patentes son una forma de propiedad industrial, es preciso que sirvan para lograr algún objetivo de carácter industrial. A veces hay supuestas invenciones que violan las leyes de la física, como una máquina de movimiento perpetuo, que contradice la ley de la conservación de la energía. Una invención como esta no puede llevarse a la práctica y por lo tanto no cumple con el requisito de utilidad.

Es preciso señalar que, así como una invención que no sea susceptible de explotación no es útil, no ocurre lo mismo con una invención que genere un rendimiento bajo. En el pasado, algunas invenciones que hicieron época empezaron generando rendimientos de apenas un 1%. Puesto que los rendimientos aumentan gradualmente con el progreso de la tecnología, la utilidad de una invención no se ve afectada por el hecho de que estos sean bajos.

La novedad, el carácter inventivo y la utilidad son los tres requisitos de la patentabilidad. Al examinar una solicitud de patente, lo primero que se acostumbra a comprobar es la utilidad. La búsqueda de patentes, solicitudes y bibliografía técnica pertinente es necesaria para tomar una decisión sobre la novedad y el carácter inventivo, pero no es de ninguna ayuda para determinar la utilidad. Puede darse el caso de que las personas encargadas de realizar el examen concluyan que un producto es en la práctica una máquina de movimiento perpetuo a partir de una lectura atenta de la documentación de la solicitud. Si tienen claro que la solicitud carece de utilidad, no perderán tiempo realizando una búsqueda.

38. ¿En qué consiste el requisito de “unidad de la invención” en el caso de las patentes?

En términos generales, se trata de que las solicitudes de patente se refieren normalmente a una única invención, pero a veces el solicitante crea un grupo de invenciones basadas en una misma idea, por ejemplo un nuevo producto, un proceso para fabricar el producto, un equipo especial y una serie de usos del producto. En la medida en que el grupo de invenciones contenga la misma idea o las mismas características técnicas, pueden reivindicarse en una única solicitud.

Es preciso señalar que las múltiples invenciones que se reivindican en una misma solicitud deben tener en común una serie de características técnicas reales. Pensemos en el caso de un cuchillo de cocina y un coche, ambos hechos de metal. Obviamente, es absurdo reivindicarlas en una sola solicitud con el argumento de que tienen en común la característica de estar hechos de metal. El requisito de la unidad de la invención también se aplica a las solicitudes de patentes de diseño. Así, una serie de tazas de diferentes colores, por ejemplo, tienen la misma forma y por lo tanto pueden reivindicarse en una sola solicitud, ya que cumplen con el requisito de la unidad de la invención.

La finalidad de la unidad de la invención es impedir que se incluyan múltiples reivindicaciones inconexas en

una única solicitud. También puede facilitar el trabajo de las personas encargadas del examen, y ayudar al público a utilizar de forma más eficiente los documentos de patente. Además, las tasas de presentación se calculan a partir del número de solicitudes, por lo que el requisito puede ayudar a evitar que se incumplan las obligaciones de pago.

39. ¿Qué información figura en una descripción de patente?

Dado que el sistema de patentes exige la divulgación a cambio de la protección, es preciso divulgar al público en qué consiste la invención. Por lo que respecta al formato de los documentos de patente, muchos países siguen las normas técnicas que publica la OMPI, en las que se indican una serie de datos importantes, como el nombre de la invención, el resumen, la fecha de solicitud, la fecha de publicación, el número de solicitud, el número de publicación, el titular de la patente, el inventor, el examinador, la agencia de patentes, el abogado de patentes, etcétera.

El resumen figura en la página de portada y consiste en una reseña de la invención en la que se indica el sector técnico al que pertenece, los problemas técnicos que pretende resolver, y sus principales características y usos técnicos. Después de la portada van las reivindicaciones y la descripción. Las reivindicaciones definen el alcance de la protección de la patente, y la descripción describe los detalles de la invención. En la medida en que las imágenes dicen más que las palabras, en muchas solicitudes se adjuntan dibujos a la descripción para explicar la invención. Si se opta por utilizar dibujos, es recomendable poner el más importante en la página de portada.

40. ¿En qué consisten las reivindicaciones de la patente?

Teniendo en cuenta que las patentes son una forma de propiedad intangible, es importante definir sus límites con claridad. En el actual sistema, el alcance de la protección de una patente se determina en una sección especial de la solicitud conocida como las reivindicaciones de la patente, que consiste en una serie de párrafos numerados en los que se muestra la evolución que sigue desde su nacimiento hasta su madurez.

En 1474, cuando se estableció en Venecia el primer sistema de patentes, había que aportar un ejemplar del producto como parte de la solicitud. En los primeros

tiempos del sistema estadounidense también se exigía un modelo de la patente. A medida que aumentó el número de invenciones, dejó de resultar práctico exigir modelos de las patentes. En el siglo XVIII, la autoridad británica en materia de patentes comenzó a exigir a los solicitantes una descripción clara de su invención. Cuando se concedía una patente, al final del documento figuraba una breve descripción de la invención que sería la precursora de lo que hoy en día son las reivindicaciones de la patente.

Cuanto más detallada sea la reivindicación de una patente, y cuantas más características técnicas incluya, más se acota el alcance de la protección. Cabe establecer una gradación en cuanto a la precisión del alcance de la protección según se reivindique “una copa”, una “copa de cristal”, una “copa de cristal de pie alto”, o una “copa de cristal de pie alto con un motivo grabado”. Es lamentable que una invención valiosa quede sin protección por culpa de la mala redacción de las reivindicaciones. Al presentar solicitudes importantes de patente es recomendable recurrir a los servicios un abogado de patentes, que tendrá más experiencia en la redacción de documentos de patente.

41. ¿Qué diferencias hay entre la protección de una invención y la de un dibujo o modelo (diseño) industrial?

Una patente de producto prohíbe la fabricación, uso, comercialización, venta o importación no autorizada de los artículos protegidos. Una patente de procedimiento prohíbe el uso no autorizado del procedimiento en cuestión, así como el uso, comercialización, venta o importación de productos obtenidos directamente a través del mismo. Por otro lado, un dibujo o modelo industrial (o una patente de diseño) protege a su titular de la producción, venta o importación no autorizada de productos que sean una copia de ese diseño.

Desde el punto de vista de su contenido, la protección de las patentes de producto o de procedimiento tiene un alcance más amplio que la de un dibujo o modelo industrial. Así, mientras que el uso o venta de un producto o procedimiento protegido mediante patente constituye una infracción, no ocurre lo mismo en el caso del mero uso de productos que lleven un diseño protegido. La razón es que los dos tipos de patentes se refieren a materias distintas. Un dibujo o modelo industrial protege la forma, la configuración y el color de un producto, pero no sus funciones ni la idea técnica subyacente, por lo que el uso de tales productos queda fuera del alcance de la patente de diseño.

42. ¿En qué consisten las reivindicaciones dependientes e independientes?

Las reivindicaciones incluidas en una patente pueden ser independientes o dependientes. Las independientes son las que tienen un alcance más amplio. Una reivindicación dependiente es una reivindicación ulterior que introduce características técnicas adicionales en relación con las anteriores.

Si consideramos que “una copa” es una reivindicación independiente, cuando limitamos su alcance al añadir características técnicas como “cristal”, “pie alto” y “motivo grabado” obtenemos las reivindicaciones dependientes “una copa de cristal”, “una copa de pie alto”, “una copa con un motivo grabado”, “una copa de cristal de pie alto” o “o una copa de cristal de pie alto con un motivo grabado”, cuyo alcance es más acotado que el de la reivindicación independiente. A medida que aumenta el número de características técnicas, se reduce el alcance de la protección.

Tal como muestra el ejemplo anterior, hay muchas combinaciones posibles de características técnicas adicionales. Un abogado de patentes con experiencia tratará de lograr el máximo alcance posible para la protección de una invención a través de sus reivindicaciones independientes, e introducirá un número razonable de reivindicaciones dependientes para establecer múltiples líneas de defensa. Si la reivindicación independiente queda invalidada porque no se aprecia la novedad o la no evidencia, pueden establecerse nuevas defensas a partir de las reivindicaciones dependientes. Igual que ocurre con las muñecas rusas, aunque se rompa la muñeca de fuera siguen quedando las más pequeñas de dentro.

43. ¿Qué es una solicitud de patente?

Una patente puede verse como un contrato entre quien la solicita y la sociedad en conjunto, en virtud del cual esa persona divulga su invención a cambio de obtener protección jurídica. Desde el punto de vista de la equidad, el alcance de la protección debería estar en consonancia con el alcance de la divulgación.

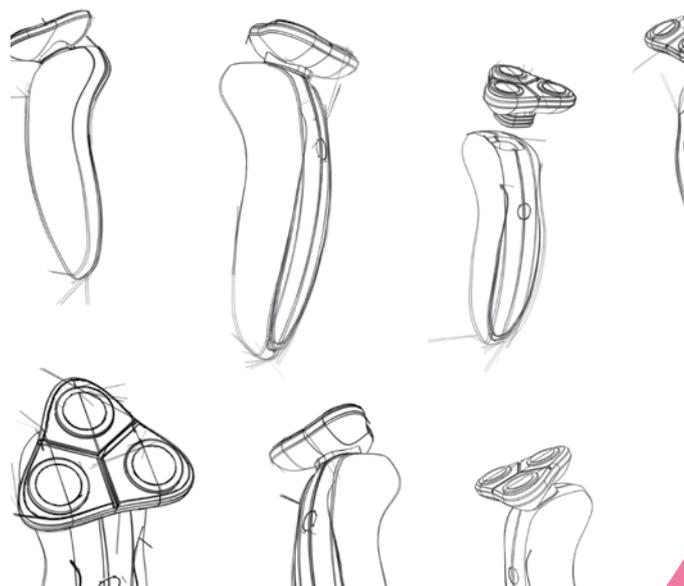
El documento que se utiliza para divulgar la invención es la “solicitud”, cuya finalidad es explicar y respaldar las reivindicaciones. No es equitativo proteger algo que se reivindica, pero que no se divulga en la solicitud. Del mismo modo, es inadecuado conceder una amplia protección cuando apenas se divulga una pequeña parte de la invención. Por ejemplo, no se

puede reivindicar la protección mediante patente de un coche entero si la aportación de su titular se limita a uno de sus faros.

Los reglamentos por los que se rige la divulgación no son uniformes en todo el mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos de América exigen que se divulgue el mejor modo de llevar a la práctica la invención, mientras que otros países permiten que los solicitantes conserven parte de sus conocimientos técnicos especializados. Se considera que una divulgación es aceptable en la medida en que permita llevar a la práctica la invención, aunque el resultado no sea perfecto.

44. ¿Qué es el resumen en una solicitud de patente?

El resumen es una reseña de la divulgación que consta en la solicitud. Contiene el título de la invención o del modelo de utilidad, el sector técnico al que pertenece, los problemas técnicos que pretende resolver, y sus principales características y usos técnicos. En la medida en que el resumen tiene por objeto transmitir información técnica, no puede servir de fundamento para modificar la descripción o las reivindicaciones, como tampoco para justificar el alcance de la protección. La consideración jurídica del resumen viene dictada por sus características. El resumen es una reseña de la divulgación, por lo que conlleva inevitablemente una pérdida de información y de claridad en la definición de los límites de los derechos. En el ámbito jurídico,



la falta de claridad en cuanto a los límites de los derechos puede llevar fácilmente a controversias. Por lo tanto, un resumen que carezca de detalles técnicos solo puede usarse como información de referencia.

45. ¿Qué es un abogado de patentes?

Para solicitar una patente o realizar otras gestiones relacionadas con ellas, a menudo se hace necesario contratar a un abogado de patentes. Hay una serie de aspectos técnicos, jurídicos y económicos en relación con las patentes que requieren conocimientos especializados. Por más que sepa el técnico medio sobre tecnología, es posible que sea un ignorante en materia de Derecho de patentes. Al solicitar una patente, uno debe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cumple la invención con los requisitos de patentabilidad? ¿Es adecuado presentar una solicitud de patente? ¿Puede considerarse que la invención lo merece? ¿Cómo hay que definir el alcance de la protección para que el solicitante obtenga el máximo beneficio? ¿Es preciso solicitar patentes en otros países? Para responder adecuadamente a estas preguntas hacen falta conocimientos especializados en tecnología, economía y Derecho de patentes.

Los abogados de patentes han recibido formación profesional en este ámbito. No solo pueden dar consejo a las personas que quieran presentar una solicitud, sino que también pueden ayudarlas a resolver las cuestiones que puedan surgir. Además, un abogado de patentes puede ajustar el procedimiento de solicitud a lo que prevé la legislación, con lo que se reduce la carga de trabajo de la oficina de patentes y se acelera el proceso de examen. Eso puede resultar beneficioso tanto para el solicitante como para la oficina de patentes.

46. ¿En qué consisten los principios del primero en presentar y el primero en inventar?

Una patente debe ser concedida por una oficina de patentes, que por lo general es un organismo público. Cuando se presentan dos o más solicitudes de patente para una misma invención, es preciso resolver la cuestión de a cuál debe otorgarse, dado que la misma invención solo puede estar protegida por una patente. Si examinamos los antecedentes legislativos en todo el mundo, vemos que se han dado dos soluciones a este problema: la patente puede ser para el primero en inventar, o bien para el primero en presentar una solicitud. En el pasado se adoptó el sistema del primero en inventar en algunos países, en particular el Canadá,

los Estados Unidos de América y Filipinas. Ahora todos se han pasado al sistema del primero en presentar.

El principio básico del sistema de patentes haría pensar que la solución más razonable es conceder la patente al primero en inventar. No obstante, este modelo tiene los siguientes inconvenientes: 1) quien realiza una invención debe conservar pruebas del tiempo que ha destinado a ello y aportar testigos, lo que requiere mucho tiempo y dinero; 2) es habitual que las personas que realizan invenciones las mantengan en secreto durante mucho tiempo, ya que no les importa presentar su solicitud más adelante; 3) es posible que los titulares de patentes se sientan inseguros y no desarrollen sus invenciones ante el riesgo de infringir una invención previa.

47. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas de registro de patentes y los sistemas de examen sustantivo?

Cada país tiene su propio sistema de examen de patentes. A nivel mundial existen dos sistemas: el registro de patentes y el examen sustantivo.

En el sistema de registro de patentes solo se tiene en cuenta si el formato de los documentos de solicitud cumple con los requisitos establecidos y si su contenido es completo. En algunas oficinas se concede la patente tan pronto como se presenta una solicitud conforme a la normativa, igual que ocurría anteriormente en los sistemas del Reino Unido y los Estados Unidos de América. Este sistema se sigue utilizando todavía hoy en muchos países en relación con los modelos de utilidad y los dibujos o modelos industriales. En los inicios del sistema de patentes, cuando había pocas invenciones y las oficinas de patentes no disponían de datos sistemáticos de clasificación que les permitieran examinar los aspectos sustantivos de una invención, la mayoría de países utilizaban el sistema de registro. La mayor ventaja de este sistema es la simplificación del procedimiento. La oficina de patentes no necesita tener a un gran número de examinadores en plantilla, y el proceso de examen es rápido. La desventaja es que el bajo nivel de exigencia hizo que se concedieran patentes de baja calidad, en ocasiones por solicitudes sin valor científico ni tecnológico.

El sistema de examen sustantivo de las patentes, también conocido como sistema de examen completo, comenzó a utilizarse en los Estados Unidos de América en 1836. Además de comprobar las cuestiones de forma relativas a las solicitudes de patentes, se lleva a

cabo un examen sustantivo que evalúa la novedad, no evidencia y utilidad de la invención que se describe en la solicitud. De este modo se puede garantizar mejor la calidad de la patente, dar mayor estabilidad a los derechos de patente y reducir el número de litigios. El defecto es que el examen de las patentes requiere una gran cantidad de tiempo y una ingente burocracia. En 2017, por ejemplo, China recibía 3,7 millones de solicitudes relativas a invenciones, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales, y contaba con un ejército de más de 11.000 examinadores de patentes.

48. ¿Qué derechos se conceden a quien obtiene una patente?

Cuando se concede una patente, su titular tiene derecho a prohibir que otros utilicen la tecnología patentada a efectos de su fabricación, y lo mismo se aplica al uso, venta e importación de los productos patentados. Sin embargo, eso no significa que la persona titular de la patente tenga en todo caso el derecho a usar su propia tecnología. Si Hans mejora la patente de Peter y luego patenta su propia solución técnica mejorada, es posible que la aplicación práctica de la patente de Peter suponga una infracción de los derechos de Hans.

