



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

# Propiedad Intelectual

## Principios y ejercicio

**Judy Winegar Goans**

© Derechos de autor, 2009, Nathan Associates Inc.

© Derechos de autor anteriores, 2003-2004,  
Nathan Associates Inc.

Las imágenes son propiedad de los autores y no se reclama derecho de autor alguno en las mismas.

No se hace reivindicación alguna de obras del gobierno de EE. UU., ni de las demás obras citadas en este libro.

Esta obra se elaboró en desarrollo del Acuerdo USAID No. GEG-I-00-04-00002-00, SEGIR MACRO II, orden de trabajo H203-300, *Programa andino de formación en el desarrollo de capacidades comerciales*.

Derechos de autor en la edición anterior, 2003, Nathan Associates Inc.

La edición anterior de esta obra se elaboró en desarrollo de los Acuerdos USAID-Cairo Nos. 263-C-00-96-0050-00, *Fortalecimiento de las capacidades en propiedad intelectual en Egipto*, y OUT-PCE-I-822-98-00016-00, *Asistencia técnica a los derechos de propiedad intelectual en Egipto*, y se revisó en desarrollo del contrato MOBIS No. GS-10F-0619N, orden de trabajo No. 263-M-04-00020-00.

Nathan Associates Inc. otorga al gobierno de los Estados Unidos y a terceros que actúen en nombre de éste una licencia mundial pagada, no exclusiva e irrevocable relativa a la información incluida en esta obra para reproducirla, elaborar obras derivadas, distribuir ejemplares al público y representarla públicamente por parte del gobierno o en nombre de éste.

ISBN 978-958-98389-4-5

Edición, corrección de estilo, diseño gráfico editorial, armada electrónica, preprensa y prensa:

PROCEDITOR

Calle 1<sup>a</sup> C No. 27A-01

Teléfonos: 2204275-2204276

Bogotá, D. C., Colombia

[proceditor@etb.net.co](mailto:proceditor@etb.net.co)

# **CONTENIDO**

|   |      |
|---|------|
| PREFACIO  | IX   |
| RECONOCIMIENTOS   | XIII |
| ACERCA DE LA AUTORA   | XV   |
| <br><b>CAPÍTULO I</b>   |      |
| INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL                             | 1    |
| Antecedentes históricos   | 3    |
| Marco conceptual  | 6    |
| La propiedad intelectual como herramienta                           | 8    |
| Derechos morales o no económicos                                    | 9    |
| Divulgación   | 10   |
| La propiedad intelectual y el desarrollo económico                  | 10   |
| La propiedad intelectual y el interés público                       | 12   |
| La cooperación internacional  | 18   |
| <br><b>CAPÍTULO II</b>  |      |
| SECRETOS INDUSTRIALES E INFORMACIÓN NO DIVULGADA                    | 23   |
| Normas de los ADPIC   | 25   |
| Secreto   | 26   |
| Valor comercial debido al carácter secreto                          | 27   |
| Medidas razonables tendientes a conservar en secreto la información | 28   |
| Apropiación fraudulenta de información no divulgada                 | 30   |
| Medios honestos y medios deshonestos                                | 32   |
| Disposiciones relativas a los datos de pruebas                      | 34   |

|   |    |
|---|----|
| <b>CAPÍTULO III</b>   |    |
| INVENCIONES Y DESARROLLOS SIMILARES   | 35 |
| Elección de un método de protección:  |    |
| patentes frente a secretos industriales   | 37 |
| ¿Qué constituye la realización de una invención?                                    | 38 |
| Determinación de si se ha realizado una invención                                   | 39 |
| Determinación de la condición de inventor   | 41 |
| Medios legales de protección de invenciones   | 44 |
| <b>CAPÍTULO IV</b>  |    |
| PATENTES  | 45 |
| Materia patentable  | 47 |
| Exclusiones de la patentabilidad  | 47 |
| Requisitos de la patentabilidad   | 48 |
| Persona capacitada en la técnica  | 48 |
| Adquisición de derechos de patentes   | 49 |
| Descripción   | 50 |
| Descripción suficiente  | 54 |
| Operabilidad  | 55 |
| Mejor modo  | 55 |
| Dibujos   | 56 |
| Reivindicación de la invención  | 63 |
| Técnica anterior  | 69 |
| Examen y procesamiento de patentes  | 69 |
| Distinción entre novedad y actividad inventiva                                      | 70 |
| Novedad   | 71 |
| Actividad inventiva   | 72 |
| Argumentos para refutar una afirmación de falta de novedad o de actividad inventiva | 73 |
| Protección de patentes de materia viva  | 75 |
| División de las solicitudes de patentes   | 78 |
| La prioridad  | 78 |
| Protección internacional de invenciones   | 81 |
| Derechos conferidos por una patente   | 82 |
| Infracción  | 85 |
| Interpretación de reivindicaciones  | 85 |
| Cuestiones preliminares   | 86 |
| Aplicación forzosa de los derechos de patente                                       | 87 |
| Recursos civiles  | 88 |
| <b>CAPÍTULO V</b>   |    |
| OTRAS FORMAS LEGALES DE PROTECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES                             | 91 |
| Modelos de utilidad   | 91 |
| Los certificados de inventor  | 93 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>CAPÍTULO VI</b>   |     |
| LOS DISEÑOS INDUSTRIALES   | 95  |
| Materia objeto de protección   | 96  |
| Condiciones de la protección   | 97  |
| Dibujos  | 97  |
| Diseños industriales y patentes  | 99  |
| Diseños industriales y derecho de autor  | 99  |
| Disposiciones especiales relacionadas con los textiles   | 100 |
| Diseños industriales y protección de la imagen comercial   | 100 |
| Derechos conferidos por el registro de un diseño industrial                                      | 101 |
| Patente, modelo de utilidad o diseño industrial:   |     |
| ¿Cómo elegir la forma adecuada de protección?  | 101 |
| Protección internacional de diseños industriales   | 103 |
| Protección internacional en virtud del Acuerdo de La Haya  | 103 |
| <b>CAPÍTULO VII</b>  |     |
| PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES   | 105 |
| Condiciones para la protección de vegetales  | 106 |
| Novedad  | 107 |
| Distinción   | 107 |
| Homogeneidad   | 107 |
| Estabilidad  | 108 |
| Examen   | 108 |
| Derecho de prioridad   | 108 |
| Protección de variedades vegetales   | 109 |
| Variedades esencialmente derivadas   | 109 |
| Vigencia   | 110 |
| Excepciones obligatorias   | 110 |
| Excepción opcional   | 111 |
| Agotamiento  | 111 |
| Restricciones al derecho de obtentor   | 112 |
| La protección de las variedades vegetales comparada con la protección de patentes                | 113 |
| Consejo práctico: Cómo elegir la forma correcta de protección de innovaciones agrícolas          | 114 |
| Otras cuestiones   | 114 |
| <b>CAPÍTULO VIII</b>   |     |
| CUESTIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE                           | 115 |
| Protección de materia patentable   | 116 |
| Requisitos resultantes del aplazamiento de la implementación en virtud del período de transición | 118 |
| Buzón  | 118 |
| Derechos exclusivos de comercialización  | 121 |
| Exclusividad de los datos  | 123 |