Imaginemos que el alcance de la protección de la patente de Peter fuera un pastel: en tal caso, la patente de Hans sería la carne que lleva en su interior. Puesto que la carne entra dentro del alcance de la protección de ambas patentes, Hans estaría infringiendo la patente de Peter si utilizara la suya propia, y a la inversa. Una buena forma de resolver el dilema sería que se concedieran mutuamente una licencia para utilizar las patentes. La cuestión de si se abonarían derechos de licencia se resolvería en función de la importancia relativa de las patentes y del poder de negociación que tuviera cada uno.

Alguien podría preguntarse de qué sirve solicitar una patente, si no es seguro que se pueda utilizar. Se puede responder, por ejemplo, que las empresas necesitan una reserva de patentes; no tenerlas puede debilitar su posición negociadora frente a otras empresas. Una patente es como la barandilla de un puente, a la que apenas se presta atención cuando todo va bien. No obstante, es posible que uno no se atreva a cruzar el puente si deja de estar allí. Si hacer negocios fuera como luchar en un campo de batalla, la reserva de patentes sería el arsenal que tenemos para derrotar a nuestros rivales.

Las leyes de la naturaleza pueden limitar mucho el número de soluciones técnicas que permiten resolver

un determinado problema. Una empresa no puede decir que ha establecido una posición sólida en un sector de actividad si no está afianzada por un conjunto de patentes en vigor. Por ejemplo, en el sector de la comunicación, la interconexión de las patentes de los distintos agentes hace que las empresas se vean entrelazadas en una maraña de patentes superpuestas. Las empresas que disponen de una fuerza parecida en términos de patentes difícilmente van a poder declararse la guerra entre ellas, pero una reserva suficiente de patentes les permitirá salvaguardar sus actividades comerciales.

49. ¿En qué consisten las licencias obligatorias de una patente?

Las licencias obligatorias suponen una restricción importante de los derechos de patente. De acuerdo con este modelo, el licenciataria debe pagar a su vez unas regalías razonables. Entre otros, quienes necesitan estas licencias son los competidores del titular, y el uso que hacen de la patente resulta muchas veces perjudicial para los intereses financieros de este último. La necesidad de conceder licencias obligatorias a los competidores se basa en consideraciones de política pública.

Si Thomas Edison no hubiera existido, otra persona podría haber inventado la lámpara eléctrica. Muchas veces, la investigación y el desarrollo parece una carrera en la que el primero en llegar a la meta se lleva todo el premio y los demás se van con las manos vacías. Cuando el titular de una patente decide no utilizarla y no concede ninguna licencia a un precio razonable, puede bloquear el progreso de la ciencia y la tecnología y causar un perjuicio al interés público. En este tipo de casos, las licencias obligatorias (que consisten, en esencia, en obligar al titular de la patente a licenciar la tecnología en cuestión y pedir unas regalías razonables a cambio) son la única forma de equilibrar los intereses de todas las partes implicadas. Por ejemplo, si un país se encuentra en una situación de emergencia o se ve afectado por una epidemia que requiere la producción masiva de determinado medicamento patentado, las licencias obligatorias son necesarias para que otras empresas cualificadas puedan fabricar el medicamento.

Para causar el menor perjuicio posible a los intereses del titular de la patente, las licencias obligatorias deben negociarse caso por caso y el licenciataria tiene prohibido otorgar sublicencias. De hecho, muchos países son sumamente cautos en el uso de las licencias obligatorias. En China, por ejemplo, todavía no se ha concedido ninguna.

50. ¿Por qué no se puede aplicar el modelo de las licencias obligatorias a los dibujos y modelos industriales?

Las licencias obligatorias se aplican únicamente a las invenciones y los modelos de utilidad, y no en cambio a los dibujos o modelos industriales, que tienen que ver con la estética. La razón es que hay un número limitado de maneras de aplicar una solución técnica de forma eficaz. Las invenciones tienen que someterse a las leyes de la naturaleza; fuera Thomas Edison u otra persona quien inventara finalmente la lámpara eléctrica, el resultado final sería parecido, o bien no se podría utilizar. Si se niega una licencia de patente a otras personas, es posible que estas no tengan otro modo de resolver el problema.

La situación cambia en el caso de los dibujos o modelos industriales, ya que estos tienen que ver con la forma, la configuración o el color de un producto. Podemos vivir sin objetos bellos, aunque tal vez nuestra vida sea más aburrida. Las licencias obligatorias suponen una restricción de los derechos de los demás y solo se imponen cuando es inevitable hacerlo. En la medida en que podemos sobrevivir sin arte, no hay razón para limitar los derechos del titular de un dibujo o modelo. El respeto a los derechos de los demás es una norma fundamental en la modernidad, de modo que las licencias obligatorias no deben imponerse salvo que sea absolutamente necesario.

51. ¿Por qué se puede invalidar una patente después de su concesión?

Una vez concedida, la patente no se encuentra más allá de cualquier vicisitud: puede ser invalidada o ver reducido el alcance de su protección a través de un procedimiento de revocación o invalidación.

En el proceso de examen de una patente, el examinador solo puede dedicar una cantidad limitada de tiempo y esfuerzo a cada solicitud, teniendo en cuenta el gran número de ellas que se presentan. En China, por ejemplo, la cifra total de solicitudes superó los tres millones en 2017, entre los tres tipos de patentes. La presión a la que se encuentran sometidos los examinadores es enorme, y apenas pueden dedicar un par de días, de promedio, a cada invención. Por esta razón, la labor del examinador no va más allá de efectuar una verificación preliminar y definir el alcance de la protección. Si hubiera algún error en cuanto al alcance, no sería extraño que saliera algún competidor a discutir la validez de la patente.

Cada año se conceden un gran número de patentes en todo el mundo, pero solo una pequeña parte de ellas poseen un valor económico elevado. Desde el punto de vista económico, no es eficiente dedicar demasiado tiempo a tramitar cada una de las solicitudes y a definir con precisión el alcance de la protección. De hecho, resulta más eficiente llevar a cabo una verificación preliminar en el proceso de examen y permitir que se redefinan con posterioridad los límites de determinadas patentes de alto valor a través del procedimiento de invalidación.

52. ¿Qué es la Clasificación Internacional de Patentes?

Hay cantidades ingentes de documentos de patente en todo el mundo. A falta de un sistema científico de clasificación, es difícil que el público pueda encontrar los documentos que necesita.

El sistema de Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de idioma alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen. La CIP clasifica todos los sectores de la tecnología relacionados con las patentes de invención por secciones, clases, subclases, grupos principales y subgrupos.

- A: Necesidades corrientes de la vida
- B: Técnicas industriales diversas; transportes
- C: Química; metalurgia D: Textiles; papel
- E: Construcciones fijas
- F: Mecánica; iluminación, calefacción; armamento; voladura
- G: Física H: Electricidad

53. ¿Qué es la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales?

En 1968, los Estados miembros del Convenio de París firmaron el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (la Clasificación de Locarno), en el que se fijan una serie de normas para la clasificación de los dibujos y modelos industriales. La Clasificación de Locarno utiliza una estructura en dos niveles, formados por clases y subclases numéricamente ordenadas.

La Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales comprende 32 clases:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| Clase 1 | Productos alimentarios | Clase 22 | Armas, artículos de pirotecnia, artículos para la caza, la pesca y la destrucción de animales nocivos |
| Clase 2 | Artículos de vestir y mercería | Clase 23 | Instalaciones para la distribución de fluidos, instalaciones de saneamiento, de calefacción, de ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos |
| Clase 3 | Artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales, no comprendidos en otras clases | Clase 24 | Equipos médicos y de laboratorio |
| Clase 4 | Cepillería | Clase 25 | Construcciones y elementos de construcción |
| Clase 5 | Productos textiles, materiales laminados artificiales y naturales | Clase 26 | Aparatos de alumbrado |
| Clase 6 | Mobiliario | Clase 27 | Tabaco y artículos para fumadores |
| Clase 7 | Artículos de uso doméstico no comprendidos en otras clases | Clase 28 | Productos farmacéuticos o de cosmética, artículos y equipo de tocador |
| Clase 8 | Herramientas y quincallería | Clase 29 | Dispositivos y equipos contra el fuego, para la prevención de accidentes o de salvamento |
| Clase 9 | Envases, embalajes y recipientes para el transporte o manipulación de mercancías | Clase 30 | Artículos para el cuidado y la atención de los animales |
| Clase 10 | Artículos de relojería y otros instrumentos de medida, instrumentos de control o de señalización | Clase 31 | Máquinas y aparatos para preparar comidas o bebidas, no comprendidos en otras clases |
| Clase 11 | Objetos de adorno | Clase 32 | Símbolos gráficos y logotipos, patrones de superficie, ornamentación |
| Clase 12 | Medios de transporte y de elevación | | |
| Clase 13 | Aparatos de producción, de distribución o de transformación de la energía eléctrica | | |
| Clase 14 | Equipos de grabación, telecomunicación o procesamiento de datos | | |
| Clase 15 | Máquinas no comprendidas en otras clases | | |
| Clase 16 | Artículos de fotografía, de cinematografía o de óptica | | |
| Clase 17 | Instrumentos de música | | |
| Clase 18 | Imprenta y máquinas de oficina | | |
| Clase 19 | Papelería, artículos de oficina, material para artistas o para la enseñanza | | |
| Clase 20 | Equipo para la venta o de publicidad, signos indicadores | | |
| Clase 21 | Juegos, juguetes, tiendas y artículos de deporte | | |



Foto: Getty Images / Tomml

Aspectos básicos
del derecho
de autor

D E D E C H O D E A U T O R



54. Qué es el derecho de autor?

En términos generales, el derecho de autor protege las creaciones literarias o artísticas de un autor, que suelen denominarse “obras”. El derecho de autor es el derecho de los autores y de los titulares de derechos conexos sobre su obra y sobre los objetos relacionados con ellas, por ejemplo, el derecho de autor de un escritor sobre sus novelas, el de un pintor sobre sus pinturas o el de un fotógrafo sobre sus fotografías. En sentido estricto, el derecho de autor se refiere únicamente a los derechos de los autores sobre sus obras. En sentido amplio, el sistema de derecho de autor incluye también los derechos de los que gozan los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores audiovisuales, los organismos de radiodifusión, los editores, etcétera, que en muchos países se denominan “derechos conexos” (véase la Pregunta 55).

Con arreglo al Convenio de Berna, entre las obras literarias y artísticas protegidas por derecho de autor figura todo tipo de producción del ámbito literario, científico y artístico, por ejemplo, los libros, folletos y otros escritos; las conferencias y alocuciones, los sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento comparable, en algunos aspectos, a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía; las obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento comparable, en algunos aspectos, a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. En los tratados más modernos sobre derecho de autor se han añadido a la lista tipos adicionales de obras, por ejemplo, las bases de datos y los programas informáticos. Si bien con arreglo a los tratados internacionales sobre derecho de autor la mayoría de las categorías de obras debe protegerse, es facultativa la protección de algunas categorías de obras, como las obras de arte aplicada.

El derecho de autor protege los derechos de propiedad al igual que los derechos personales. Esos dos tipos de derechos suelen denominarse derechos patrimoniales y derechos morales. Conforme a un antiguo proverbio chino, “un objeto es la expresión del carácter de su autor”. De hecho, distintos escritores pueden producir obras sobre un mismo tema, pero con estilos diferentes, por lo cual, muchas veces es acertado considerar que una obra constituye una extensión de la personalidad del autor. Históricamente, la legislación de derecho de autor se ha regido en el mundo por dos sistemas bien distintos. Uno de ellos, representado por los Estados Unidos de América (EE.UU.) y el Reino Unido, considera el derecho de autor como un aspecto de la política pública destinado a alentar la creación literaria y artística, centrándose en la protección de los derechos de propiedad del autor. El otro, representado por Alemania y Francia, considera que una obra es una extensión de la personalidad del autor y un reflejo de su espíritu, centrándose en la protección de los derechos personales del autor. Habida cuenta de que los principales países que aplican esos sistemas son miembros del Convenio de Berna y siguen aprendiendo los unos de los otros, la diferencia entre los dos sistemas se va haciendo cada vez menos marcada.

55. ¿Qué son los derechos conexos?

La expresión derechos conexos, o “derechos afines”, se refiere a los derechos de los que gozan quienes no son autores ni creadores de obras, pero mantienen una estrecha relación con ellas; por ejemplo, porque difunden obras literarias o artísticas o porque aportan competencias técnicas u organizativas a la producción de determinadas expresiones de las obras protegidas por derecho de autor. En los tratados internacionales, gozan de los derechos conexos los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones sonoras) y los organismos de radiodifusión. Los artistas intérpretes o ejecutantes brindan interpretaciones únicas de las obras protegidas por derecho de autor, por ejemplo, obras dramáticas; los productores de fonogramas aportan recursos creativos, financieros y organizativos para producir y luego distribuir grabaciones de canciones (obras musicales) realizadas por uno o más artistas intérpretes o ejecutantes; y los organismos de radiodifusión aportan recursos financieros y organizativos para compilar y distribuir la señal emitida. En algunos países también se contempla la protección de los derechos conexos de otros grupos relacionados estrechamente con la preparación y distribución de obras, por ejemplo, las editoriales. Teniendo en cuenta la importante función que desempeñan los titulares de los derechos conexos, se considera razonable conceder derechos a quienes hacen posible la interpretación y fijación de las expresiones de las obras protegidas por derecho de autor, contribuyendo a su difusión, como una manera de reconocer y proteger su aportación.

En la mayor parte de los países, los derechos conexos están protegidos por la legislación sobre PI, ya sea en el marco de la legislación de derecho de autor o de otro tipo de legislación. Sin embargo, en algunos países, esos derechos están protegidos por el derecho laboral, el derecho de la competencia o el derecho contractual. A menudo, los derechos conexos están sujetos a limitaciones y excepciones.

56. ¿Qué es la originalidad en el derecho de autor?

Para ser protegidas por el derecho de autor, las obras han de ser originales.

La originalidad supone una creación independiente, lo cual significa, fundamentalmente, que la obra no puede haber sido copiada de otra, aunque no ha de ser necesariamente novedosa o única. Dos obras muy similares, basadas en la misma idea o el mismo

concepto podrán, cada una de ellas, gozar de protección por derecho de autor, en la medida en que una no haya sido copiada de la otra. Los autores también pueden crear obras a partir de las obras de otros autores, por ejemplo, cuando se traduce al inglés una novela china, o cuando se realiza una película a partir de una novela. Si el plazo de protección por derecho de autor de la obra original sigue vigente, antes de realizar traducciones o adaptaciones será necesario haber obtenido una autorización.

Para que puedan ser consideradas originales y protegidas, las obras también deben ser fruto de algún grado de creatividad. A ese respecto, las distintas legislaciones nacionales de derecho sobre autor no guardan necesariamente coherencia entre sí; en algunos países los requisitos que se imponen son estrictos, en otros son laxos. Por lo general, no se exige un alto nivel de creatividad.

El nivel de originalidad puede incidir a la hora de resolver una controversia sobre copia, aunque, en la práctica, muchas obras en las que el nivel de originalidad es bajo no son lo suficientemente valiosas como para ser objeto de infracción. En caso de litigio respecto de una obra que presenta un alto nivel de originalidad, es más fácil probar el plagio si otra obra se le asemeja mucho, en cambio, el autor de una obra con menor originalidad podrá necesitar mayor cantidad de elementos para probar que la similitud no se debe a la mera coincidencia, sino a un acto de copia cometido por un infractor. Aunque el umbral de originalidad sea bastante bajo, el sistema de derecho de autor puede funcionar sin tropiezos, en términos generales.

57. ¿Qué derechos confiere el derecho de autor?

La pregunta acerca de qué derechos confiere el derecho de autor refleja uno de los aspectos más importantes de la legislación sobre derecho de autor de todos los países. Sin embargo, debido a las diferentes condiciones económicas y tradiciones culturales de los distintos países, y a los valores de cada uno de ellos, las disposiciones sobre derecho de autor variarán y se expresarán de maneras diferentes. En la legislación sobre derecho de autor de la mayoría de los países se distingue entre derechos morales (derechos personales) y derechos patrimoniales (derechos de propiedad). Por lo general, los derechos morales abarcan: 1) el derecho a ser conocido como autor de la obra, que suele denominarse de “atribución” o “paternidad” y 2) el derecho a la integridad de la obra, es decir, a impedir que la obra sufra deformaciones o alteracio-

nes que puedan menoscabar su naturaleza esencial (su integridad) o perjudicar la reputación del autor. También pueden incluir el derecho a publicar una obra o presentarla al público, así como el derecho a modificar una obra publicada.

Los derechos patrimoniales pueden abarcar: 1) el derecho de reproducción, para realizar obras que presenten la misma forma, por ejemplo, un ejemplar de una obra literaria –se trata del derecho esencial entre los derechos de propiedad; 2) el derecho de alquiler, para conceder a terceros una licencia, contra el pago de una tasa, para el uso temporal de un original o ejemplares de obras audiovisuales o de programas informáticos; 3) el derecho de comunicación al público de una obra, mediante su interpretación o ejecución, radiodifusión, exposición y difusión en Internet; y 4) el derecho a controlar la creación de obras derivadas basadas en la obra original, lo que incluye las traducciones, adaptaciones y compilaciones, que suele denominarse derecho de traducción y adaptación.

58. ¿De qué derechos gozan los artistas intérpretes o ejecutantes?

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes están contemplados en los convenios internacionales y las legislaciones nacionales sobre derecho de autor para reconocer la labor intelectual original que aquellos realizan en sus actividades de interpretación o ejecución. También en este caso, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. La Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ADPIC no abordan los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes, aunque el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) dispone expresamente que los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho a reivindicar ser identificados como artistas intérpretes o ejecutantes de sus interpretaciones o ejecuciones y a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación; el plazo de duración de la protección de las interpretaciones o ejecuciones es, como mínimo, igual al plazo de protección de los derechos patrimoniales.

Según disponen la Convención de Roma y el WPPT, los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones o ejecuciones, lo que incluye el derecho a proteger la emisión en directo de las interpretaciones o ejecuciones, grabarlas, reproducir las grabaciones, y distribuirlas

o difundirlas en Internet. Los artistas intérpretes o ejecutantes pueden conceder licencias respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, contra el pago de una remuneración. El plazo de protección es de 50 años y vence al final del 50º año contado a partir del momento en que se produce la interpretación o ejecución. Naturalmente, los artistas intérpretes o ejecutantes deben obtener la autorización del autor y pagar una remuneración para interpretar o ejecutar las obras de ese autor.

59. ¿De qué derechos gozan los productores de grabaciones sonoras y videos?

Los derechos de los productores de grabaciones sonoras (denominadas “fonogramas” en los textos oficiales y “discos” en la industria discográfica, con independencia del formato que presenten) están contemplados en los convenios internacionales y las legislaciones nacionales. Con arreglo a la Convención de Roma, el Acuerdo sobre los ADPIC y el WPPT, los productores de fonogramas son titulares de derechos conexos cuyos derechos patrimoniales incluyen el de reproducción, de distribución, de alquiler y de difusión en Internet de grabaciones sonoras.

Por ejemplo, una vez que el productor de un disco que, por lo general, es una compañía discográfica, ha producido una grabación sonora (que podrá estar fijada en un disco de vinilo, casete, CD, MP3 u otro archivo digital), no se permite a nadie más copiar, vender, alquilar o difundir en Internet la grabación sin la autorización de esa compañía. En algunos países, las emisoras de radio y televisión, los centros comerciales y los bares deben pagar una tasa al productor para emitir la grabación. De manera similar, los productores de fonogramas y videos que prevén realizar grabaciones sonoras y de video deben contar con la autorización del autor para utilizar la obra protegida por derecho de autor, por ejemplo, una obra musical (es decir, una canción) y pagar una remuneración.

A diferencia de los derechos conexos de los productores de grabaciones sonoras, los derechos de los productores de video suelen estar contemplados solo en algunos países cuyo sistema jurídico es de “derecho codificado” (en lugar de “common law”) y se refieren a los derechos de los productores de grabaciones de video que, por su bajo nivel de originalidad, no llegan a constituir obras audiovisuales.

60. ¿De qué derechos gozan los organismos de radiodifusión?

Los organismos de radiodifusión incluyen las emisoras de radio y los canales de televisión. Con arreglo a la Convención de Roma y al Acuerdo sobre los ADPIC, los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos que gozan del derecho a emitir, a fijar y a reproducir obras. Es decir que los organismos de radiodifusión gozan del derecho a prohibir a otros organismos de radiodifusión la radiodifusión, la grabación o reproducción no autorizada de sus emisiones o programas de televisión.

Por ejemplo, la emisora de TV A goza del derecho a emitir un evento deportivo determinado; sin la autorización de la emisora A, la emisora de TV B no está facultada a retransmitir el evento emitido por la emisora de TV A, y nadie más podrá grabar y reproducir la emisión del canal de TV A. (En algunos países, el consumidor puede realizar una única copia para su uso personal sin fines de lucro.) El Acuerdo sobre los ADPIC prevé para esos derechos un plazo de duración de 20 años, aunque algunos países, entre ellos, China, han extendido ese plazo de protección a 50 años.

61. ¿Cuánto dura el plazo de protección de una obra?

En el contexto del derecho de autor, los derechos patrimoniales tienen una duración limitada y las normas nacionales sobre el plazo de protección difieren, en mayor o menor medida. Los tratados sobre derecho de autor y derechos conexos prevén un plazo mínimo para muchos tipos de obras, pero cada país podrá prever plazos más largos. Conforme al Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, el derecho de autor está protegido durante la vida del autor y durante 50 años después de su muerte. En Europa y los EE.UU., la duración de la protección ha sido ampliada y, además de la vida del autor, abarca 70 años después de su muerte. En el Convenio de Berna, el plazo de protección para las fotografías y las obras de arte aplicada es de un mínimo de 25 años contados a partir de la realización de la obra.

Con arreglo al Convenio de Berna, la duración de la protección de los derechos morales concedidos a un autor debería ser, como mínimo, la misma que la de los derechos patrimoniales. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige la protección obligatoria de los derechos morales del autor. En algunos países, los derechos morales no se extinguen, por lo cual no se prevé un plazo de protección, puesto que esta es permanente.

62. ¿Pueden protegerse por derecho de autor los programas informáticos??

A menudo, en el ámbito internacional, los programas informáticos son susceptibles de protección por derecho de autor. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los programas informáticos, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias.

Habida cuenta de que una obra queda automáticamente protegida por derecho de autor desde el momento de su creación, no es necesario que un programa informático esté registrado para gozar de protección. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado valor de esos programas, a menudo, los titulares de derechos registran sus obras para probar la titularidad del derecho de autor y proteger el tiempo dedicado a su trabajo. La ventaja de proteger mediante el derecho de autor los programas informáticos es que la protección es automática, el registro voluntario es fácil de obtener y la obra goza de un plazo de protección largo, igual al de la protección de las obras literarias, es decir, la duración de la vida del autor y 50 años después de su muerte, o 50 años contados a partir de la finalización de la obra, si el autor es una entidad. El derecho de autor protege una obra, es decir la expresión de una idea y no la idea en sí misma. A menudo, un programa informático incluye funciones técnicas, que pertenecen al ámbito de las "ideas", que no están comprendidas en los criterios de la protección por derecho de autor; los titulares de derechos no pueden impedir a terceros el desarrollo de programas informáticos similares basados en el mismo concepto. Puesto que las funciones técnicas de un programa informático cumplen los requisitos para gozar de protección mediante patente, a menudo, es aconsejable presentar una solicitud de patente para proteger un programa informático. La mejor forma de proteger un programa informático mediante derechos de propiedad intelectual ha de evaluarse en función de la legislación de cada país.

63. ¿Qué no puede protegerse por derecho de autor?

El derecho de autor protege las obras originales en el ámbito cultural y artístico y la originalidad supone que las obras creadas por distintas personas nunca serán iguales, si bien se admite que una obra puede ser bastante similar a otra, siempre y cuando una no haya sido copiada de la otra. Si una obra es tan sencilla que puede parecer, en mayor o menor medida, igual a otra, con independencia de quién la haya escrito, no queda

cubierta por el derecho de autor por no ser original. Por lo general, se considera que el título de un artículo o un libro, por ejemplo, no puede protegerse por derecho de autor por ser demasiado corto. Cabe señalar que, si bien en algunos casos la legislación nacional sobre derecho de autor no dispone expresamente que el título de una obra no es susceptible de protección por derecho de autor, en la práctica queda excluido de esa protección.

El nivel de originalidad puede variar significativamente entre las distintas jurisdicciones. Un ejemplo de ello son los reportajes de actualidad; en algunos países se considerará que no pueden protegerse por derecho de autor, mientras que en otros se considerará que sí (aunque sean objeto de una excepción del derecho de autor).

Sin embargo, los que se protege no son los hechos de base, las ideas o principios reflejados en una obra, sino la expresión singular por un autor determinado de esos hechos, ideas o principios. Así pues, aunque los artículos periodísticos estén protegidos por derecho de autor, muchos autores pueden escribir artículos distintos sobre los mismos hechos.

Cabe señalar que el hecho de que una obra sea susceptible o no de protección por derecho de autor no tiene nada que ver con el hecho de que la legislación prohíba su publicación o difusión. En algunos países, están prohibidas las obras pornográficas u obscenas, aunque en teoría pueden ser protegidas por derecho de autor. Sin embargo, sería difícil hacer valer el derecho de autor en las jurisdicciones en las que la obra es ilegal o está prohibida, especialmente si hacerlo significara admitir que se ha cometido un delito.

64. ¿Puede protegerse por derecho de autor un manual de instrucciones?

Por lo general, un manual de instrucciones está compuesto por un diseño de tapa, dibujos del producto de que se trate con texto descriptivo, indicación de las funciones del producto, sus especificaciones técnicas, el modo de uso o funcionamiento y una contratapa. Suele estar escrito en lenguaje llano; sus descripciones suelen seguir un orden determinado y es poco original. A pesar de esto último, puesto que el umbral de la originalidad en el derecho de autor es bajo, en la mayoría de los casos, un manual de instrucciones es susceptible de protección por derecho de autor. Los hechos y las funciones que se describen e ilustran no estarían al amparo del derecho de autor, pero sí lo estarían la expresión singular de ellos en texto y dibujos.

En un contexto competitivo, el plagio y la imitación son moneda corriente. Sin embargo, la víctima de esos actos se encuentra ante un dilema: si el presunto infractor ha cometido plagio o ha imitado la obra de la víctima sin utilizar la marca de la víctima, esta no puede alegar infracción de la marca; de manera análoga, no puede alegar infracción de la patente si no es titular de la patente correspondiente. Si un manual de instrucciones es objeto de plagio, será posible acusar de infracción del derecho del autor a quien haya cometido el plagio. Cabe reiterar que, puesto que el nivel de originalidad de un manual de instrucciones es bajo, quienes cometan plagio estarán en condiciones de evitar que se los acuse de haber cometido una infracción si realizan cambios significativos en el manual. Sin embargo, cuando ni el derecho marcario ni el de patentes ofrecen medios de subsanación, vale la pena buscar protección en la legislación de derecho de autor.

65. ¿Puede protegerse por derecho de autor el arte folclórico?

El arte folclórico comprende las obras literarias, artísticas y científicas creadas por grupos nacionales o étnicos y que han sido transmitidas de generación en generación, constituyendo una parte fundamental del patrimonio tradicional de dichos grupos. Ese patrimonio cultural puede incluir folclore, poesía, enigmas, canciones, bailes e instrumentos musicales étnicos, ceremonias, pinturas y esculturas, alfarería, bordados, tapices, prendas de vestir, obras arquitectónicas, etcétera. También se utilizan los términos “expresiones culturales tradicionales” (ECT) para referirse a esas obras.

En teoría, muchas expresiones específicas del arte folclórico están protegidas por el derecho de autor, pues quedan incluidas en el ámbito de protección del derecho de autor. Por ejemplo, la Ley tipo de Túnez sobre el derecho de autor para los países en desarrollo (la Ley Tipo de Túnez) sancionada por ese país con la ayuda de la UNESCO y la OMPI, incorpora el arte folclórico en el ámbito de la protección por derecho de autor. Actualmente, decenas de países han sancionado legislación destinada a proteger el arte folclórico de distintas maneras, algunas basadas en la Ley Tipo de Túnez. Los Estados miembros de la OMPI están examinando la cuestión de la protección de las ECT gracias a la labor del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). Hay que tener presente que el sistema de derecho de autor podría entrar de muchas maneras en conflicto con el

arte folclórico. Por ejemplo, el plazo de protección del derecho de autor es limitado, pero el arte folclórico exige protección permanente en cuanto patrimonio cultural; a menudo, el derecho de autor protege obras que han sido fijadas en un soporte, pero el arte folclórico está en continua evolución y no siempre está fijado. Por ejemplo, la historia china de la serpiente blanca y el Doctor Xu Xian, que se remonta al siglo XIII, ha sido objeto de constantes cambios y de enriquecimiento en la transmisión oral a lo largo del tiempo. Además, en lo que respecta al derecho de autor, el titular ha de ser uno o más de uno, pero el arte folclórico pertenece a “una nación, grupo étnico o comunidad concretos”; se trata de conceptos abstractos que son difíciles de identificar claramente. Una comunidad puede considerar que una obra es propiedad de la comunidad en su conjunto, antes que de cada uno de sus miembros. Teniendo en cuenta las características del arte folclórico y sus conflictos con el sistema de derecho de autor, varios países han decidido proteger el arte folclórico en virtud de legislación específica.

66. ¿Cuáles son las diferencias entre la protección del derecho de autor y la protección de las marcas?

El hecho de que el derecho de autor proteja las imágenes y que una marca pueda incluir una imagen podría dar lugar a la superposición de derechos de PI. En el caso de una marca figurativa, ¿debería el titular del derecho alegar la infracción del derecho del autor, la infracción de la marca o ambas? Para tomar esa decisión, será necesario analizar la legislación de cada jurisdicción. Las distintas respuestas tendrán importantes e interesantes repercusiones.

Para determinar si se produjo una infracción del derecho del autor, es necesario juzgar si una imagen es una copia de la otra. Si se determina que el infractor ha copiado una imagen protegida por derecho de autor, ese acto constituye una infracción del derecho del autor, con independencia de los productos en los que el infractor coloque esa imagen. A los fines de evaluar si se ha cometido una infracción del derecho de autor, la imagen es independiente de los productos en los que se coloque. Si la marca ha sido registrada para camisas, por ejemplo, el infractor habrá cometido una infracción con independencia de dónde se utilice la marca (libros, bebidas, muebles, etcétera).

En algunos casos, no se podrá alegar infracción del derecho de autor, pero sí infracción de una marca. Si el infractor introduce importantes modificaciones en

una figura, es posible que el producto de ese acto no sea considerado una copia que infringe el derecho de autor. Sin embargo, si la figura imita una marca tanto en el color como en la forma, eso constituiría una marca similar en el sentido del derecho marcario. Si la figura se utiliza en el mismo producto que lleva la marca original, el acto podrá constituir la infracción de una marca.

Esta hipótesis presenta dos dimensiones: la figura y el producto. El alcance de la legislación sobre derecho de autor es sumamente amplio con respecto a los productos, pero es menos flexible en cuanto a la figura en sí misma. Por su parte, el derecho marcario suaviza las normas en lo que atañe a la similitud de las figuras, pero exige tomar en consideración las clases de productos de que se trate. Al plantearse una situación concreta, habrá que determinar caso por caso si corresponde alegar infracción del derecho del autor, infracción de una marca o ambas (si lo permite la jurisdicción en cuestión).

67. ¿Cuáles son las diferencias entre la protección por derecho de autor y la protección por patente?

De la comparación de los dos sistemas se desprende que el sistema de patentes está encaminado a la protección de las invenciones en el campo de la tecnología, mientras que el sistema de derecho de autor se centra en la protección de las obras literarias y artísticas. Habida cuenta de que las obras protegidas por derecho de autor pueden englobar obras sobre creaciones científicas protegidas por el derecho de patentes, puede darse una superposición. Con respecto a una solución técnica, por ejemplo, un nuevo tipo de motor de automóvil, la protección por derecho de autor y la protección por patente se centran en aspectos totalmente diferentes.

El autor de un documento publicado sobre la estructura de un motor de automóvil está facultado a prohibir que otra persona copie su documento. Sin embargo, si alguien fabrica un motor a partir del contenido de ese documento y lo pone a la venta no infringe el derecho del autor.

En cambio, en virtud del derecho de patentes, si se solicita y obtiene una patente sobre ese motor, el titular de la patente está facultado a prohibir que otra persona fabrique y ponga a la venta el motor protegido. Sin embargo, la existencia de la patente no prohíbe que otra persona escriba un artículo sobre la estructura y el rendimiento del nuevo motor.