|  |            |
|--|------------|
| Los ADPIC y la salud pública   | 126        |
| Licencias obligatorias para productos farmacéuticos                  | 131        |
| Licencias obligatorias bilaterales                                   | 132        |
| Variedades vegetales, patentes y biodiversidad                       | 137        |
| <b>CAPÍTULO IX</b>   |            |
| <b>DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS</b>                           | <b>141</b> |
| Materia protegida por el derecho de autor                            | 142        |
| Excepciones al derecho de autor                                      | 145        |
| Requisitos para la protección del derecho de autor                   | 146        |
| Derechos protegidos en virtud del derecho de autor                   | 147        |
| Derechos económicos o derechos patrimoniales                         | 147        |
| Derecho moral  | 147        |
| Aplicación del derecho moral   | 148        |
| Determinación de la autoría  | 149        |
| Coautoría  | 152        |
| Duración   | 154        |
| Derechos conferidos por los derechos de autor                        | 155        |
| Protección internacional del derecho de autor                        | 157        |
| Vulneración del derecho de autor                                     | 157        |
| Establecimiento de una causa <i>prima facie</i>                      | 158        |
| Defensas de la vulneración del derecho de autor                      | 161        |
| Evaluación de demandas por vulneración                               | 163        |
| El derecho de autor y otras formas de protección                     | 165        |
| Derechos afines o conexos  | 167        |
| Distinción entre el derecho de autor y los derechos afines o conexos | 168        |
| <b>CAPÍTULO X</b>  |            |
| <b>TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS</b>                           | <b>171</b> |
| Protección de los circuitos integrados                               | 172        |
| Alcance de la protección   | 173        |
| Limitaciones de los titulares de derechos                            | 174        |
| Duración   | 175        |
| <b>CAPÍTULO XI</b>   |            |
| <b>MARCAS</b>  | <b>177</b> |
| Función de una marca   | 178        |
| Elección de una marca  | 179        |
| Protección de una marca  | 181        |
| Prioridad  | 182        |
| Protección internacional de marcas                                   | 182        |

|  |     |
|--|-----|
| Convenciones y convenios que facilitan la presentación de solicitudes internacionales                    | 184 |
| Vigencia de la protección  | 187 |
| Condiciones para la registrabilidad  | 188 |
| Uso de las marcas y otras condiciones relativas a las mismas   | 193 |
| Derechos del titular de una marca  | 194 |
| Antigüedad y derechos superiores   | 196 |
| Marcas notoriamente conocidas  | 197 |
| Sector pertinente del público  | 198 |
| Evaluación de si una marca es notoriamente conocida  | 198 |
| Tipos de pruebas   | 200 |
| Conocimiento personal  | 202 |
| Buena fe y mala fe   | 202 |
| Derechos del titular de una marca notoriamente conocida  | 204 |
| Infracción   | 204 |
| Efectos de la infracción   | 205 |
| Evaluación de infracciones   | 207 |
| Pruebas de infracción  | 208 |
| Evaluación de la similitud de las marcas   | 208 |
| Probabilidad de confusión  | 211 |
| Confusión real   | 212 |
| Evaluación de la probabilidad de confusión   | 212 |
| Probabilidad de factores de confusión  | 213 |
| Realización de la evaluación   | 217 |
| Otros tipos de marcas  | 218 |
| Cómo distinguir diversos tipos de marcas   | 219 |
| Concesión de licencias y cesión de marcas  | 220 |
| <b>CAPÍTULO XII</b>  |     |
| <b>INDICACIONES GEOGRÁFICAS</b>  | 221 |
| Protección de indicaciones geográficas   | 221 |
| Distintos métodos de protección  | 222 |
| Disposiciones especiales relativas a los vinos y las bebidas espirituosas                                | 224 |
| Excepciones a la protección  | 224 |
| Indicaciones geográficas y denominaciones de origen  | 226 |
| <b>CAPÍTULO XIII</b>   |     |
| <b>LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES COMERCIALES Y DE LA IMAGEN COMERCIAL</b> | 229 |
| Competencia desleal  | 229 |
| La imagen comercial  | 231 |
| Denominaciones comerciales o nombres comerciales   | 233 |
| ¿Cómo distinguir los distintos tipos de protección?  | 234 |
| ¿Cómo elegir la forma correcta de protección?  | 236 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>CAPÍTULO XIV</b>  |     |
| NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN  |     |
| DE PROPIEDAD INTELECTUAL   | 239 |
| El Convenio de París   | 241 |
| El Convenio de Berna   | 248 |
| Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)           | 253 |
| Principios generales   | 254 |
| Derecho de autor y derechos conexos  | 255 |
| Marcas de fábrica o de comercio  | 257 |
| Indicaciones geográficas   | 259 |
| Diseños industriales   | 260 |
| Patentes   | 260 |
| Topografías o esquemas de trazado de circuitos integrados  | 264 |
| Protección de información no divulgada   | 264 |
| Prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales  | 265 |
| Observancia de los derechos de propiedad intelectual   | 265 |
| Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados | 267 |
| Prevención y solución de diferencias   | 268 |
| Disposiciones transitorias   | 269 |
| Acuerdos institucionales   | 269 |
| ÍNDICE TEMÁTICO  | 273 |

## PREFACIO

ESTE LIBRO TIENE POR OBJETO presentar una vista general del campo de la propiedad intelectual, servir de consulta a los profesionales, o de texto en el desarrollo de una investigación. No pretende constituir un tratado ni una guía para ejercer en ninguna jurisdicción.

La decisión de emprender esta obra se originó en la identificación de la necesidad de contar con un texto que no supusiera conocimiento previo del tema y, sin embargo, tuviera suficiente profundidad para resultar útil a cualquier profesional de la propiedad intelectual. Por lo que se refiere a la primera edición (2003), la necesidad de tratar el tema en otro idioma requirió otra clase de impulso puesto que en la época la autora se encontraba trabajando en Egipto.

Ahora se presenta esta traducción y adaptación al español, con énfasis en la legislación andina que existe en la materia.

Los materiales de este texto se desarrollaron principalmente a partir de conferencias y de materiales de consulta proporcionados con arreglo a proyectos

gestionados por Nathan Associates Inc. en nombre de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Algunos de esos materiales se desarrollaron con el fin de usarlos en la capacitación del personal de oficinas de propiedad industrial; otros, para conferencias y talleres destinados a abogados, agentes de propiedad industrial y empresarios; y otros para dictar conferencias en las facultades de derecho de la Universidad de Menoufia, la Universidad de Shams y la Universidad de El Cairo. Si bien la primera edición del libro se desarrolló originalmente para usarse en Egipto, el texto hace hincapié en las normas internacionales de protección, que son un elemento fundamental de la legislación internacional en materia de este tipo de propiedad, a la luz de la naturaleza cada vez más global del comercio y, por consiguiente, del ejercicio de la propiedad intelectual.

La presente edición de 2009 se ha modificado de tal forma que incorpora ejemplos de mayor cantidad de países y regiones, a fin de abordar los desarrollos internacionales en el campo de la propiedad intelectual durante los años intermedios entre las ediciones y ampliar el texto para abordar otras cuestiones que han adquirido prominencia con el paso de los años. Pese a esas adiciones, el texto no pretende ocuparse de todas las cuestiones posibles en el área de la propiedad intelectual. Ese es un campo que pertenece a los tratados y un tema correspondiente a la investigación académica.

A la autora le complace expresar su aprecio a diversas personas sin quienes es probable que este texto jamás hubiera salido a la luz. Las más destacadas son aquellas que aportaron a la primera edición: la Sra. Patricia Drost, quien amablemente revisó y propuso recomendaciones sobre el capítulo relativo a los acuerdos internacionales, y el Sr. David Weinstein, cuyos materiales se incorporaron en el capítulo relacionado con las marcas. Aunque la presente segunda edición fue objeto de revisiones sustanciales de esos capítulos, los aportes de los expertos mencionados siguen siendo de valor incalculable. Por otra parte, agradezco asimismo a la Sra. Jaleen Moroney por leer y comentar el texto de la primera edición, y al Sr. Amr Hegazy, quien amablemente supervisó la gestión electrónica de diversos borradores de la primera edición.

En lo relativo a la presente edición, quiero agradecer a los colegas Paul Moore, Sandra Villanueva, Katherine Esser, Víctor Manuel Palacios, a nuestro eminente traductor de la versión en idioma español de este texto, el Sr. Jorge Castilla y a Gustavo Palacio quien revisó y corrigió el texto.

Resultaría imposible mencionar a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a la producción de este texto: abogados, agentes de propiedad industrial y funcionarios gubernamentales encargados de la aplicación

de las leyes de propiedad intelectual, ingenieros y economistas, empresarios, profesores y alumnos de derecho, cuyas preguntas y comentarios ayudaron a determinar mi forma de pensar. Ha sido un privilegio trabajar con tantas personas de distintos continentes para enmarcar las cuestiones que se tratan en esta obra.

Especialmente quiero agradecer al Proyecto de la Región Andina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) por permitirme elaborar la presente versión y a la oficina de USAID en El Cairo por apoyar la elaboración de la primera edición. En particular, quiero agradecer el apoyo de nuestros gerentes de programa, Sr. Eduardo Albareda y Sr. Steve Olive, de USAID Perú, a la Sra. Margaret Enis y a su equipo de USAID Colombia, y a la Sra. Manal El Samadony y a la Dra. Francesca Nelson, de USAID en El Cairo.

Por último, quiero agradecer a mi familia y a mis colegas por su paciencia durante la elaboración de este volumen.

JUDY WINEGAR GOANS  
Abril de 2009



## RECONOCIMIENTOS

LA MAYOR PARTE DEL MATERIAL de este libro está compuesto por el trabajo original de sus autores o por breves citas de las que se hace referencia adecuada.

La tabla de la página 13 se reproduce con autorización del Banco Mundial por intermedio del Centro de Certificación de Derechos de Autor.

Los capítulos sobre patentes y diseños industriales emplean citas y dibujos ilustrativos de diversas patentes estadounidenses.

Las imágenes de las páginas 68 y 72 son de propiedad de Microsoft Corporation, ©2002 Microsoft Corporation, todos los derechos reservados, y se usan de conformidad con el contrato de licencia de usuario final de Microsoft.

En el capítulo *Derecho de autor y derechos conexos* se emplean extensamente materiales publicados por la Oficina Estadounidense de Derecho de Autor, relacionados con definiciones y listas ilustrativas de diversos tipos de obras, particularmente los gráficos

de obras protegidas por derechos de autor. Los capítulos relacionados con la propiedad industrial también incorporan definiciones de materiales publicados por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas. La exposición sobre materia patentable protegida incorpora una cantidad considerable de material del *Manual de Procedimiento de Examen de Patentes*, capítulo 15, con adaptaciones menores referentes a los diseños industriales.

El uso de ejemplos no implica respaldo o recomendación de ninguna índole. Todas las marcas se usan únicamente con fines ilustrativos y son de propiedad de sus respectivos titulares. Las siguientes merecen un reconocimiento especial: *el Símbolo de Calidad del Té de Ceilán®*, *Juan Valdez®*, *y colombiano*, *Subway®*, *BMT®*, *Coca-Cola®*, *Coke®*, *Coca-Cola – It's the Real Thing®*, *Sprite®*, *Cadillac®*, *Buick®*, *Oldsmobile®*, *Chevrolet®*, *Jeep®*, *Camaro®*, *Wrangler®*, *General Motors®* y *GM®*.

## ACERCA DE LA AUTORA

JUDY WINEGAR GOANS es abogada licenciada en patentes, con más de treinta años de experiencia en derecho de propiedad intelectual y derecho internacional. Su labor abarca tres áreas distintas: asistencia técnica jurídica para ayudar a los países en desarrollo a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de propiedad intelectual; capacitación y demás actividades de desarrollo institucional; y estrategias de desarrollo que hagan uso de la propiedad intelectual para fomentar la competitividad. Antes de formar parte de Nathan Associates, la Sra. Goans trabajó en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas donde, entre otras tareas, organizó el Programa de Investigadores Visitantes. Durante el transcurso de su carrera, su labor ha incluido la redacción y el análisis de leyes de propiedad intelectual a fin de asegurar su cumplimiento con las obligaciones internacionales; la elaboración y el procesamiento de solicitudes de patentes de invenciones y del registro de marcas; la concesión de licencias de propiedad intelectual; la asesoría sobre la función de la propiedad intelectual en la contribución al desarrollo económico; y el de-

sarrollo de las capacidades institucionales. Anteriormente la Sra. Goans fue directora del Proyecto de Fortalecimiento de la Protección de la Propiedad Intelectual en Egipto y del Proyecto de Asistencia Técnica Operativa y Organizacional de la Oficina Serbia de Propiedad Intelectual, de Nathan Associates. También ha sido consultora en materia de propiedad intelectual en muchos países del mundo y es autora de un manual para profesionales en el campo de la transferencia de tecnologías. Es licenciada en Ingeniería Física y doctora en Jurisprudencia y está facultada para ejercer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

## CAPÍTULO I

# INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA *PROPIEDAD INTELECTUAL* es un área del derecho que se ocupa de los derechos de propiedad sobre cosas intangibles. Proporciona un medio para fomentar el progreso mediante la protección de los derechos sobre nuevas creaciones de la mente, recompensa el comercio honesto y promueve la satisfacción del consumidor mediante la reglamentación de determinados aspectos de la conducta comercial. La propiedad intelectual se utiliza principalmente como herramienta y reconoce asimismo ciertos valores no económicos de las obras creativas.