68. ¿Cómo se obtiene el derecho de autor?

Una de las principales diferencias entre el derecho de autor y los derechos que se confieren en el ámbito de las patentes o las marcas es la forma de obtenerlos. El derecho de autor se adquiere de forma automática. En virtud de la legislación, los autores gozan del derecho de autor una vez que han creado su obra; el Convenio de Berna dispone que no son necesarios el registro ni ningún tipo de aprobación previa. Ese hecho permite ahorrar costos, pero a la vez dificulta a los autores el hacer valer sus derechos.

El registro de una obra puede constituir una prueba independiente de la fecha de finalización y de la identidad del titular del derecho de autor. De otra forma, cuando el titular decide hacer valer sus derechos, según la naturaleza de la obra, podrá resultarle difícil presentar una prueba independiente que juegue a su favor. Para resolver ese problema, se han establecido en muchos países sistemas de registro voluntario. Si para el titular de un derecho una obra es importante y de gran valor, es probable que la registre. Si su país no cuenta con un registro, podrán optar por registrar la obra en el registro de otro país que sea miembro del Convenio de Berna. Si bien el registro no es una precondition de la protección por derecho de autor, en muchos sistemas jurídicos puede utilizarse como prueba preliminar o presunción de la titularidad del derecho de autor.

69. ¿Cómo se determina la titularidad del derecho de autor?

Es un principio básico que el derecho de autor pertenece, naturalmente, al autor de una obra, y sirve para proteger las creaciones del intelecto. La mayor parte de los sistemas nacionales de derecho de autor disponen que solo los seres humanos pueden ser autores, aunque en algunos sistemas las personas jurídicas, por ejemplo, las empresas, pueden ser autores o creadores y, en un número aún mayor de sistemas, las personas jurídicas pueden adquirir la titularidad del derecho de autor. En los muchos sistemas de derecho de autor que distinguen entre derecho de autor y derechos conexos, las personas jurídicas, por ejemplo, los organismos de radiodifusión, pueden ser titulares de derechos conexos. A pesar de los debates sobre si corresponde que un animal o un robot sean titulares de derecho de autor, los sistemas jurídicos nacionales, por lo general, no lo permiten.

Los tratados internacionales y las legislaciones nacionales sobre derecho de autor prevén la atribución del derecho de autor sobre las obras creadas en circunstancias



Foto: Getty Images / Ridofranz

Foto: Getty Images / JGallone



especiales. Por ejemplo, en el caso de una obra de autoría conjunta, creada por dos personas, se considera que ambas son titulares del derecho de autor. Los elementos de algunas obras de autoría conjunta son divisibles, como la letra y la melodía de una canción, que pueden haber sido creadas y usarse por separado; en ese caso, el compositor y el letrista gozan del derecho de autor sobre la parte de la canción que les corresponde. Además, algunos países cuentan con disposiciones particulares para atribuir el derecho de autor sobre las obras realizadas por contrato, las obras por encargo, las obras audiovisuales o cinematográficas y las obras derivadas, cada una de las cuales se describe más abajo.

70. ¿Cómo se determina la titularidad de una obra realizada por contrato?

Cuando una persona encarga a otra la realización de una obra susceptible de protección por derecho de autor o invierte en ella, el primer principio que se aplica es que deberá respetarse el acuerdo entre las partes (de haberlo), conforme al principio de “libertad contractual.” Por lo general, el inversor se encuentra en una posición fuerte y reclamará en el acuerdo la titularidad de la obra. Si el inversor ha omitido celebrar un acuerdo vinculante, es posible que, de todos modos, sea titular de la obra conforme a la práctica internacional. Sin embargo, en algunos países, por ejemplo, China, en ausencia de acuerdo el derecho de autor sobre la obra pertenece al autor. Cuando los derechos patrimoniales corresponden a la persona que ha encargado la obra, aún habrá que consultar la legislación nacional para determinar si también le corresponderán los derechos morales. En algunos países, los contratos no pueden dejar de lado ni dar lugar a la extinción de los derechos morales del autor.

Puesto que China y muchas otras jurisdicciones también dan prioridad a los acuerdos mutuos, y que cada día hay más conciencia de la importancia del derecho de autor, sería raro que las partes intervinientes omitieran la celebración de un acuerdo. Por lo tanto, en la práctica, la cuestión no se plantea.

71. ¿Cómo se determina la titularidad de una obra por encargo?

Si el autor de una obra es empleado de una empresa, hay dos maneras de determinar quién debería ser el titular del derecho de autor. En los países del common

law, como los EE.UU. y el Reino Unido, en los que el derecho de autor se ha centrado en mayor medida en los derechos de propiedad, una empresa que invierte recursos para crear una obra está facultada a ser el titular original del derecho de autor o aun el autor. Por lo general, en ausencia de acuerdo en contrario, el derecho de autor sobre una obra por encargo pertenece a la empresa, pues se opera una cesión automática del derecho de autor. En los países de tradición jurídica romanista, por ejemplo, Alemania y Francia, se considera que una obra es el reflejo de la personalidad del autor y de su espíritu, por lo cual solo las personas físicas pueden ser autores. Por lo tanto, el derecho de autor pertenece al autor de una obra por encargo, aunque la empresa puede ejercer el derecho de autor o ser cesionaria de él por imperio de la ley o por contrato.

72. La persona cuyo nombre figura en una obra ¿es necesariamente el autor?

Habida cuenta de que es la creación de una obra lo que da nacimiento al derecho de autor, sin que se exija registrar la obra, determinar quién es el titular del derecho de autor puede resultar más complejo que en el caso de las patentes y las marcas. Por lo general, el nombre del autor figurará en la obra, de manera que la titularidad inicial del derecho de autor puede establecerse a partir de la autoría. Sin embargo, hay casos en los que la persona que efectivamente ha creado una obra no coloca su nombre en ella, mientras que sí figura en la obra el nombre de una persona que no participó en la creación. En ese caso, puede ser complicado determinar la atribución del derecho de autor. En la práctica, para denegar la paternidad a la persona cuyo nombre figura en la obra se necesitan pruebas contundentes, por ejemplo, manuscritos, la obra original, publicaciones, un certificado de registro del derecho de autor, un certificado emitido por un organismo de certificación o un contrato en el que se indique el nombre del autor, por ejemplo.

El derecho de autor puede asimismo transferirse o cederse, por lo cual el actual titular del derecho de autor podría no ser el autor inicial, con independencia de que el nombre del autor inicial figure en la obra. Es importante consultar la legislación nacional relativa a transferencia y cesión del derecho de autor, puesto que la legislación aplicable podrá variar entre las jurisdicciones.

73. ¿Cómo se determina el derecho de autor sobre una obra derivada?

Una obra derivada es una obra creada a partir de una obra original, con expresiones adicionales que satisfacen el requisito de originalidad, por ejemplo, la traducción al inglés de una novela china, el guion de una obra de teatro adaptado de una novela o una pintura al óleo dibujada a partir de una foto. Por la labor intelectual realizada, el traductor, el guionista y el pintor gozan del derecho de autor sobre sus obras derivadas. Puesto que una obra derivada procede de una obra original, contiene tanto la PI del autor de la obra original como la PI del autor de la obra derivada. Fundamentalmente, los autores de obras derivadas gozan del derecho de autor solo respecto de la parte que les corresponde, que es inseparable de la obra original. Por lo tanto, el derecho de autor sobre la obra derivada debe estar limitado por la obra original. El autor de la obra derivada ha de obtener la autorización del autor original, especialmente para hacer un uso comercial de la obra, porque de otro modo la nueva obra podría infringir el derecho de autor del autor original. En virtud de la legislación de derecho de autor, el autor de una obra derivada podrá gozar del derecho de autor sobre algunos elementos de la obra e infringir los derechos del autor o del titular de los derechos sobre la obra original, si no ha obtenido la autorización para utilizar la obra original. Si se ha creado una obra derivada sobre la base de múltiples obras anteriores, por ejemplo, una película basada en un guion que, a su vez, es la adaptación de una novela, el productor de la película necesita la autorización del autor de la novela y del autor del guion. Es decir, cuánto más avanza una obra derivada en la cadena de valor, mayor será el número de licencias necesario.

74. ¿Cómo se determina el derecho de autor sobre una película?

Rodar una película es un proceso intelectual complejo y sistemático que requiere el trabajo de productores, guionistas, directores, fotógrafos, actores, diseñadores de escenas de riesgo, artistas de cine, ingenieros de iluminación, diseñadores de decorado, etcétera. Para realizar una película son necesarias ingentes inversiones y cada uno de los participantes debe realizar una labor sumamente creativa. La distribución y exhibición de una película puede reportar importantes beneficios, pero al mismo tiempo una película enfrenta enormes riesgos comerciales. Si la película se trata como una obra de paternidad conjunta, será inevitable que surjan muchas controversias respecto de su distribución, porque el derecho de autor está

repartido entre demasiados titulares de derechos, en detrimento del inversor.

A la luz de cómo se crea el derecho de autor, debe reconocerse desde el principio que una película es creada conjuntamente por el guionista, el director, el fotógrafo, el letrista, el compositor, etcétera. Teniendo en cuenta la enorme inversión realizada por el productor y las operaciones comerciales que supone, cabe conferir los derechos de autor de la película al productor. En países de tradición jurídica romanista, como Alemania, Austria, Francia e Italia, se presume que los coautores han cedido o concedido en licencia al productor los derechos de propiedad sobre la película. En los países del common law, como Australia, el Canadá, los EE.UU., la India y el Reino Unido, se presume que el derecho de autor pertenece al productor, si el guionista, el director, el fotógrafo, el letrista y el compositor no han firmado ningún acuerdo en contrario con el productor. Deberá consultarse la legislación de cada jurisdicción nacional para determinar cómo se maneja esa cesión de derechos y qué derechos pueden corresponder a los coautores.

En cuanto al conjunto de derechos de autor sobre la película y los derechos de autor de cada uno de los autores, las legislaciones nacionales sobre derecho de autor permiten que los guiones, las letras y las obras musicales se utilicen por separado. Ello significa que, si alguien quiere utilizar el guion o la música de una película, solo necesita obtener permiso del guionista o del compositor. Además, el guionista, el director, el fotógrafo, el letrista y el compositor gozan del derecho de atribución y remuneración. La lista de créditos de la película mostrará los nombres del guionista, los directores, etcétera, como una forma de atribución. En algunos países, cuando se utiliza integralmente una película, el director, el guionista, el compositor y otros autores se reservan el derecho a percibir una remuneración.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales aborda los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre películas y otras obras audiovisuales. Da cabida a los distintos sistemas nacionales que rijan la cesión de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes a los productores de películas. Los artistas intérpretes o ejecutantes también pueden tener derecho a una remuneración continua.

75. ¿Al adquirir una obra original también se adquiere el derecho de autor sobre ella?

Es posible que, al adquirir un ejemplar original de una pintura o una fotografía, se tenga la ilusión de que se está adquiriendo el derecho de autor sobre esa obra, porque es costosa y porque se adquiere la posesión de la obra. De hecho, conforme a la legislación de derecho de autor, adquirir la propiedad de una obra original no significa adquirir al mismo tiempo del derecho de autor sobre esa obra.

Quien adquiere un cuadro, como propietario, tiene derecho a colgarlo en su casa para contemplarlo, a exponerlo en una galería de arte o cederlo a otra persona; sin embargo, si coloca su firma al pie de la pintura pretendiendo ser el pintor, estaría infringiendo el derecho del pintor a la paternidad de la obra y, de manera similar, si hace publicar por una editorial copias de la pintura, está infringiendo el derecho de reproducción y distribución del autor.

Cabe señalar asimismo que quien adquiere una pintura no puede modificarla, pues de esa forma infringe el derecho del pintor a proteger la integridad de la misma; sin embargo, si decide poner la pintura en la estufa y quemarla, no infringe el derecho de autor del pintor porque es libre de disponer de su propiedad. Además, la pintura lleva tanto el derecho de autor del pintor como los derechos de propiedad de quien la adquiere. Un pintor que desee modificar esa pintura necesitará la autorización de quien la haya adquirido, de lo contrario infringirá sus derechos de propiedad.

76. La creación de obras sobre un mismo tema ¿puede constituir una infracción?

El derecho de autor distingue entre “una idea y sus expresiones”: Los temas pertenecen al ámbito de las ideas y, por lo tanto, no están protegidos por la legislación sobre derecho de autor. El mismo tema puede ser expresado de diferentes maneras por diferentes personas. Por ejemplo, el amor es un tema eterno en la literatura. Evidentemente, no es razonable considerar que todas las historias de amor ulteriores constituirán una infracción después de que alguien escribiera la primera historia de amor. Tanto Romeo y Julieta de Shakespeare como Los amantes mariposa (conocidos como “Liang Shanbo y Zhu Yingtai”, uno de los cuatro grandes cuentos populares de China) son famosas historias de amor trágicas, pero se trata de obras independientes, de diferentes autores.

Por el contrario, si una obra es similar a otra en cuanto a la expresión y no al tema, por ejemplo, si los párrafos parecen ser copiados de la novela de otra persona, ello puede constituir una infracción. Sin embargo, puesto que el derecho de autor surge automáticamente, el titular del derecho debe probar en primer lugar que la obra se completó antes que la del presunto infractor y también que el infractor tuvo la oportunidad de acceder a la obra, a fin de satisfacer la condición de que haya “acceso y similitud esencial”, que se aplica en muchas jurisdicciones. Solo entonces será posible concluir que la similitud de la obra del infractor con la obra del titular del derecho se debe al plagio.

77. ¿Qué es un organismo de gestión colectiva?

La gestión colectiva es una opción inherente al sistema de derecho de autor, que exige o permite a los titulares de derechos administrar sus derechos por conducto de una organización de gestión colectiva (OGC).

Es posible que no sea realista llevar a cabo una gestión individual de los derechos de autor y los derechos conexos. Los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio para negociar las licencias y la remuneración por el uso de sus canciones. Por otro lado, no resultaría práctico que una emisora de radio tuviera que pedir específicamente la autorización de cada autor, intérprete y productor para el uso de cada canción. Los OGC facilitan la gestión de derechos en interés de ambas partes y la recompensa económica para los titulares de los derechos.

Actualmente, se han creado OGC en la mayoría de los países para gestionar, por ejemplo, la concesión de licencias sobre música, obras literarias, películas, interpretaciones o ejecuciones, artes visuales y grabaciones sonoras. A medida que avanzan las tecnologías de duplicación y comunicación, las obras se utilizan cada vez más en diversas formas y a través de las fronteras y cada vez es más difícil para los titulares de derechos abarcar y controlar plenamente el uso de sus obras. En estas circunstancias, los OGC son cada vez más importantes.

78. ¿Qué debe tener presente un autor cuando crea una obra?

Los titulares de derechos de autor gozan de múltiples derechos sobre sus obras, pero no deben infringir los derechos de autor de otras personas al crear los suyos propios. Los autores pueden crear una obra sin consultar o apoyarse en otras obras, como escribir una novela, componer una pieza musical o compilar un programa informático; o pueden recrear una obra basada en la obra de otra persona, por ejemplo, adaptando una novela a un guion y, a su vez, hacer una película, o traducir una obra a otros idiomas. En el primer caso, se prohíbe al autor copiar las obras de otras personas, no sólo literalmente, sino también de forma encubierta, por ejemplo, sustituyendo por sinónimos algunas palabras de la obra de otra persona. En el último caso, una obra creada posteriormente debe estar sujeta a los derechos de autor anteriores. Si se quiere crear una película basada en la novela Harry Potter, es necesario pedir permiso a la autora, J. K. Rowling. Si una obra posterior incorpora derechos de autor anteriores, el uso de la obra posterior exige el permiso de todos los titulares de derechos anteriores.

Por ser creaciones del intelecto, tanto las patentes como las obras protegidas por derecho de autor pueden ser mejoradas para formar nuevas obras, y las obras subsiguientes estarán sujetas a derechos anteriores. Sin embargo, para evitar la confusión del consumidor, no se permite a nadie alterar una marca registrada para producir una nueva marca. En los países en los que una marca es objeto de examen sustantivo, la obtención de derechos de marca supone que no exista una marca anterior similar. Por supuesto, para los titulares de marcas, el peligro relativo a eventuales derechos anteriores puede esconderse en otros ámbitos, por ejemplo, el derecho de autor, el derecho sobre el nombre y los nombres comerciales.

79. ¿Los fotógrafos tienen derecho a exponer en público fotografías de personas tomadas por ellos mismos?