En general, la propiedad intelectual se divide en dos ramas principales: la *propiedad industrial* y el *derecho de autor*. La *propiedad industrial* incluye las invenciones o, en general, las nuevas creaciones, las marcas o los signos distintivos, y según algunas clasificaciones abarca una rama del derecho denominada *represión de la competencia desleal*. Una invención es todo nuevo desarrollo en cualquier campo de trabajo. Una *marca* es un signo o una combinación de signos capaces de distinguir los bienes o los servicios de una empresa de los de otra. La *competencia desleal* incluye todo acto contrario a las prácticas comerciales honestas.

### Propiedad intelectual

- Propiedad industrial
  - Nuevas creaciones
  - Signos distintivos
  - Represión competencia desleal
- Variedades vegetales
- Derecho de autor y conexos

Un inventor puede mantener secreta una invención o solicitar la protección legal de una patente. Es posible proteger otros tipos de innovaciones en cuanto diseños industriales, variedades vegetales, modelos de utilidad, o de conformidad con un régimen *sui géneris*<sup>1</sup> de protección. Hay determinadas formas de propiedad intelectual relacionadas con la rotulación de bienes y servicios que también forman parte del régimen de propiedad industrial. Esas formas incluyen las marcas, las indicaciones geográficas, los nombres comerciales, las enseñas comerciales.

Las leyes que prohíben la competencia desleal abordan una extensa serie de temas. El derecho de competencia desleal constituye en algunos casos la base jurídica de la protección de secretos industriales y previene la dilución o el descrédito de las marcas y compensa a los consumidores perjudicados por la rotulación de productos con indicaciones falsas y por la publicidad falsa.

*El derecho de autor se relaciona con la creación y titularidad de las obras artísticas o literarias.* Una obra es la expresión de ideas de forma original y susceptible de reproducción. Las obras amparadas por el derecho de autor abarcan una extensa variedad de formas que van desde la poesía hasta los programas informáticos, desde los dibujos técnicos hasta las pinturas y esculturas, y desde la música hasta los planos arquitectónicos.

Relacionada con el derecho de autor se encuentra la rama del derecho denominada derechos *afines* o *derechos conexos*, que protegen los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

<sup>1</sup> *Sui géneris* significa “singular, excepcional o extraño en su género”, esto es, que no concuerda con otro régimen de protección.

## Antecedentes históricos

Si bien a menudo se describe el campo de la propiedad intelectual como una nueva rama del derecho, sus raíces son, de hecho, muy antiguas, pues en épocas remotas algunas veces los gobernantes recompensaban a las personas que desarrollaban cosas nuevas. Aunque la posibilidad de una recompensa de esa naturaleza constituye un incentivo, ofrece poca certeza de que un gobernante se fijará en un inventor específico o de que el inventor resultará suficientemente favorecido como para obtener una recompensa. Lo anterior aplica especialmente a las invenciones que benefician a la gente común; por ejemplo, las mejoras de las herramientas que se utilizan en un oficio o de los implementos domésticos, incluso si suponen un enorme beneficio social.

Aproximadamente a finales del siglo III a.C., el gran historiador griego Filarco escribió que los gobernantes de la ciudad griega de Sibaris expedían patentes por nuevos alimentos<sup>2</sup>. El método más común de fomentar la innovación y el progreso consistía en ofrecer premios. Los antiguos griegos organizaban concursos para reconocer y premiar los logros destacados en muchos campos. Los Juegos Olímpicos representaron uno de ellos, pero los griegos también celebraban concursos de interpretaciones (tocar la flauta, actuar, hablar en público, recitar a Homero y bailar), de escritura de tragedias y comedias, de pintura, poesía, escultura y alfarería, de producción de productos agrícolas superiores, e incluso de las habilidades en el campo de la medicina y la cirugía<sup>3</sup>.

En épocas más recientes el derecho de patentes se desarrolló a partir de la práctica de adjudicar monopolios. Durante mucho tiempo los monopolios han sido impopulares, pero se perpetuaron informalmente desde que los avances del conocimiento se comunicaron por medio del comercio. En la Edad Media a veces se concedían a los gremios derechos de monopolio con el fin de que un gremio se estableciera en una ciudad o región determinada y, por consiguiente, para permitir que dicha región adquiriera la tecnología representada por tal gremio.

En el siglo XV comenzaba a tomar forma un régimen de patentes en Europa. Aunque a muchos países se les concedieron patentes, la novedad no constituía necesariamente una característica de dichas patentes y las patentes

---

2 Lipscomb's *Walker on Patents* 7, 1984, en lo sucesivo, Lipscomb.

3 Skoyles, John R., *Leviathan*, cap. 2, <http://www.skoyles.greatxscape.net/lv2.html> , 1997.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

de introducción continuaron siendo una característica de las leyes de patentes de algunos países hasta finales del último cuarto del siglo XX<sup>4</sup>.

Se desarrolló una distinción importante entre la patente de una nueva invención y el monopolio de un producto ya conocido. La reina Elizabeth I de Inglaterra concedió monopolios a fin de recaudar dinero para su gobierno<sup>5</sup>, los cuales se otorgaban para artículos de primera necesidad tales como la sal, el hierro, los naipes, el vinagre, el acero, los cepillos, el aceite y el papel, entre otras mercancías, y para el transporte de algunos otros artículos<sup>6</sup>. Esos monopolios se tornaron tan impopulares que el parlamento prohibió su concesión y la reina revocó los más nocivos y permitió que los demás se litigaran en los tribunales<sup>7, 8</sup>.