Cuando un fotógrafo toma fotos de otra persona, el derecho de autor sobre las fotos se determina con arreglo al acuerdo entre el fotógrafo y la persona fotografiada. A falta de acuerdo, el derecho de autor, incluido el derecho a exponer la foto, pertenece al fotógrafo. Sin embargo, ello no significa que el fotógrafo tenga derecho a mostrar públicamente esas fotos.

Si en el acuerdo no se estipulan las condiciones de exposición y uso, el fotógrafo infringirá los derechos relativos a la publicidad o el derecho a la intimidad de la persona fotografiada si expone las fotos sin el consentimiento de esta, especialmente en un contexto comercial.

Cuando en una foto hay personas, coexisten en ella los derechos de autor del fotógrafo y los derechos de la personalidad de las personas, que incluyen la posibilidad de controlar el uso de su imagen, especialmente con fines comerciales. Esos derechos se expresan de diferentes maneras en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Se tratará de los derechos relativos a la publicidad, el derecho a la intimidad o incluso el agravio de “usurpación”. Por lo general, se considera que esos derechos son análogos a los derechos de propiedad. En algunos países, esos derechos han ido tomando forma en la jurisprudencia, mientras que en otros, especialmente en las jurisdicciones de derecho codificado, se codifican de distintas maneras.

En muchas jurisdicciones, también se limita la facultad de un fotógrafo de exponer o utilizar con fines comerciales las fotografías tomadas en lugares públicos que incluyan a las personas que se encuentran en esos lugares.

A menudo se exige el consentimiento. Se pueden aplicar excepciones, por ejemplo, para figuras públicas o cuando se fotografían eventos de interés periodístico.

80. La reproducción no autorizada de música de fondo en un centro comercial ¿constituye infracción del derecho de autor?

A menudo, quienes administran un centro comercial pasan música de fondo para crear un entorno agradable. Sin embargo, si lo hacen sin autorización o sin pagar regalías, podrían infringir el derecho de autor.

El derecho de autor está protegido por un período de tiempo limitado. Si la música que se reproduce en un centro comercial no es música pop reciente, sino obras de Bach, Mozart o Beethoven, por ejemplo, no es necesario pagar regalías a los compositores porque sus derechos de autor han expirado hace tiempo. Sin embargo, quienes interpretan esas obras pueden ser músicos contemporáneos de renombre. En algunos países, los músicos gozan de derechos conexos sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y la mayoría de esos derechos se encuentran todavía dentro del plazo de protección de 50 años. Por lo tanto,

los centros comerciales pueden infringir los derechos de los músicos si no tienen el permiso de estos o si no les pagan regalías. Si los centros comerciales reproducen grabaciones sonoras, también pueden infringir los derechos de los productores de esas grabaciones.

81. ¿Es necesaria la autorización de los titulares del derecho de autor para difundir su obra en Internet?

Sí, se necesita la autorización, a menos que se aplique una limitación o excepción en una situación particular. Con arreglo al WCT y el WPPT, adoptados por los Estados miembros de la OMPI, la difusión en línea de obras, interpretaciones o ejecuciones y grabaciones sonoras de otras personas requiere la aprobación del titular del derecho, y el pago de las tasas correspondientes. El rápido crecimiento de Internet ha hecho de este medio un canal importante para que los usuarios accedan a obras literarias, música, películas y juegos. Los Estados miembros de la OMPI adoptaron los dos tratados Internet (el WCT y el WPPT) en 1996, tras años de debates. Esos tratados actualizan para la era digital las disposiciones sobre derecho de autor y derechos conexos del Convenio de Berna y la Convención de Roma. Desde entonces, las legislaciones nacionales han sido revisadas en todo el mundo, contemplando los derechos de autor y los derechos conexos relativos a la difusión de obras por Internet, tomando como modelo el WCT y el WPPT. Debido a que las obras pueden ser distribuidas rápidamente por numerosos usuarios en Internet, e igual de rápido es el acceso a ellas, se han generalizado la difusión y el uso no autorizados de las obras en Internet, aunque las legislaciones nacionales disponen que estas actividades requieren la autorización de los titulares de los derechos. De hecho, la protección de los derechos de autor en el entorno de Internet se ha convertido en un desafío compartido por la comunidad internacional. Muchos países están abordando el problema desde el ámbito político, legislativo, técnico y de la observancia.

82. ¿Cuáles son las limitaciones y excepciones del derecho de autor?

La expresión creativa, por ejemplo, la literatura, el arte, la música y las películas, es un aspecto fundamental de la vida, y con el fin de satisfacer las necesidades razonables de acceso y utilización y para salvaguardar el interés público es necesario equilibrar el derecho de autor con determinadas excepciones.

El Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC y los Tratados Internet de la OMPI (el WCT, el WPPT y el Tratado de Beijing) permiten a los miembros aplicar limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, siempre que las limitaciones y excepciones se limiten a: 1) ciertos casos especiales, 2) que no atenten a la explotación normal de la obra y 3) que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del derecho. Ese conjunto de condiciones suele denominarse “regla de los tres pasos”. Si se cumplen las condiciones, el uso de material sujeto a derecho de autor o derechos conexos no exige la autorización del titular del derecho ni el pago de una tasa.

A grandes rasgos, las limitaciones y excepciones se dividen en dos categorías: 1) limitaciones y excepciones generales, por ejemplo, como el uso leal y las prácticas leales, que se aplican a diferentes tipos de hechos a medida que surgen, y 2) limitaciones y excepciones específicas que se aplican a determinadas categorías de usuarios, usos o ambos, por ejemplo, los reportajes de noticias, los usos educativos (como los que realizan las instituciones educativas), los usos personales no comerciales o los que se permiten para que las bibliotecas preserven el material o presten servicios a sus usuarios. La mayoría de los sistemas de derecho de autor contemplan limitaciones y excepciones específicas. Un número cada vez mayor también cuenta con disposiciones sobre el uso leal o las prácticas leales. Estas excepciones generales eran tradicionalmente típicas de los sistemas del common law, aunque ahora se han adoptado en algunos países con leyes basadas en sistemas de derecho codificado.



Habida cuenta de que la regla de los tres pasos es abstracta y ha sido concebida para permitir la adaptación de los sistemas de derecho de autor y derechos conexos a las circunstancias nacionales, su aplicación varía según los países que se han adherido a los tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos. En términos generales, es probable que se permita la reproducción con fines personales de estudio, investigación o análisis gracias a una limitación o excepción. Sin embargo, si se copia un libro entero o se descargan películas piratas de Internet se comete una infracción de derecho de autor en virtud de las leyes de la mayoría de los países en la materia.

83. ¿Qué tipos de interpretaciones o ejecuciones están sujetas a limitaciones y excepciones?

En términos generales, se requiere algún tipo de licencia para la mayoría de las interpretaciones o ejecuciones públicas de distintos tipos de obras, aunque para algunos fines la tasa de licencia puede ser muy baja o nula. Los factores debido a los cuales puede exigirse una licencia en relación con una interpretación o ejecución pública varían según la legislación nacional. En algunos sistemas, será posible aplicar una excepción cuando los artistas intérpretes o ejecutantes no cobran honorarios y no reciben una remuneración del público. En otros sistemas, cualquier reunión en el hogar, que no se limite simplemente a los miembros de la familia inmediata o a un pequeño grupo de conocidos, se consideraría pública y, para utilizar obras sujetas a derecho de autor o derechos conexos, se necesitaría una licencia. Cabe la posibilidad de aplicar excepciones por otros motivos durante una reunión pública, por ejemplo, para la interpretación de música durante los servicios religiosos o los desfiles patrióticos. La concesión de licencias para las numerosas categorías de espectáculos públicos se realiza generalmente a través de los OGC.

En los casos en que las interpretaciones o ejecuciones que son gratuitas para el público podrían estar sujetas a una excepción, es probable que estén sujetas a limitaciones y excepciones si los artistas intérpretes o ejecutantes reciben dinero, por ejemplo, los gastos de viaje, los honorarios de comparecencia o las recompensas no monetarias. A veces no se cobra directamente al público, pero hay un pago indirecto por la actuación. Por ejemplo, en algunos restaurantes en los que se interpreta o ejecuta música en vivo, el costo de la música se incorpora a los precios de los alimentos y del servicio.

84. ¿Cuál es la diferencia entre la negociación de licencias colectivas impuesta por ley/obligatoria y la negociación de licencias colectivas contractual/voluntaria sobre obras protegidas por derecho de autor?

En el mundo, existen varios tipos de enfoques de la gestión colectiva, por ejemplo, la gestión colectiva impuesta por ley/obligatoria y la gestión colectiva contractual/voluntaria.

La principal diferencia radica en la naturaleza de los derechos. En el caso de un derecho exclusivo, la concesión de licencias se basa en mandatos voluntarios, ya sea de la totalidad o de la mayoría de los titulares de derechos. Es posible prohibir el uso de obras protegidas. La concesión de licencias es un elemento esencial de la gestión colectiva. En los casos de un mero derecho a la remuneración, que es la esencia de una licencia no voluntaria, la explotación tiene lugar sin el consentimiento de los titulares de los derechos, pero estos tienen derecho a una remuneración equitativa. La gestión colectiva es necesaria para recaudar la remuneración y distribuirla a los titulares de los derechos.

La experiencia demuestra que distintos sistemas pueden coexistir en armonía, en función de la realidad jurídica, política, económica y social, así como de las obligaciones internacionales del país de que se trate.

La naturaleza de los distintos sistemas de OGC también incidirá en las tarifas (denominadas, a veces, "regímenes de concesión de licencias"). Cuando un OGC negocia tarifas, un principio clave es que sus criterios deben ser claros, objetivos y razonables. El precio de la licencia concedida debería ser justo y equitativo. Por ejemplo, un OGC podrá considerar la posibilidad de respaldar sus propuestas arancelarias con estudios económicos independientes sobre el valor económico de los derechos en cuestión en los mercados pertinentes. Al evaluar el valor razonable de la licencia de un OGC, deben tenerse en cuenta todos los aspectos de la transacción, incluido el valor de los derechos y el beneficio que la concesión de licencias colectivas genera para los usuarios al reducir el número de transacciones de concesión de licencias que deben realizar.

85. ¿Qué es una mención de reserva del de derecho de autor?

La mención de reserva del derecho de autor se utiliza para informar a terceros que la obra de que se trate está protegida por el derecho de autor, mediante un signo “©”, en el que la “c” indica el derecho de autor (copyright). La mención de reserva del derecho de autor se contempló por primera vez en la legislación sobre derecho de autor de los EE.UU. y también figura en la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

Con arreglo al Convenio de Berna, el goce y el ejercicio de los derechos de autor no estarán subordinados a ninguna formalidad, independientemente de si una obra está protegida o no en el país de origen. En otras palabras, la protección de los derechos de autor no está restringida ni sujeta a formalidades, como una mención de reserva del derecho de autor. A la luz de los beneficios prácticos que ofrece proporcionar información sobre la situación de la obra en lo que atañe a los derechos de autor y su titular o titulares, la práctica internacional actual consiste en marcar las obras con una mención de reserva del derecho de autor para declarar expresamente que la obra está protegida por derechos de autor y para identificar a su titular. En el caso de las obras en formato digital, esta información también puede facilitarse en los metadatos asociados a la obra.

Nociones básicas sobre las marcas

**A
M
R
C
S**

86. ¿Qué es una marca?

Una marca es un signo utilizado para un producto o servicio con el fin de identificar su fuente. “Marca” e “imagen de marca” se refieren a la misma cosa desde ángulos diferentes. Usamos “marca” cuando nos centramos en sus atributos legales, e “imagen de marca” cuando nos referimos a la proyección comercial. Una marca registrada es un signo protegido legalmente. Solo después que la marca empieza a desarrollarse y producir resultados, y se vende bien y tiene buena acogida entre los consumidores, puede generar una imagen de marca y efectos derivados de esa imagen.

Para crear una marca sólida es indispensable que su propietario la proteja legalmente. La mayoría de los países del mundo han adoptado el sistema de marcas registradas; las marcas no registradas gozan de una protección más limitada. Una marca no registrada que se vuelva notoriamente conocida despertará el interés de muchos y será difícil de hacer valer frente a los infractores de marcas.

87. ¿Qué diferencia hay entre una marca y un nombre comercial?

El nombre comercial se utiliza para diferenciar una empresa de otra. La marca es un signo utilizado en productos o servicios para distinguirlos de los de otras empresas. Tanto los nombres comerciales como las marcas son signos que identifican a las empresas, pero no necesariamente los productos o servicios que ofrecen. La distinción es todavía más difícil en las empresas de servicios, porque muy a menudo el nombre de la empresa es también el nombre del servicio, mientras que en el caso de los productos, a menudo hay una diferencia entre el nombre de la empresa y el nombre de la marca que se utiliza en un producto específico. Desde el punto de vista de la imagen de marca y la reputación de la empresa, no existe una distinción esencial, ya que tanto las marcas como los nombres comerciales transmiten la reputación de una empresa.

En la práctica, algunas empresas utilizan la misma palabra para referirse a su marca y a su nombre comercial. Por ejemplo, el Grupo “HAIER” también tiene marcas registradas para proteger el uso de “HAIER” como nombre de sus refrigeradores. Esa práctica es aún más común en el sector de los servicios. Por ejemplo, “Quanjude” es a la vez el nombre comercial del China Quanjude Group, un famoso restaurante chino de pato asado, y una marca registrada utilizada en sus servicios de catering.

88. ¿Qué se entiende por uso de la marca?

Una marca es un signo utilizado para identificar la procedencia de los productos. Se entiende por uso de la marca el uso de una marca en lugares donde pueda identificar esa procedencia, como en los propios productos; entre otros, paquetes, contenedores, anuncios, etc. Por ejemplo, la Gran Muralla era un antiguo sistema de defensa y ahora es un símbolo de China. Muchas empresas tienen marcas registradas que incluyen las palabras “Gran Muralla”, entre otros, para lubricantes, computadoras, automóviles y vino, por nombrar algunos. Si el nombre “Gran Muralla” se utiliza en estos productos o en la publicidad, hace referencia a las distintas empresas que comercializan estos productos y, por lo tanto, se utiliza en el sentido de una marca registrada. En cambio, utilizado en un texto escrito, como en el dicho “quien nunca haya visto la Gran Muralla no ha vivido de verdad”, “Gran Muralla” se refiere al sistema de defensa histórico de China en sí, no a la marca de ninguna empresa. Es decir, el uso de la “Gran Muralla” en el texto no es un uso de marca

y, por consiguiente, no queda amparado por el derecho exclusivo que confiere una marca.

89. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?

Dependiendo del objeto sobre el que se utilice una marca, las marcas registradas se pueden clasificar en marcas que se utilizan en productos y marcas de servicio que se utilizan para servicios. Por ejemplo, “Levis” utilizado en pantalones es una marca de fábrica o de comercio, mientras que “Air China” utilizado para servicios de transporte aéreo es una marca de servicio. Las marcas de fábrica o de comercio aparecieron antes que las marcas de servicio. Antiguamente, las empresas prestaban servicios en sus propios puntos de venta, que podían identificarse por su nombre comercial. Los productos, sin embargo, se venden en todo el mundo y necesitan ser identificados por marcas registradas. Por esta razón, en un principio, la protección de las marcas notoriamente conocidas en el Convenio de París, adoptado en 1883, se refería únicamente a las marcas de fábrica o de comercio, pero no a las marcas de servicio.

Existen dos tipos especiales de marcas registradas, a saber, las marcas colectivas y las marcas de certificación. Las marcas colectivas gozan de protección en virtud del Convenio de París, mientras que las marcas de certificación no se mencionan específicamente en dicho Convenio. Las marcas colectivas se registran a nombre de un grupo, asociación u otra organización para uso de los miembros del grupo. Una marca de certificación es controlada por una organización que es capaz de certificar una determinada calidad de un determinado producto o servicio. Si un producto o servicio proporcionado por una parte cumple con las normas establecidas por la entidad certificadora (o titular de la marca de certificación), se le permite utilizar la marca de certificación para “certificar” la calidad de su producto o servicio.

90. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?

La idea de las marcas notoriamente conocidas se plasmó por primera vez en el Convenio de París, pero este no le dio una definición clara. El Acuerdo sobre los ADPIC amplía el alcance de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas para abarcar las marcas de servicio, pero tampoco define el concepto de marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida. Teóricamente, una marca notoriamente

conocida se refiere a una marca que goza de una gran reputación en el mercado y es bien conocida por el sector pertinente del público.

En la legislación de marcas se prevé que la protección de una marca notoriamente conocida es mayor que la de una marca ordinaria. La mayoría de los países exigen el registro de la marca para obtener protección. En principio, las marcas no registradas no están protegidas por la ley, a menos que hayan adquirido cierta influencia a través del uso. Sin embargo, la protección de una marca notoriamente conocida no está condicionada al registro.

Además, el alcance de la protección de una marca notoriamente conocida es mayor que el de una marca ordinaria. Supongamos que la marca “Red Bull” de A ha sido registrada para un producto de “bebida sin alcohol”, y que B utiliza esta marca para un pesticida. Dado que una bebida sin alcohol es esencialmente diferente de los pesticidas, la acción de “B” no viola los derechos de marca registrada de “A”. Sin embargo, si la marca de A es una marca notoriamente conocida, entonces su uso en un pesticida puede inducir a pensar que la bebida de A sabe a pesticida, lo que afectará negativamente a los intereses de A. En este caso, es probable que se considere que la acción de “B” diluye la reputación de la marca de “A” y, por lo tanto, que infringe los derechos de marca de “A”.

Cabe señalar que para determinar si una marca es notoriamente conocida se toma como referencia el sector pertinente del público, no todos los consumidores. Muchos productos tienen sus propios grupos de consumidores. Por ejemplo, algunas marcas de equipos deportivos especializados solo son conocidas por los segmentos del público consumidor interesados en ese deporte o que lo practican, y posiblemente desconocidas para los consumidores que no están familiarizados con ese deporte. Su desconocimiento de estas marcas no significa que las marcas no sean notoriamente conocidas. Por lo tanto, la encuesta para valorar la popularidad de una marca, debe estar dirigida a grupos específicos de consumidores.

91. ¿Deben todos los productos estar protegidos por marcas registradas?

Para poder utilizar una marca no es necesario registrarla.

Sin embargo, el uso de marcas no registradas conlleva importantes riesgos jurídicos. En muchos países, los derechos de marca se conceden siguiendo la fórmula

de “primero en presentar la solicitud”. Es decir, se concederá el derecho exclusivo sobre una marca a quien lo solicite en primer lugar, independientemente de que la haya utilizado o no.

Si una empresa utiliza una marca no registrada, corre el riesgo de que otros se le adelanten para registrarla. En este caso, la empresa solo podrá utilizar su marca con el alcance original y no podrá ampliar su alcance. Además, si no se realizan suficientes búsquedas, es posible que una marca no registrada sea idéntica o similar a una marca registrada que pertenezca a un tercero y que, por lo tanto, se corra el riesgo de infringir los derechos de marca de los demás. Se requiere una inversión y un esfuerzo considerable para crear una marca notoriamente conocida utilizando una marca no registrada. En cambio, una vez efectuado el registro, el titular goza del derecho exclusivo de utilizar la marca y conserva intactos sus derechos, ya que ninguna otra organización, individuo o grupo puede utilizarla sin autorización.

92. ¿Qué se entiende por carácter distintivo de la marca?

El carácter distintivo de una marca se refiere a las características que permiten a una marca distinguir la fuente de un producto o servicio. Si un signo no permite identificar la fuente de un producto, no funciona como marca. Adquirir carácter distintivo es como correr un maratón. Es importante tener cierta ventaja desde el disparo de salida, pero es aún más importante mantener el funcionamiento de la empresa a buen ritmo.

Los neologismos acuñados por una empresa, como “SONY”, “Haier” y “Kodak” tienen un carácter distintivo inherente, a diferencia de palabras comunes como “Apple”, “Shell” y “Amazon” (“manzana” “caparazón” “amazona”). Sin embargo, desde el punto de vista de la popularidad, “Apple” destaca entre las demás, señal de que merece la pena invertir esfuerzos en la creación de una imagen de marca.

Si se ha cometido un error al crear su marca –por ejemplo, si ha infringido una disposición que prohíbe el registro de una marca– puede ser expulsado del maratón antes mencionado. Por ejemplo, si una marca es muy similar a un emblema nacional, su registro está prohibido y será denegado. Y si llegar a registrarse, es muy probable que sea invalidada posteriormente. Este tipo de marca es como un auto antiguo que no ha sido mantenido y que puede fallar en cualquier momento.

Cabe señalar que el carácter distintivo de la marca está relacionado con los productos y servicios cubiertos por la marca. Por ejemplo, la marca “Apple” tiene indudablemente un carácter distintivo cuando se utiliza en computadoras o teléfonos móviles, pero no cuando se utiliza en zumos, porque la gente pensaría que “Apple” significa que el zumo está hecho de la fruta.

93. ¿Qué es un nombre genérico?

En el sentido de la legislación de marcas, se entiende por nombre genérico el nombre de un producto establecido por la aplicación de la legislación o por su uso como tal. A la hora de determinar si un término es genérico, se han de tener en cuenta las normas nacionales y/o del sector. Si un sector pertinente del público cree que un nombre puede servir para designar una clase de productos, debe considerarse un nombre genérico establecido por el uso. El hecho de que un nombre figure como nombre de producto en un libro de referencia profesional o en un diccionario puede utilizarse como referencia para determinar si se ha establecido un término genérico por el uso. Un nombre genérico es un nombre común para un tipo particular de productos, que no sirve para indicar el origen de un producto. No puede protegerse como marca por falta de carácter distintivo.

En el comercio, puede suceder que el propietario de una marca llame indebidamente a su producto por su marca, y los competidores pueden seguir el ejemplo, llamando a su producto por la marca de ese propietario. Si el titular del registro de la marca no hace valer sus derechos de marca, la marca puede llegar a convertirse en un nombre genérico para una clase de productos. La marca pierde así su función principal de identificar el origen de un producto y, por lo tanto, ya no puede ser utilizada como tal.

94. ¿Qué elementos pueden utilizarse como marcas?

Una marca ayuda a identificar el origen de un producto a través de los sentidos humanos. Las personas reciben mensajes a través de la vista, el oído, el olfato, etcétera, pero predominantemente a través de la vista. Las marcas que se pueden ver son la forma más común de marca. El Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros pueden exigir, como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente.

Los elementos que pueden utilizarse en una marca visualmente perceptible incluyen palabras, letras,

números, elementos figurativos y colores. Por supuesto, una marca puede contener dos o más de estos elementos. Por ejemplo, la marca de Microsoft contiene una palabra y un dispositivo.

Al estipular los elementos que pueden registrarse como marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC no menciona los signos tridimensionales (3D). Sin embargo, muchos países y territorios, como la Unión Europea (UE), China y los Estados Unidos, permiten que los signos 3D sean registrados como marcas. Entre los ejemplos de marcas tridimensionales conocidos están la botella de vidrio de Coca-Cola, la presentación distintiva de los bombones de chocolate Ferrero Rocher y la forma del encendedor Zippo. En la práctica, el examen de las marcas tridimensionales es a menudo más estricto que el de las marcas ordinarias, y puede ser necesario demostrar que los signos tridimensionales se han utilizado durante mucho tiempo y han adquirido carácter distintivo.

Como marca no convencional, una marca sonora presenta la ventaja de hacer llegar a los consumidores sugerencias psíquicas. Muchas empresas establecidas tienen sus propias marcas sonoras. Por ejemplo, la mayoría de los consumidores están familiarizados con el rugido del león al principio de una película de la MGM y con el sonido “Hello Moto” de Motorola. China, la UE y sus Estados miembros, y los EE.UU. tienen marcas sonoras reconocidas.

Las marcas olfativas son raras. Un ejemplo es el hilo de bordar de OSEWEZ con aroma a flores de plumeria, aprobado por la Comisión de Audiencias y Recursos en Materia de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en 1990.

95. ¿Por qué no se pueden registrar como marcas algunos signos?

Las marcas son un puente entre los consumidores y los productores, ya que ayudan a los consumidores a asociar un producto con su fuente para que puedan elegir correctamente los productos que desean comprar. Sin embargo, una marca similar al nombre de un país o a un emblema nacional no solo no permite distinguir las fuentes de los productos, sino que puede inducir a error en cuanto al origen de los productos o servicios, y puede considerarse perjudicial para la dignidad de ese país. Del mismo modo, un signo que suponga un insulto a la religión o una discriminación racial de otras personas no puede utilizarse como marca registrada.

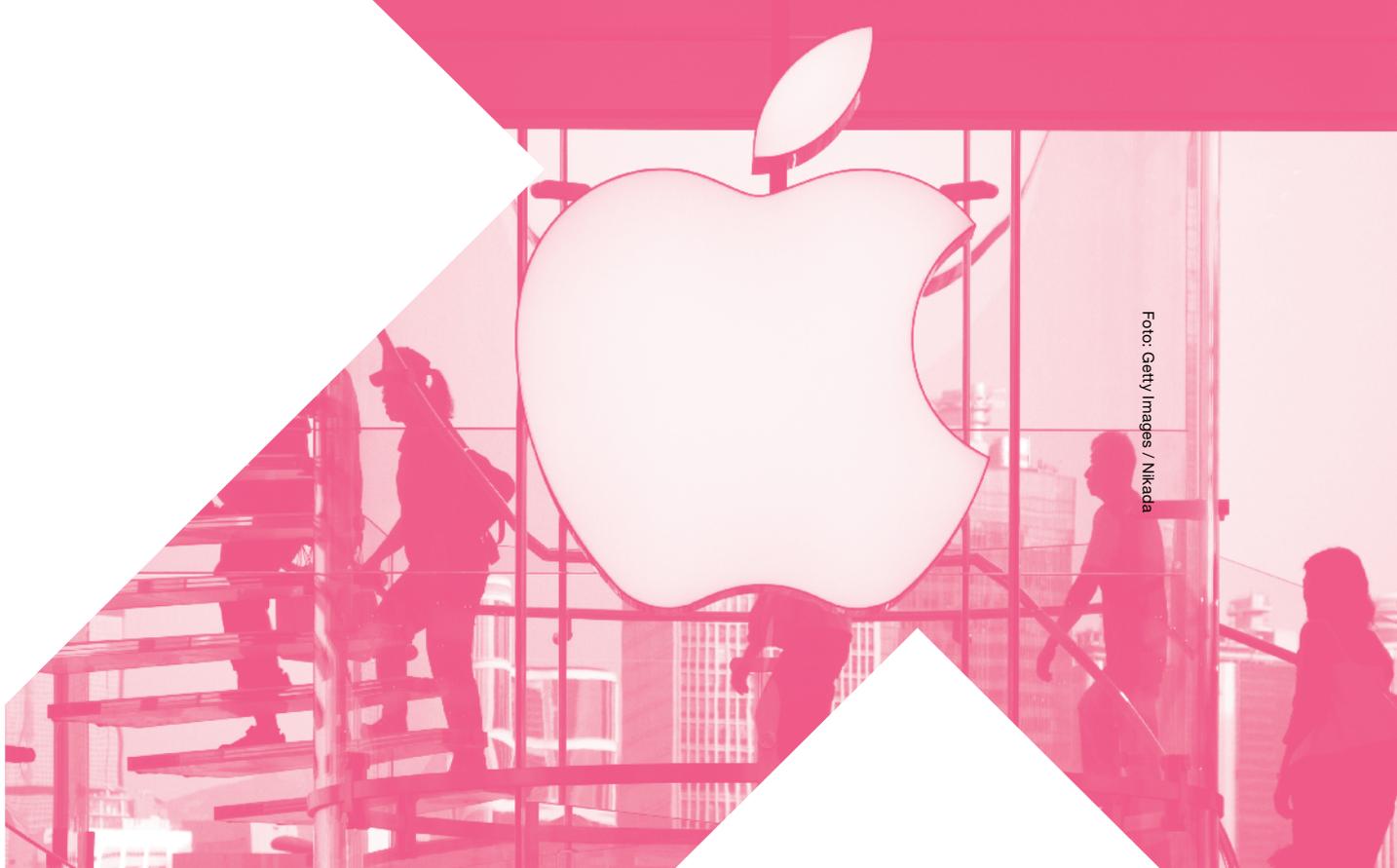


Foto: Getty Images / Nikada

Además, los signos que envían mensajes obviamente exagerados o engañosos –por ejemplo, el uso de “platino puro” para un encendedor, de modo que se induzca a pensar que está hecho exclusivamente a base de platino, no pueden registrarse como marca.

96. ¿Cómo se determina el alcance de la protección de los derechos de marca?

Una marca se compone de dos partes: el signo y los productos o servicios representados por el signo. Por ejemplo, la marca “Apple”, tal como se utiliza en computadoras, y la marca “Apple”, tal como se utiliza en teléfonos inteligentes, son dos marcas diferentes. Al solicitar el registro de una marca, el solicitante debe decidir tanto sobre el signo como sobre los productos o servicios a los que va a aplicarse la marca.

Sin embargo, el alcance de la protección de una marca no se limita al signo y a los artículos inscritos en el certificado de marca; si no se hace extensible a otros similares, puede ser fácilmente obviado. Por ejemplo, “OLAY” y “OKLY” son muy similares, al igual que “adidas” y “odidas”. Por lo tanto, puede generar confusión entre los clientes. Tomando otro ejemplo, el agua mineral (de manantial) y el agua de soda (agua normal con carbonatación añadida) son ambas bebidas, pero puede haber confusión si se aplica una marca registrada para el agua mineral al agua de soda. Para evaluar si dos productos son similares, se utiliza habitualmente la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Arreglo de Niza).

97. ¿Cómo se puede saber si una marca infringe un derecho de marca existente?

Para determinar si se está infringiendo una marca, se deben tener en cuenta dos aspectos: 1) la similitud entre los dos signos y entre los productos designados por los signos, y 2) el riesgo de confusión. Si existen dos marcas idénticas de “Oso Polar”, una para detergentes y la otra para refrigeradores, es poco probable que induzcan a confusión, ya que los productos a los que se aplican son diferentes. Las dos marcas pueden coexistir sin entrar en conflicto. Dos marcas diferentes, por ejemplo, “Huawei” y “Apple”, utilizadas en productos idénticos, a saber, teléfonos móviles, tampoco son incompatibles.

Para determinar si dos marcas son idénticas se aplican las normas de “atención general del público pertinente”, “observación integral” y “comparación aislada”. Se trata esencialmente de una simulación de la forma en que los consumidores compran. Por ejemplo, cuando los consumidores desean comprar sus marcas favoritas en un supermercado, por lo general las buscan basándose en su memoria visual. Después de encontrarlos, los tiran a la cesta de la compra sin pensárselo dos veces. Los consumidores de diferentes tipos de productos no pertenecen al mismo grupo de personas y sus grados de atención general varían. Por ejemplo, los clientes de dispositivos médicos, que son generalmente conocedores, y los compradores de joyas estarán mucho más atentos a lo que compran que los compradores de artículos de primera necesidad.

Para determinar las similitudes entre productos debemos tener en cuenta factores como la función, el uso, el sector industrial, el canal de ventas y los consumidores de los productos. Tanto la Coca-Cola como el agua mineral son bebidas y normalmente se colocan en el mismo estante en un supermercado, son productos similares. Para comparar dos tipos de productos es muy útil la Clasificación de Niza de productos y servicios. Pero si los consumidores consideran que dos productos están de alguna manera relacionados, aunque pertenezcan a clases diferentes, es posible que ni se tenga en cuenta la Clasificación de Niza.

98. ¿Qué es la Clasificación de Niza?

Con el fin de clasificar productos y servicios para el registro de marcas, el 15 de junio de 1957 se firmó en Niza (Francia) el Arreglo de Niza, que entró en vigor el 8 de abril de 1961. La Clasificación de Niza divide los productos en 34 clases, y los servicios en 11 clases, lo que facilita mucho la búsqueda y administración de marcas. En algunos países, como China y el Japón, las clases se dividen en grupos. Los productos del mismo grupo suelen ser productos similares, lo que puede ayudar a los solicitantes a comprender las similitudes y el alcance de la protección de los productos.

En la tabla de productos y servicios similares de China, basada en la 11ª edición de la Clasificación de Niza (2017), por ejemplo, hay 13 grupos de productos similares de la clase 25 “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. En el Grupo 2501 “prendas de vestir”, hay decenas de productos entre los que se incluyen “batas [guardapolvos] 250010”, “suéteres 250034”, “camisas 250042”, “camisas de manga corta 250044” y “prendas de vestir *250045”.

Al presentar una solicitud, el solicitante debe indicar el nombre de un producto específico, como “suéter”, en lugar del nombre de grupo “prendas de vestir” o el nombre genérico “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

99. ¿En qué consiste el principio relativo a la titularidad en función de quien haya sido el primero en solicitar el registro?