En los años siguientes los estatutos y los juicios<sup>9</sup> establecieron una distinción entre los monopolios ilícitos y las cartas de patente de nuevos inventos<sup>10</sup>. Los monopolios cayeron en desgracia y se volvieron ilegales porque privaban al público de algo de lo que éste ya había gozado anteriormente. En contraste, la patente de una nueva invención no priva a la gente de nada, puesto que el contenido (la invención) no existía anteriormente. Por tanto, una invención confiere un beneficio público puesto que alienta al inventor a divulgar una nueva invención a cambio del derecho exclusivo de explotar esa invención durante un período limitado de tiempo. Esas tres característi-

4 Lipscomb, *op. cit.* p. 7.

5 Elizabeth I no fue la primera en adjudicar monopolios. Los monopolios del hierro y la sal adjudicados por el Estado se establecieron en China en el siglo II a.C. Véase, Wagner, Donald B., *The State and the Iron Industry in Han China*, Instituto Nórdico de Estudios Asiáticos, 2002, p. 8 y ss.; véase también Wagner, Donald B., "Technology as seen through the case of ferrous metallurgy in Han China", <http://www.staff.hum.ku.dk/dbwagner/EncIt/EncIt.html>, acceso el 27 de febrero de 2009.

6 Lipscomb, *op. cit.* p. 9.

7 Lipscomb, *op. cit.* p. 13.

8 Los monopolios cayeron en desgracia en diversos lugares. En China se abolieron los monopolios de la sal y del hierro; posteriormente se instauraron de nuevo y por último de volvieron a abolir en el siglo I d.C. En una proclamación emitida en el año 480 d.C., el emperador bizantino Zeno proscribió los monopolios: *Lubemus ne quis prosua authoritate, vel sacro elicito rescripto, etc. Monopolium audeat exercere*, citado en Misselden, Edward, *Free Trade or The Meanes To Make Trade Florish*, <http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/misselden/freetrad.txt>, acceso el 27 de febrero de 2009. "Ordenamos que nadie se atreva a ejercer un monopolio... de esta autoridad u obtenido de escrito sagrado", citado en Choate, Robert A., *Cases and Materials on Patent Law 2d*, West Group, 1981.

9 Inglaterra es una jurisdicción regida por el derecho consuetudinario según el cual las interpretaciones jurídicas de los jueces de apelación son preceptivas para los tribunales inferiores.

10 Véase Darcy V. Allin, *The Case of Monopolies*, 11 Coke 84b, 77 Eng. Rep. 1260 (1602).

cas, 1) la concesión de derechos exclusivos por parte del gobierno, 2) por una cosa novedosa, y 3) durante un período limitado de tiempo, constituyen los elementos básicos del régimen moderno de patentes.

*No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica; no tendrás en tu casa ephá grande y ephá pequeño; pesas cumplidas y justas tendrás; ephá cabal y justo tendrás: para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.*

- Deuteronomio 25:13-16

De forma similar, el desarrollo del derecho de marcas y de competencia desleal tiene un origen remoto. Las leyes antiguas reglamentaban la conducta de los comerciantes, particularmente en lo relacionado con contratos y pesos y medidas<sup>11</sup>. Los dibujos de las tumbas egipcias muestran a trabajadores marcando ganado y se han encontrado marcas de canteras en estructuras egipcias que datan del año 4000 a.C.<sup>12</sup> Durante miles de años las empresas han utilizado signos para identificar sus servicios y los artesanos han usado marcas para identificar sus mercancías. En la antigua Grecia los alfareros firmaban sus obras, inicialmente con la marca de sus clanes y posteriormente con sus propios nombres<sup>13</sup>.

La práctica de fabricar mercancías se trasladó a Europa por intermedio de los gremios. Estos se regían por normas de calidad y reglamentaban la conducta de sus miembros, muchas veces en detrimento de la comunidad. Los reglamentos gremiales prohibían los actos desleales, por ejemplo, inducir a los clientes o a los trabajadores de otro miembro del gremio, principios reflejados (aunque de forma ligeramente distinta) en las leyes modernas que prohíben el descrédito falso de los bienes ajenos o la inducción al incumplimiento de contrato. A fin de conservar su monopolio en un mercado específico, los gremios tomaban medidas encaminadas a garantizar la calidad de

11 Ver recuadro. Según Bradshaw, Robert I., *Deuteronomy*, <http://www.robibrad.demon.co.uk/deut.htm>, 1998, el libro de *Deuteronomio* fue escrito alrededor del año 700 a.C. Otros autores adoptan fechas que oscilan aproximadamente entre 1450 y 950 a.C.

12 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3d § 5.01.

13 Skoyles, *op. cit.*

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

sus mercancías y a prevenir el comercio deshonesto<sup>14</sup> para lo cual en algunos casos establecían un régimen de inspecciones<sup>15</sup>.

En el siglo XIX los regímenes modernos de propiedad intelectual adoptaron en gran medida su estructura básica, aunque el proceso de introducción de mejoras continúa en la actualidad. Los dos principales tratados en materia de propiedad intelectual se adoptaron durante ese período: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886. La adopción de regímenes de propiedad intelectual en muchos países y especialmente la presión del aumento del comercio internacional dieron origen a la necesidad de cooperación internacional en el campo de la propiedad intelectual. A comienzos del siglo XX muchos países habían adoptado leyes modernas de patentes, marcas y derechos de autor.

### **Marco conceptual**

Una forma de abordar el tema de la propiedad intelectual consiste en tomar en consideración el tipo de materia que se pretende proteger. Tradicionalmente la propiedad industrial se consideraba relacionada con los negocios y la industria y los derechos de autor, con la cultura. En cierta medida, esa división continúa vigente. En su mayoría, las invenciones pertenecen al ámbito de la ciencia, la ingeniería, la agricultura y la industria. La protección de marcas y la represión de la competencia desleal sirven principalmente de mecanismo comercial. La música, el arte y la literatura están protegidos por los derechos de autor y son de interés para artistas y académicos.

Los avances tecnológicos recientes han desgastado la utilidad de esa división tradicional. Los derechos de autor aún protegen las obras literarias, pero ahora estas incluyen los programas informáticos, las bases de datos y los manuales técnicos, así como los libros de texto, las novelas y la poesía. Las obras de arte visual incluyen los dibujos técnicos y las obras de bellas artes. Al mismo tiempo, los artistas que se dedican a crear diseños originales destinados a la creación de objetos útiles pueden contar con la protección de los diseños industriales, una forma de protección que se sitúa directamente en el campo de la propiedad industrial.

---

14 Rempel, Gerhard, *Guilds and Commerce*, conferencias, <http://mars.acnet.wnec.edu/~grempel/courses/wc1/lectures/24guilds.html> (2000).

15 Jariwala, Nikhil, *Medieval Professions*, <http://www1.enloe.wake.k12.nc.us/enloe/CandC/showme/careers.html>, 1998.

Otra manera de abordar el área de la propiedad intelectual es analizar las políticas que asisten cada forma de protección. Las raíces de la propiedad intelectual están constituidas en torno de dos políticas fundamentales que promueven la divulgación de nuevos desarrollos y garantizan el comercio honesto.