La importancia de las marcas como puente entre productores y consumidores radica en su uso y no en su registro. Una marca puede ser usada en un producto o en su envase o en la publicidad. Para muchas empresas, la publicidad a gran escala es una forma importante de

aumentar la visibilidad de sus marcas. Dado que el uso de las marcas es tan importante, ¿por qué en las legislaciones de marcas de muchos países la titularidad de las marcas se determina generalmente en función de la fecha de presentación de la solicitud para su registro y no en función de la fecha de la primera utilización de las mismas?

Aunque parece poco flexible determinar la propiedad de la marca en función de la fecha de presentación de la solicitud de registro a expensas de quienes la hayan utilizado anteriormente, esta manera de proceder establece normas claras sobre la titularidad de los derechos de marca, lo que facilita la administración de la marca y la solución de los litigios que puedan surgir. Por el contrario, el criterio en función de “primero en usar” favorece los derechos de los usuarios anteriores, pero puede hacer que la propiedad sea difícil de determinar. En caso de litigio, puede ser difícil investigar y reunir pruebas. En un contexto de inseguridad en cuanto a la titularidad de los derechos de marca, los empresarios dudarán a la hora de invertir recursos en la promoción de sus marcas. En general, el principio de “primero en presentar la solicitud” es más conveniente que el de “primero en usar”, y ha sido adoptado por la mayoría de los países del mundo.

100. ¿Qué son los exámenes de forma y los exámenes sustantivos?

Para el examen de las solicitudes de registro de marcas, las autoridades nacionales de marcas aplican dos criterios: los exámenes sustantivos y los exámenes formales. En una jurisdicción que favorece el examen de fondo, la oficina de marcas examina tanto los aspectos formales como los sustantivos de una solicitud. Si la solicitud cumple con los requisitos de registro, será aprobada para su registro; si no lo hace, será rechazada. En una jurisdicción que se rige por el examen de forma, la oficina de marcas se centra en las formalidades de los documentos de la solicitud y en aspectos de procedimiento. Se concederá el registro a los solicitantes que cumplan los requisitos formales. Incluso en los países en los que se realiza el examen sustantivo, el alcance del examen varía de un país a otro. En algunos países, como China, el Japón y los Estados Unidos de América, las autoridades de marcas examinarán todos los aspectos de una solicitud de registro de marca para determinar si la solicitud viola alguna disposición prohibitiva, así como si la solicitud entra en conflicto con algún derecho de marca registrado con anterioridad. En otras partes del mundo, como la UE y sus Estados miembros, las autoridades solo examinan si la solicitud se atiene a las disposiciones prohibitivas.

101. ¿En qué consisten los procedimientos de oposición e invalidación en el ámbito de las marcas?

En muchos países, cuando una solicitud de registro de marca satisface el examen de forma, se publica antes de que se conceda el registro. Si una de las partes considera que la solicitud entra en conflicto con alguna disposición prohibitiva de la legislación de marcas, o con sus derechos e intereses, puede presentar una oposición para impedir el registro de la marca. Si la parte interesada no presenta la oposición en el plazo establecido y la marca es registrada, podrá solicitar posteriormente la invalidación de la marca registrada.

En lo que respecta a la observancia de los derechos de marca, las oposiciones son mucho más eficaces que los procedimientos de invalidación. En un procedimiento de oposición, el oponente se encuentra en una posición ventajosa, ya que todavía no se ha aprobado la solicitud de registro de la marca. Una acción de invalidación es una impugnación planteada después de que la marca haya sido registrada. Mientras no se logre la invalidación, la marca en cuestión sigue siendo válida. Además, la invalidación de una marca puede estar sujeta a revisión judicial, lo que puede alargar todo el proceso.

102. ¿Qué es un agente de marcas?

Para solicitar el registro de una marca, el solicitante puede recurrir a un agente (o representante) de marcas para que tramite la solicitud en su nombre. Dado que la solicitud de registro de una marca es un proceso que lleva mucho tiempo –a menudo más de un año– e implica complejos requisitos legales y procesales y muchos obstáculos inesperados, es necesario estar familiarizado con los procedimientos legales pertinentes. Un agente de marcas experimentado, que conozca los procesos y normas de examen y tramitación de marcas, estará en mejores condiciones para realizar evaluaciones precisas de una situación y ayudar al cliente a resolver problemas. Además, en muchos países, si el solicitante no está establecido o domiciliado en el país de presentación y no tiene dirección para notificaciones, debe estar representado ante la oficina por un agente.

103. ¿Qué se entiende por marcas asociadas?

El alcance de la protección de una marca se refiere tanto al signo como a los productos y servicios

cubiertos por el signo. Para ampliar el alcance de la protección de una marca e impedir que otros “se aprovechen” de su reputación, el solicitante del registro de la marca puede solicitar el registro de varias marcas similares e incluir más productos en el alcance de la protección prevista.

Por marcas asociadas se entiende un grupo o serie de marcas similares registradas por el titular del registro para productos idénticos o similares. Por ejemplo, para proteger su marca “娃哈哈”, el China Wahaha Group también ha registrado las marcas “哈娃娃”, “娃娃哈”, “哈哈娃”, “笑哈哈”; el Grupo también ha efectuado el registro de “WAHAHAHA” y “WA HA”.

104. ¿Qué es el registro preventivo?

Por registro preventivo se entiende el hecho de que el propietario de una marca registre su marca para productos o servicios en múltiples clases. Del mismo modo que un escudo sirve para protegerse contra las flechas, el registro preventivo sirve para reforzar la protección de los productos y servicios contra posibles infracciones. Por ejemplo, el Grupo Lenovo de China ha registrado su marca “LENOVO” en todas las clases de productos y servicios.

El propietario de una marca tiene la obligación de utilizarla. Si una marca no se ha utilizado durante tres años consecutivos, puede ser cancelada. En muchos países, como China, las marcas asociadas y las marcas registradas con fines preventivos no están exentas del riesgo de cancelación. Si el titular del registro de la marca solo utiliza su marca principal, tanto sus marcas asociadas como las marcas registradas con fines preventivos corren el riesgo de ser canceladas por falta de uso. Sin embargo, hasta que alguien presente una acción de cancelación, todas esas marcas seguirán siendo válidas. El registro preventivo de marcas es esencialmente una estrategia con la que el propietario de la marca invierte dinero para extender los límites de su “zona segura”.

105. ¿Cuánto dura el plazo de protección de una marca?

El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que el plazo de protección de una marca no debe ser inferior a siete años; por lo general, la duración del registro es de 10 años. Además, una marca registrada puede ser renovada indefinidamente. Aunque tanto las patentes como las marcas constituyen propiedad industrial, los registros de marcas son renovables, mientras que las patentes no lo son.

En esencia, las marcas son signos comerciales cuyo valor se deriva de la reputación en su uso en el comercio. Si el registro de una marca no es renovable, dejará de estar protegida después de su expiración, y se perderá la inversión sustancial del propietario de la marca. El orden del mercado también se verá afectado, ya que los consumidores no podrán comprar las marcas a las que ya estaban acostumbrados.

Una patente plasma un logro intelectual cuyo valor procede de la creatividad del inventor, y las soluciones a un problema técnico suelen ser limitadas. Si las patentes fueran infinitamente renovables, ello significaría que el titular de los derechos podría monopolizar indefinidamente una determinada tecnología, lo que obviamente afectaría al progreso de la ciencia y la tecnología y sería perjudicial para el interés público.

106. ¿Por qué el propietario de una marca tiene la obligación de utilizarla?

Si el titular de una patente, en su calidad de propietario de propiedad industrial, no utiliza o subutiliza su patente, es posible que se requieran licencias obligatorias como resultado de ello, pero la patente no se verá privada de protección jurídica. Por otra parte, el propietario de una marca está obligado a utilizar su marca. Si la marca no se utiliza durante más de tres años consecutivos, puede ser cancelada.

La vida de una marca radica en su uso. Si se mantiene inerte durante mucho tiempo, pierde su función de identificar la fuente de los productos o servicios. Aunque tal marca exista legalmente, en la vida real está muerta. Además, al elegir sus marcas, los solicitantes desean nombres que suenen bien, que sean fáciles de recordar y que sean reconocibles. Desafortunadamente, tales nombres son limitados, por lo que es necesario limpiar el Registro de Marcas, eliminando aquellas marcas que no hayan sido utilizadas durante mucho tiempo, optimizando así los recursos del registro de marcas.

107. ¿Qué se entiende por derechos anteriores que pueden entrar en conflicto con los derechos de marca?

En un ordenamiento jurídico, a menudo los diferentes derechos entran en conflicto entre sí, y los derechos de marca no son una excepción. Entre los derechos anteriores que pueden entrar en conflicto con los derechos de marca están los derechos sobre nombres

comerciales, el derecho de autor, los derechos sobre diseños industriales, y los derechos sobre los nombres.

Una marca identifica la fuente de un producto, mientras que un nombre comercial diferencia a las empresas, y ambos son signos comerciales. Si alguien solicita el registro como marca del nombre comercial de una empresa notoriamente conocida, por ejemplo, "P&G", ello infringirá los derechos de P&G sobre el nombre comercial.

De los diversos elementos que pueden utilizarse para crear una marca, los elementos figurativos y la música son también objeto de protección por derecho de autor. Si se registra una obra de arte o musical protegida por derecho de autor como marca sin autorización, se infringirán los derechos de autor anteriores.

Una marca puede ser un signo tridimensional, y un diseño industrial, que es estéticamente agradable y puede utilizarse en la industria, es a menudo tridimensional. Por lo tanto, los derechos de marca también pueden entrar en conflicto con los derechos anteriores sobre los diseños industriales.

Los derechos sobre el nombre y el retrato son derechos de la personalidad. En la práctica, si alguien que es homónimo de una celebridad solicita registrar su propio nombre, la autoridad de marcas puede rechazar la solicitud alegando que perjudicará el interés público más allá del ámbito del uso leal o que entra en conflicto con el nombre de esa celebridad.

108. ¿Qué son las licencias monopolizadoras, las licencias exclusivas y las licencias ordinarias de marcas?

Una licencia monopolizadora es una licencia por la cual el propietario de la marca autoriza a un solo licenciatario a utilizarla, y el propietario de la marca no puede utilizarla en un territorio determinado dentro de un período de tiempo determinado. Una licencia exclusiva autoriza al licenciatario a utilizar la marca de manera exclusiva, pero el propietario de la marca puede seguir utilizándola. Con una licencia ordinaria, el propietario de la marca autoriza al licenciatario a utilizar la marca, pero se reserva el derecho de utilizar la marca propiamente dicha y de autorizar a otros licenciatarios a utilizarla.

De los tres tipos de licencias, la licencia monopolizadora otorga la autoridad más amplia al licenciatario. Cuando se produce una infracción de marca, la ley

permite que el licenciataria emprenda acciones por su cuenta, como ocurre en muchos países, porque es el que más sufre como único usuario. En el caso de una licencia exclusiva, el licenciataria goza de menos derechos. Puede presentar una demanda conjunta con el propietario de la marca y si este último desiste de presentarla, puede presentarla por su cuenta. En el caso de una licencia ordinaria, el licenciataria no puede demandar por su cuenta, ya que es solo uno de los licenciarios, a menos que cuente con la autorización especial del propietario de la marca.

109. ¿Por qué las licencias obligatorias no se aplican a las marcas?

Las licencias obligatorias se aplican a las patentes de invención, a los modelos de utilidad y a los derechos de autor, pero no a las marcas. Esto se debe a que los objetos de las licencias obligatorias son creaciones intelectuales, mientras que una marca es, en esencia, un signo comercial.

Supongamos que estalla una crisis sanitaria que requiere la producción a gran escala de un medicamento patentado propiedad de la empresa A. En estas circunstancias, se justifica la concesión de licencias obligatorias del medicamento. Pero no es necesario etiquetar el medicamento producido por un licenciataria con la marca registrada de la empresa A. El hecho de que se use una marca en el medicamento no afectará la eficacia del mismo. Por el contrario, el uso de la marca de la empresa A en el medicamento hará que el público crea que el medicamento fue hecho por la empresa A en lugar del licenciataria.

110. ¿Cuál es el símbolo de marca registrada?

El símbolo de marca registrada aceptado a nivel internacional es ®, que proviene de la palabra en inglés “register”, que indica que la marca ha sido registrada. Algunas empresas utilizan TM (“Trade Mark”), para notificar que la palabra o símbolo en cuestión es una marca. Significa que se trata de una marca no registrada o que está pendiente una solicitud de registro de marca. Además, el propietario de la marca tiene el derecho, pero no la obligación, de utilizar el símbolo de registro. Esto significa que puede o no colocar el símbolo junto a su marca.

111. ¿Qué se entiende por uso descriptivo de la marca?

El Derecho moderno de marcas permite la existencia de elementos no distintivos en una marca, como “cola” en “Coca-Cola”. Se permite el registro de elementos que no son intrínsecamente distintivos si han adquirido carácter distintivo por el uso, como “Wuliangye”, que originalmente se refería a un licor destilado de cinco variedades de granos.

Si se hubiera prohibido el uso de la palabra “cola” después del registro de la marca “Coca-Cola”, habría sido perjudicial para el interés público y “Pepsi Cola” no habría existido. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que “los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”.

Cabe señalar también que todo uso descriptivo de una marca se basa en la condición de que la marca se utilice en un producto en el sentido del Derecho de marcas. Si bien el uso de “Coca-Cola” no constituye un uso de la marca (fuente del producto), el uso descriptivo de la marca no es posible, por ejemplo, si se menciona en un libro.

112. ¿Qué se entiende por uso indicativo de la marca?

Como una marca es un activo importante y una herramienta del propietario de la marca en la competencia del mercado, en teoría el propietario de la marca tiene derecho a prohibir a cualquier otra persona el uso de su marca sin autorización. En realidad, sin embargo, el uso de la marca por parte de terceros puede justificarse, en la medida en que deban utilizar la marca para proporcionar a los consumidores información sobre sus productos.

Tomemos por ejemplo las computadoras de “Apple”. Los vendedores de computadoras, talleres de reparación y proveedores de repuestos que comercializan productos de “Apple” deben utilizar la marca de Apple para explicar los productos que venden o los servicios que prestan. Sin embargo, si actúan deslealmente, por ejemplo, si son comerciantes independientes que se hacen pasar por franquicias o si venden computadoras de segunda mano como nuevos productos, pueden estar excediendo el límite del uso leal para infringir los intereses del propietario de la marca.

113. ¿Qué diferencia hay entre la cancelación y la invalidación de una marca?

Tanto la cancelación como la invalidación de una marca acarrearán la pérdida de los derechos de marca, pero existen diferencias significativas entre los dos procedimientos. La cancelación de una marca se produce por problemas en el uso de la marca. Por ejemplo, si el propietario de la marca modifica de manera indebida la marca o la información sobre el propietario de la marca. La consecuencia es que los derechos de marca perecen a partir de la fecha de cancelación. Si una marca ha sido registrada el 13 de enero de 2016 y ha sido cancelada por uso indebido y la cancelación fue anunciada el 14 de junio de 2018, entonces se entiende que los derechos de marca han quedado extinguidos en junio de 2018.

La invalidación de una marca se produce porque la marca tenía defectos en el momento de la solicitud. Una marca similar al nombre de un país puede ser anulada porque es perjudicial para el interés público. Si se hubiera invalidado la marca mencionada en el párrafo anterior, se consideraría inexistente a partir de enero de 2016.

114. ¿Qué es la importación paralela?

A medida que aumenta la globalización económica, muchas grandes marcas han establecido fábricas en el extranjero para distribuir sus productos a nivel mundial. Aunque estos productos se venden bajo la misma marca, pueden diferir en sus especificaciones técnicas y precios. Como resultado, algunos comerciantes compran barato y venden caro, moviéndose entre países con precios bajos y países con precios altos. A diferencia de las mercancías falsificadas, las mercancías importadas paralelamente son auténticas porque proceden del productor auténtico y llevan marcas auténticas. Como esta práctica es diferente de la importación de productos falsificados o del mercado negro, se denomina “importación paralela” o “mercado gris”.

La importación paralela es consecuencia de los desequilibrios de los mercados divididos a escala regional. Las empresas propietarias de marcas intentan segmentar los mercados utilizando diferentes estrategias de fijación de precios y obtener los mayores beneficios posibles, y la diferencia de precios en sí misma incentivará el flujo de productos de los mercados de precios bajos a los mercados de precios altos. Normalmente, después de la venta legal de los productos, el titular de la marca ya no puede ampararse en el derecho sobre la marca para intervenir en el mercado; de lo contrario, ello afectaría a las transacciones del mercado. Es la teoría del agotamiento de los derechos. Sin embargo, hasta la fecha no existe un enfoque acordado a nivel internacional sobre el agotamiento de los derechos de marca.



Conceptos
básicos
sobre otras
formas de PI

O

F

O

T

R

R

M

A S

A S

D E

PI

115. ¿Por qué han de protegerse los esquemas de trazado de los circuitos integrados?

Un circuito integrado, también conocido como chip o semiconductor, es un circuito con funciones particulares. Gracias a la tecnología de semiconductores, el circuito integrado reúne un cierto número de componentes electrónicos comunes como resistencias, condensadores y transistores, así como el cableado entre ellos. El circuito integrado es la base de la industria de la TI y el motor impulsor de su rápido desarrollo. Su nivel técnico y grado de desarrollo se han convertido en indicadores importantes de la competitividad y la solidez general de un país.

La innovación de los circuitos integrados se materializa en la disposición tridimensional de los componentes y los cables en un circuito integrado, que se denomina esquema de trazado del circuito integrado. A menudo se necesitan varios años y millones de dólares para desarrollar independientemente un nuevo circuito integrado de gran envergadura. Sin embargo, una vez que está disponible comercialmente, el costo de reproducirlo de forma ilegal se reduce a pocas decenas de miles de dólares. Debido a sus características, no es posible proteger los circuitos integrados mediante el actual sistema de patentes o derechos de autor. Se necesita una legislación especial para prohibir y evitar la imitación ilegal de esquemas de trazado de circuitos integrados.

116. ¿Cuáles son las diferencias entre los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los diseños industriales?

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados son similares a los diseños industriales en el sentido de que ambos son diseños gráficos. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos. Un diseño industrial puede verse desde el exterior y presenta características estéticas, mientras que un circuito integrado está instalado en el interior de un producto y prima en él la funcionalidad técnica, que es independiente de la ubicación de los componentes electrónicos. El propósito de un esquema de trazado de un circuito integrado es aumentar la integración, ahorrar materiales y reducir el consumo de energía, y es difícil que estos puntos cumplan con el requisito de no evidencia exigido en las patentes. Por esta razón, los circuitos integrados no pueden ser protegidos mediante patentes.

117. ¿Cuáles son las diferencias entre los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los derechos de autor?

La protección mediante derechos de autor de las obras gráficas engloba las palabras, los gráficos y los símbolos que se utilizan para expresar las ideas de los autores en tanto que extensión de su personalidad. De la misma historia, diferentes escritores crearán descripciones completamente divergentes. Por ejemplo, los novelistas wuxia (“héroes de las artes marciales”) chinos difieren en sus estilos: la escritura de Jin Yong se caracteriza por su grandeza y magnificencia; la de Liang Yusheng, por su elegancia y profundidad literaria; y la de Gu Long destaca por alejarse de lo convencional y por sus excentricidades.

Sin embargo, los circuitos integrados realizan ciertas funciones electrónicas a través de los componentes electrónicos y su cableado. Incluso si un diseño encierra cierta originalidad, esta debe obedecer a motivos funcionales, y el margen para que los diseñadores expresen su personalidad es escaso. Por lo tanto, los circuitos integrados tampoco pueden gozar de protección mediante derechos de autor.

Como mecanismo independiente de protección de la PI, los esquemas de trazado de los circuitos integrados presentan características que los sitúan entre el derecho de autor y las patentes, aunque las similitudes son mayores con el derecho de autor. Es por eso que a

veces esta forma de PI se denomina “derecho de autor industrial”. El sistema de derechos de autor no excluye que terceros creen obras similares de forma independiente, como tampoco lo hace el derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de un circuito integrado.

En términos de intensidad de protección, los esquemas de trazado de los circuitos integrados confieren una protección menos robusta que los derechos de autor, pues permiten que terceros puedan llevar a cabo procesos de ingeniería inversa a partir de los esquemas de trazado y solo se prohíben las réplicas no creativas. En otras palabras, la modificación apropiada de un esquema de trazado existente puede no constituir una infracción, mientras que en el caso de los derechos de autor, tales modificaciones sí conllevan un riesgo de vulneración de la PI.

Además, el plazo de protección al que faculta un esquema de trazado es mucho más corto que el conferido por los derechos de autor. En el primero de los casos se limita a 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha en que se haya comenzado la explotación comercial por primera vez en cualquier parte del mundo. En la mayoría de países, el plazo de protección de una obra protegida por derechos de autor abarca la vida del autor y los 50 años posteriores a su fallecimiento, o los 50 años que siguen a la finalización de la obra si el autor es una persona jurídica.

118. ¿Qué son los derechos sobre las “obtencciones vegetales”?

Una obtención vegetal puede ser cultivada artificialmente o descubierta en la naturaleza. Las variedades protegidas deben ser novedosas, distintas, homogéneas y estables. El sistema de obtenciones vegetales y el sistema de patentes tienen muchos aspectos en común. Por este motivo, en el pasado, las obtenciones vegetales estaban protegidas por patentes en Francia y Alemania. Sin embargo, dado que las patentes abarcan muchos ámbitos tecnológicos y que los derechos de obtentor solo protegen las obtenciones vegetales y presentan numerosas particularidades, la mayoría de los países protegen sus obtenciones vegetales mediante leyes especiales.

Tras la concesión de una obtención, no se permite a nadie producir o vender comercialmente los materiales de fitomejoramiento sin autorización. La concesión del derecho de obtentor precluye que terceros cultiven la nueva variedad vegetal o vendan sus plántulas sin el consentimiento del titular del derecho.

119. ¿Cuál es la novedad de una “obtención vegetal”?

Cuando se formuló, el nuevo sistema de protección de las obtenciones vegetales tomó como base numerosos aspectos del sistema de patentes, pero mantuvo sus propias características. Si una invención se publica en un artículo, se utiliza públicamente o se difunde por radio o televisión, su consideración de “novedad” se verá menoscabada. Sin embargo, la única manera de minar la novedad de una obtención vegetal es comercializarla en el mercado. Esto se debe a las propiedades únicas de las obtenciones vegetales. El acceso a un documento escrito sobre una nueva variedad vegetal no es suficiente para que un técnico pueda reproducirla; para cultivar la obtención vegetal sería preciso obtener la semilla en el mercado.

120. ¿Cuáles son los elementos distintivos de las obtenciones vegetales?

La “distinción” en las obtenciones vegetales equivale a la “inventiva” en las patentes. Las diversas variedades vegetales tienen propiedades diferentes, que no pueden ser evaluadas por su “inventiva”. Por lo tanto, se introduce el concepto de “distinción”. Es necesario que una obtención vegetal sea distintivamente diferente de las variedades conocidas.

121. ¿Qué son la homogeneidad y la estabilidad de una obtención vegetal?

La homogeneidad y la estabilidad de una obtención vegetal se asemejan a la utilidad en las patentes. El sistema de patentes exige que una invención de utilidad tenga aplicaciones industriales a gran escala. Del mismo modo, para que una obtención vegetal sea susceptible de protección, debe ser posible utilizarla a gran escala. Por lo tanto, la próxima generación de una obtención vegetal debe ser homogénea en sus características. Por ejemplo, si la generación siguiente que crece a partir de una semilla de crisantemo rojo es de múltiples colores, no cumpliría con el requisito de homogeneidad.

Además, existe el problema de la degradación de las obtenciones vegetales. Lleva tiempo averiguar si una nueva variedad vegetal puede mantener propiedades estables. Por ejemplo, si una variedad de trigo tiene un rendimiento de 750 kg por mu (un mu chino es la decimoquinta parte de una hectárea) este año, pero cae

a 500 kg en el segundo año y a 400 kg en el tercero, es evidente que no cumple el requisito de estabilidad.

122. ¿Qué es una indicación geográfica?

Las características particulares de un lugar siempre confieren características singulares a sus habitantes. Asimismo, en muchos lugares se elaboran especialidades únicas. Incluso el mismo tipo de producto hecho en diferentes lugares puede tener diferentes sabores. Tomemos como ejemplo el vino. Los vinos de casta se producen a partir de buenas uvas, ya que la calidad de un caldo depende de las materias primas y de la técnica de vinificación. La variedad de uva, el clima, el suelo, la humedad, la gestión del viñedo y la tecnología de vinificación son los seis factores que determinan la calidad de un vino. Por ejemplo, el vino espumoso Champagne, producido en Champagne (Francia), es famoso por su calidad y características.

Para proporcionar otro ejemplo, el Dongtinghu Biluochun –una famosa variedad de té chino– presenta hojas con filamentos finos enrollados en una espiral con forma de caracol, desprende una fragancia fresca y su sabor es puro y duradero. De las variedades de té Yunnan Pu'er, la fermentada presenta una fragancia refinada, un color rojo líquido y un sabor dulce prolongado, mientras que la no fermentada se caracteriza por un aroma puro, un color líquido anaranjado y un sabor persistente.

En lo que respecta a los derechos de PI, estos conocidos productos cuya calidad o características dependen completamente (o en gran medida) de los entornos geográficos locales suelen estar representados por sus denominaciones geográficas. Una vez registradas, dichas denominaciones geográficas pasan a ser “indicaciones geográficas”, que corresponden al nombre del lugar de origen del producto.

123. ¿Cuáles son las diferencias entre una indicación geográfica y una marca?

Tanto las indicaciones geográficas como las marcas son signos que designan el origen de los productos. Una indicación geográfica designa un producto específico procedente de una zona concreta –que confiere al producto sus características y especificidades–, mientras que una marca designa productos o servicios de una empresa específica. La reputación de una marca proviene de su funcionamiento comercial, y de la publi-

cidad y promoción de la empresa, mientras que la de una indicación geográfica se deriva de condicionantes medioambientales y del patrimonio cultural. Se debe a esto precisamente que una marca pueda ser objeto de cesión, mientras que una indicación geográfica no es transferible a terceros fuera de la zona geográfica en cuestión.

124. ¿Qué es un acto de competencia desleal?

En virtud del Convenio de París, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal.

En particular deberán prohibirse:

- 1) cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

125. ¿Qué es un secreto comercial?

Un secreto comercial, también conocido como información no divulgada, cumple con los siguientes criterios: 1) es un secreto y resulta desconocido para el público en general y 2) tiene valor comercial debido a su confidencialidad e importancia comercial (si no tiene valor, no puede convertirse en un tipo de derecho de PI); y 3) el detentor legítimo de la información ha tomado medidas razonables de confidencialidad.

En términos generales, la mayoría de los objetos de protección mediante PI deben hacerse públicos y, por lo tanto, se protegen mediante patentes, marcas y derechos de autor. Sin embargo, la premisa para que los secretos comerciales obtengan protección estriba en su condición de “secretos”, y el público no es consciente de su contenido. Por ello, en muchos

casos, los secretos comerciales presentan mayores ventajas competitivas y vienen atrayendo cada vez más la atención pública.

126. ¿En qué difiere la protección que proporcionan las patentes de la de los secretos comerciales?

Supongamos que la empresa A ha obtenido una patente para su invención. Cualquier utilización por terceros de tecnología protegida por la patente de la empresa A constituye una infracción de la patente, independientemente de si la tecnología en cuestión ha sido desarrollada por el tercero en cuestión o copiada de la tecnología patentada por la empresa A. La protección de los secretos comerciales es diferente. Una de las premisas importantes para que se produzca la vulneración de un secreto comercial es que se logre el acceso a la información mediante prácticas deshonestas, tales como el robo, el soborno, etc. Cuando se obtiene la tecnología gracias al esfuerzo propio o por ingeniería inversa, no se infringe el secreto comercial.

Sin embargo, esto no significa que la protección que confieren las patentes sea superior a la de los secretos comerciales en todos los aspectos. Una patente otorga protección durante un plazo limitado, mientras que en teoría un secreto comercial puede proporcionar protección permanente, siempre y cuando se tomen las medidas apropiadas para mantener la confidencialidad. Un ejemplo es la fórmula de la Coca Cola. Del mismo modo, si la invención para la que se busca protección es un método y no un producto, será difícil probar el uso del método por parte de terceros. La falta de pruebas también dificultará el recurrir a la judicialización para garantizar la observancia. En ese caso, si el método no es fácil de obtener, es más apropiado protegerlo como secreto comercial. Por supuesto, la premisa de la protección del secreto comercial es que la tecnología sea “secreta”. Si alguien más ha hecho pública la misma tecnología, entonces el secreto comercial perderá su sentido. Además, si el titular del derecho desea comercializar su propia tecnología, convertirla en participaciones accionariales o conceder licencias a otros para utilizarla, entonces la protección mediante patente es más apropiada que la protección por secreto comercial. Después de todo, cuanto más gente utilice la tecnología, mayor será el riesgo de que se filtre el secreto.

En general, deben tenerse en cuenta varios factores a la hora de elegir entre la protección que confieren las patentes y los secretos comerciales.

127. ¿Cómo debe protegerse la cultura tradicional?

Por “cultura tradicional” de una nación entendemos aquellos aspectos singulares de su carácter que se han forjado a lo largo de la evolución de su civilización. Típicamente, esta noción incluye la literatura y el arte popular, la artesanía tradicional y las costumbres populares.

La comunidad internacional ya ha alcanzado un consenso sobre la protección de la cultura tradicional, pero durante mucho tiempo se cuestionó qué modelo jurídico era conveniente adoptar para su protección. En particular, existen diferencias de opinión aún mayores en cuanto a si la cultura tradicional debe protegerse a través del sistema de PI. En la práctica, sin embargo, la cultura tradicional está protegida por el derecho de autor, la propiedad industrial, la legislación sobre la competencia desleal y el patrimonio cultural, y/o los mecanismos especiales de protección de los derechos. Por ejemplo, China ha promulgado la Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial para proteger la cultura tradicional.

128. ¿Cómo protege los recursos genéticos la comunidad internacional?

Antes de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, los recursos genéticos se consideraban una riqueza común de la humanidad y no un objeto de protección jurídica. En aquel entonces, los países desarrollados utilizaban sus ventajas tecnológicas para obtener recursos genéticos de los países en desarrollo para su desarrollo y utilización, y obtuvieron beneficios económicos sustanciales al hacerlo.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica establece el principio de la soberanía estatal sobre los recursos genéticos. Los Estados miembros pueden compartir los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos mediante el “consentimiento fundamentado previo” y las “condiciones mutuamente convenidas”. Las Directrices de Bonn sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización (las Directrices de Bonn), aprobadas en 2002, establecen una guía de procedimiento voluntaria para el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. El Protocolo de Nagoya, aprobado en 2010, propone reglas claras para la recolección de organismos y la distribución de intereses específicos, con lo cual contribuye a mejorar el mecanismo de distribución de beneficios. Algunos países también han incluido la protección de los recursos genéticos en sus sistemas de patentes. Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley de Patentes de China estipula que no se concederán derechos de patente para las invenciones que se realicen basándose en recursos genéticos obtenidos o utilizados ilegalmente.

Bibliografía

B **I** **B** **L**
G **R** **I** **O**
A **F** **Í**
A

- Cui Guobin (2016), *Patent Law: Principles and Cases*. Beijing: Peking University Press.
- Dong Tao, (2006), *Patent Claims*. Beijing: Law Press.
- Huang Hui (2016), *Trademark Law*. Beijing: Law Press.
- Liu Chuntian (et al.) (2000), *Intellectual Property Law*. Beijing: Higher Education Press and Peking University Press.
- Liu Yinliang (2010), *Intellectual Property Law*. Beijing: Higher Education Press.
- Shen Rengan y Zhong Yingke (2003), *Introduction to Copyright Law* (Edición revisada). Beijing: Commercial Press.
- Tribunal Popular Supremo de la República Popular China (SPC) y OMPI (2019), *WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights: People's Republic of China 2011–2018*. Beijing y Ginebra: SPC y OMPI.
- Wang Qian (2014), *Course on Intellectual Property Law*. Beijing: Renmin University of China Press.
- OMPI (2017), *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, Segunda edición. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
- Wu Handong, Liu Jianwen (et al.) (2002), *Intellectual Property Law*. Beijing: Peking University Press.
- Wu Handong (2013), *General Introduction to Intellectual Property Rights*. Beijing: Renmin University of China Press.
- Yin Xintian (2011), *Detailed Explanation of Chinese Patent Law*. Beijing: Intellectual Property Publishing House.



Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Publicación de la OMPI N.º 1056S
ISBN 978-92-805-3074-2