### ¿Industria o cultura?

**La torre Eiffel:** Los ingenieros Emile Nouguier y Maurice Koechlin propusieron la construcción de una torre metálica para la Feria Mundial de 1889. Eiffel llegó a un acuerdo con esos ingenieros y registró la patente de “un nuevo diseño para construir torres de alta tensión de altura superior a 300 metros”.

**La Estatua de la Libertad:** El escultor Frédéric Auguste Bartholdi obtuvo la patente estadounidense No. 11.023 por el “diseño de una estatua”, *Libertad iluminando al mundo*, más conocida como la Estatua de la Libertad.

Las leyes en materia de propiedad industrial y derecho de autor sirven al interés público, puesto que promueven la divulgación de cosas novedosas (invenciones u obras artísticas o literarias), le permiten al público acceder a ellas y promueven el progreso porque admiten que otros desarrollen lo divulgado. Lo anterior se consigue mediante el ofrecimiento de la posibilidad de recibir una recompensa.

*Si la naturaleza ha hecho una cosa menos susceptible de ser poseída de forma exclusiva que todas las demás, es la acción de la capacidad de pensar llamada idea, que un individuo podría poseer para sí tanto tiempo como se la guarde para sí mismo, pero en el momento en que es divulgada, se fuerza a sí misma a ser posesión de todo el mundo, y el receptor no puede desposeerse por sí mismo de ésta.*

– Thomas Jefferson, presidente e inventor estadounidense

Las leyes relativas a las marcas y la represión de la competencia desleal sirven al interés público, puesto que disuaden de incurrir en prácticas comerciales deshonestas, con lo cual se protege a las partes involucradas en las operaciones comerciales de los tratos inescrupulosos y permiten que los comerciantes y el público se fíen de las aseveraciones de las entidades comerciales.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

En el presente análisis la ley de patentes se asemeja más a los derechos de autor y derechos conexos que a las marcas o a la represión de la competencia desleal. Ambas tienen por objeto alentar a quienes son capaces de crear cosas novedosas (invenciones u obras) a invertir el tiempo y los recursos necesarios para transformar sus creaciones, de una existencia estrictamente mental en una forma tangible y a compartir con el público esas creaciones. A efectos de alcanzar esos fines, los gobiernos hacen un trato con el creador: si éste hace la inversión necesaria para crear una invención o una obra, podrá impedir que otros la copien y la exploten sin su permiso durante un período de tiempo especificado por ley, incluso si la invención se ha divulgado o la obra se ha publicado.

Las leyes relativas a las marcas y la represión de la competencia desleal sirven asimismo a las políticas conexas. Las marcas promueven las prácticas comerciales honestas, puesto que identifican la fuente de las mercancías, esto es, el fabricante o el comerciante que suministra los bienes. Las denominaciones comerciales cumplen una función similar de identificación de una entidad comercial. Las prácticas comerciales que engañan a los consumidores en cuanto al origen de las mercancías son un ejemplo clásico de competencia desleal, al igual que otras prácticas engañosas y desleales, por ejemplo, el descrédito falso de los bienes o los servicios de un competidor, el etiquetado o la publicidad falsas, o el plagio de la imagen comercial (el empaque distintivo) de un competidor con el fin de engañar a los consumidores.

Las leyes de propiedad industrial y la competencia desleal protegen asimismo los secretos industriales e impiden que se divulguen por medio de métodos lícitos o ilícitos. Tanto los consumidores como los comerciantes tienen interés en las prácticas comerciales honestas. Si bien el campo del derecho relativo a la competencia desleal se desarrolló inicialmente con el fin de reglamentar las relaciones entre comerciantes, la mayor parte de las mismas consideraciones afecta a los consumidores y actualmente esa rama del derecho se implanta con frecuencia como ley de protección del consumidor.

### **La propiedad intelectual como herramienta**

Es probable que una de las formas más útiles de abordar el tema de la propiedad intelectual sea considerarla una herramienta. Si se aplica correctamente, el derecho de propiedad intelectual puede ayudar a incrementar el valor de las creaciones intelectuales y a fomentar el desarrollo económico. También puede ayudar a convertir una idea en un artículo comercial valioso; proteger

una inversión en mano de obra, creatividad o capital; ayudar a una empresa incipiente a establecer una participación del mercado y desarrollar una reputación de excelencia y proporcionar la seguridad necesaria para obtener ayuda financiera. La función del profesional en propiedad intelectual consiste en identificar aspectos de las ideas e información que sean susceptibles de protección legal, determinar las formas de protección que resulten de utilidad al cliente y asistir a los clientes en la adquisición de dicha protección.

Las leyes no protegen todos los actos creativos ni reglamentan todos los aspectos del comercio. Si bien las ideas son valiosas, las leyes de propiedad intelectual no protegen las ideas propiamente dichas y únicamente determinadas representaciones de una idea obtienen protección legal. Aunque no es posible patentar la mera idea de un producto nuevo, su concepción terminada, incluida la forma de fabricar y usar el producto, puede constituir una invención patentable.

De forma similar, la información es valiosa pero las leyes de propiedad intelectual no la protegen como tal. Pero es posible proteger la *información no divulgada* de la divulgación ilegítima, incluso cuando está permitido divulgar elementos de dicha información. Los derechos de autor protegen la forma en que se expresan las ideas y la información, mas no las ideas ni la información en sí. Esas importantes distinciones se analizarán más a fondo en el texto que sigue.

## Derechos morales o no económicos

Si bien la propiedad intelectual se explota principalmente como herramienta comercial, reconoce asimismo determinados derechos morales (*droit moral*). El concepto de los derechos morales se pone en práctica principalmente en el área de los derechos de autor, en el que los autores tienen derecho a ejercer ciertos tipos de control sobre sus obras para prevenir acciones que pudieren resultar perjudiciales para su honor o reputación. Esos derechos no económicos incluyen el derecho de ser conocido como el autor, impedir falsas atribuciones de autoría y prevenir modificaciones de determinados tipos de obras susceptibles de perjudicar la reputación del autor. Por lo que se refiere a las invenciones, el principal derecho no económico es el derecho del inventor a que se le nombre como tal en toda patente de invención que pueda presentarse. La doctrina de derechos morales no está tan plenamente desarrollada en cuanto a las formas más nuevas de propiedad intelectual, aunque es posible que las leyes contra la competencia desleal proporcionen algún grado de protección.

## **Divulgación**

La divulgación de nuevas obras creativas es importante porque sitúa las ideas subyacentes en el campo de lo público, donde otros pueden comenzar a desarrollarlas. Si así les place, los inventores y los autores no están obligados a divulgar sus creaciones y pueden elegir conservarlas como secretos industriales o como “información no divulgada”, o como inéditas en el caso de las obras.

La divulgación es un elemento esencial del régimen de patentes y forma parte del *quid pro quo* de la obtención de derechos exclusivos. Por lo general, los inventores deben elegir si conservan una nueva invención como información no divulgada o valerse de formas de protección legales tales como las patentes. La divulgación no constituye requisito para la protección del derecho de autor, puesto que los autores gozan de protección de los derechos sobre sus obras incluso si no se han publicado.

## **La propiedad intelectual y el desarrollo económico**

Históricamente la propiedad intelectual se ha utilizado para fomentar el desarrollo económico. A escala microeconómica, las patentes, el derecho de autor y demás formas de propiedad intelectual proporcionan un medio por el cual los innovadores y los inversionistas pueden recuperar la inversión del tiempo y del dinero necesarios para lanzar un nuevo producto al mercado. Se proporciona protección legal para crear un incentivo económico para la divulgación y la inversión.

A efectos de obtener una patente, es preciso que el inventor realice una divulgación técnica que permita que personas capacitadas en el área tecnológica pertinente fabriquen y utilicen la invención. Lo anterior garantiza que al finalizar la vigencia de la patente, cualquier persona que posea las aptitudes técnicas pertinentes pueda utilizar la invención. También pone ese conocimiento a disposición de otros que lo puedan desarrollar. Ese es un elemento importante porque los economistas han descubierto que el crecimiento económico a largo plazo se debe en gran medida a los cambios tecnológicos<sup>16</sup>. El profesor Robert Solow, galardonado con el premio Nobel y docente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, concluyó que el grueso del incremento

---

16 Mansfield, Edwin, “Intellectual property rights, technological change, and economic growth”, en Charls E. Walker y Mark A. Bloomfield (Eds.), *Intellectual Property Rights and Capital Formation in the Next Decade*, 5-6, Consejo Estadounidense para la Creación de Capital, Centro de Investigación Política, University Press, Lanham, MD, 1988.

de la producción económica de los Estados Unidos era consecuencia de los avances tecnológicos<sup>17</sup>.

El otro tema principal relacionado con la propiedad intelectual es la garantía de los tratos honestos entre comerciantes y entre comerciantes y consumidores. El Convenio de París se refiere a ese aspecto de la propiedad intelectual como “la represión de la competencia desleal”. La prevención de prácticas deshonestas y engañosas y la prestación de recursos eficaces cuando se presenten dichas prácticas son fundamentales para el fomento del desarrollo económico. La ausencia de dicha protección hace que bajen las ventas puesto que los consumidores se vuelven más cautelosos para comprar cuando no confían en los comerciantes y saben que no disponen de garantías o recursos si los bienes no resultan ser los prometidos. Por otra parte, también es más difícil establecer nuevas empresas ya que los consumidores desconfiados se muestran reacios a correr riesgos acudiendo a un vendedor desconocido, particularmente cuando se trata de mercancías costosas.

### La innovación y el beneficio público

*Rendimiento social* es el término que los economistas usan para describir el beneficio que obtiene la sociedad en conjunto por una inversión, en contraste con el rendimiento privado que puede obtener el titular de la obra.

Por último, es difícil que los comerciantes establezcan una reputación de honestidad y calidad si el mercado permite actos de competencia desleal, como son la infracción de marcas, los actos de engaño o de confusión, el aprovechamiento de la reputación ajena, o los actos de descrédito, entre otros. Ese fenómeno se observa con mayor claridad en la falsificación de marcas, donde el fabricante de un producto de buena calidad puede enterarse de la existencia de productos falsificados como consecuencia de las quejas de consumidores insatisfechos que los compraron, convencidos de que eran genuinos.

A escala macroeconómica, la propiedad intelectual fomenta el desarrollo económico puesto que promueve la innovación interna y la inversión extranjera directa, lo que representa una fuente importante de transferencia de tecnología. El régimen de propiedad intelectual crea un marco en el que los

17 El profesor Solow estudió la economía no agrícola durante el período 1909-1949 y concluyó que el grueso del incremento, aparte de aquél debido al aumento de la población y al siguiente aumento de la mano de obra. Walker y Bloomfield, *op. cit.*, p. 100.

países en desarrollo pueden participar mancomunadamente en las actividades económicas del mundo desarrollado.

La capacidad de un país de atraer inversiones extranjeras se relaciona con la solidez de su régimen de propiedad intelectual. En un estudio para el Banco Mundial, el eminentemente económico Edwin Mansfield encuestó a cien firmas estadounidenses prominentes de seis industrias manufactureras con el fin de determinar la importancia de la propiedad intelectual para influir en las decisiones de hacer diversos tipos de inversiones. El porcentaje de esas firmas que indicaron que la protección de la propiedad intelectual produce un efecto considerable en sus decisiones sobre inversiones directas en el extranjero se ilustra en la tabla 1<sup>18</sup>. Si bien las respuestas variaron en cuanto al grado de importancia de la propiedad intelectual, ésta fue un factor en las decisiones de cada una de las industrias y tuvo mayor influencia en los tipos de inversión que transferían mayor cantidad de tecnología.

### **La propiedad intelectual y el interés público**

En conjunto, el interés público favorece una fuerte protección de la propiedad intelectual. Un régimen sólido de propiedad intelectual promueve la innovación, lo que a su vez beneficia al público puesto que ofrece soluciones a los problemas de tipo técnico. Dado que proporciona un régimen de derechos exclusivos, promueve un mercado más diverso al crear un entorno en el que el innovador puede competir con los problemas existentes.

Un régimen fuerte de propiedad intelectual promueve asimismo los tratos justos por parte de los comerciantes, con lo cual se protegen los derechos de los consumidores, e igualmente beneficia a los comerciantes honrados, quienes pueden desarrollar una reputación de calidad, y promueve el empleo puesto que impulsa las ventas.

Por otra parte, existen situaciones en que los derechos particulares deben dar prelación a las necesidades urgentes. En tales situaciones, resulta fácil reaccionar y afectar un régimen extremadamente beneficioso. Para favorecer el interés público se precisa un análisis concienzudo de los hechos y tomar en consideración todas las opciones.

---

<sup>18</sup> Mansfield, Edwin, *Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment, and Technology Transfer*, Documento de Debate de IFC No. 19, Banco Mundial, [www.ifc.org/economics/pubs/dp19/dp19.doc](http://www.ifc.org/economics/pubs/dp19/dp19.doc), 1991.

**TABLA 1.** Porcentaje de firmas que afirman que la propiedad intelectual tuvo un efecto importante en sus decisiones en materia de inversión, por tipo de industria y por tipo de establecimiento.

| Industria             | Tipo de establecimiento |                                    |  |                                   |                            |           | Promedio |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
|                       | Ventas y Distribución   | Producción y montaje rudimentarios | Fabricación (componentes de productos) | Fabricación (productos completos) | Investigación y Desarrollo |           |          |
| Químicos              | 19                      | 46                                 | 71                                     | 87                                | 100                        | 65        |          |
| Equipos de transporte | 17                      | 17                                 | 33                                     | 33                                | 80                         | 36        |          |
| Equipo eléctricos     | 15                      | 40                                 | 57                                     | 74                                | 80                         | 53        |          |
| Alimentos             | 29                      | 29                                 | 25                                     | 43                                | 60                         | 37        |          |
| Metales               | 20                      | 40                                 | 50                                     | 50                                | 80                         | 48        |          |
| Maquinaria            | 23                      | 23                                 | 50                                     | 65                                | 77                         | 48        |          |
| <b>Promedio</b>       | <b>20</b>               | <b>32</b>                          | <b>48</b>                              | <b>59</b>                         | <b>80</b>                  | <b>48</b> |          |

Fuente: Edwin Mansfield, *Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment, and Technology Transfer, Documento de debate de IFC No. 19 del Banco Mundial.*

El debate central de la política de propiedad intelectual tiene lugar entre los críticos del régimen de propiedad intelectual y los defensores de una protección fuerte de dicha propiedad. A menudo los críticos sostienen que las creaciones particularmente valiosas y útiles son tan necesarias para el público o sirven a intereses públicos tan importantes que deberían ponerse a libre disposición de la comunidad, mientras que los defensores alegan que denegar o debilitar la protección perjudica a todo el sistema.

En general, la argumentación se inclina a favor de los defensores, aunque pueden presentarse situaciones en que resulte necesario invadir los derechos particulares. Esas situaciones se abordan de mejor manera si se tratan como *excepciones a los derechos que se reconocen*, las cuales ayudan a definir los límites que las políticas generales que ofrecen protección firme. Las excepciones se tratarán en secciones posteriores.

Un interés público al que sirve la propiedad intelectual es que anima a los individuos a realizar y desarrollar invenciones. Se han llevado a cabo diversos estudios tendientes a medir el *rendimiento social* de las innovaciones. Un estudio realizado por Nathan Associates reportó resultados cuya conclusión

fue un índice de rendimiento del 70%<sup>19</sup>. En contraste, el índice privado de rendimiento fue considerablemente más bajo, inferior a la mitad del índice de rendimiento social<sup>20</sup>, lo que significa que el público obtiene de las innovaciones mayores beneficios que el inventor.

Esa disparidad entre el índice elevado de rendimiento social de una inversión en nueva tecnología y el índice relativamente bajo de la inversión privada ocurre porque los imitadores se apropián de gran parte del rendimiento de una innovación. Un estudio concluyó que los imitadores logran acceder rápidamente a los detalles relacionados con productos nuevos, a menudo en el término de un año siguiente a su desarrollo<sup>21</sup>.

El régimen de propiedad intelectual hace posible derivar un beneficio particular de la innovación y promueve la inversión necesaria en materia de tiempo y demás recursos puesto que permite a los innovadores captar parte de los beneficios económicos de sus innovaciones. Cuando no existe la posibilidad de obtener una recompensa, los inventores pueden dedicar sus esfuerzos a alguna actividad distinta a hacer y perfeccionar una invención o, si la invención ya está hecha, pueden optar por conservar en secreto sus invenciones.

Desde la perspectiva política, las recompensas del régimen de patentes únicamente funcionan como incentivo potencial; es decir, el incentivo que se ofrece es la *posibilidad* de obtener derechos exclusivos y los beneficios que puedan derivarse de dicha exclusividad. Una vez que una nueva obra se termina y se divulga, el público ha disfrutado del beneficio de su negociación.

Un gobierno que tras haber ofrecido la posibilidad de una recompensa incumple su trato denegando o limitando los derechos exclusivos otorgados por una patente corre el riesgo de destruir la confianza en el sistema que promovió la realización de la invención. Tales medidas sólo deben adoptarse en casos excepcionales, cuando sea inevitable y con arreglo a limitaciones estrictas que no pongan en peligro la confianza en el propio régimen de patentes.

Las políticas públicas favorecen el ofrecimiento de los mayores incentivos –y, por consiguiente, la mayor protección– en relación con las inversiones más importantes. No obstante, son esas invenciones las que les resultan a los

19 Robert, A., “Net rates of return on innovations”, reportado en Walker y Bloomfield, *op. cit.* at 6.

20 Mansfield, E. *et al.*, “Social and private rates of return from industrial innovations”, *Quarterly Journal of Economics*, mayo, 1977, citado en Walker y Bloomfield, *op. cit.* at 8.

21 Mansfield, E., “How rapidly does new industrial technology leak out?”, citado en Walker y Bloomfield, *op. cit.* at 8.

gobiernos más tentadoras para invadir el derecho de patente. La denegación de los beneficios del régimen de patentes debido a que una invención es extremadamente beneficiosa para el público crea un desestímulo para la creación de invenciones importantes y alienta a los inventores a limitar su tiempo y su energía a invenciones sin importancia; además, induce a los inventores y a las empresas a buscar formas de obtener utilidades de sus invenciones sin divulgarlas, según lo requiere el régimen de patentes.

La invasión del derecho de patente también desincentiva la inversión que puede ser necesaria para que los beneficios de la invención queden a disposición del público de manera práctica, como lo es lanzar un producto al mercado o dar al proceso un uso comercial. La mayoría de las invenciones requieren algún grado de inversión para transformarlas de un concepto terminado en algo que beneficie al público.

Incluso un artefacto mecánico sencillo suele requerir algún grado de inversión para trasladarse del laboratorio al mercado. El desarrollo de una invención implica etapas como la construcción de un modelo funcional o la demostración de pruebas de principios, la identificación de una técnica de fabricación adecuada, la identificación de fabricantes potenciales y, posiblemente, invertir en equipos de fabricación especializados, incrementar la producción a escala comercial y desarrollar una red de distribución. Con frecuencia la producción de artefactos mecánicos precisa la creación de herramientas, troqueles o moldes especiales y el montaje de sus piezas.

El “incremento” de los procesos químicos puede resultar complejo, al pasar de pequeñas cantidades producidas en un laboratorio (al que a veces se denomina “banco”) a grandes cantidades necesarias para la producción a escala comercial (o producción de lotes). Posiblemente requiera un estudio de la cinética química del proceso, es decir, la velocidad a la que ocurre una reacción química y los detalles de dicha reacción. Es posible controlar fácilmente una reacción cuando ello se hace utilizando pequeñas cantidades del producto químico, pero el comportamiento varía cuando el proceso se realiza a gran escala. Por ejemplo, es posible que genere grandes cantidades de calor, que explote o exponga a los trabajadores a cantidades peligrosas de productos químicos tóxicos. También es posible que los gobiernos exijan que se realicen pruebas de los productos químicos farmacéuticos y agrícolas y que se presente la información de tales pruebas antes de que el producto pueda comercializarse. Aunque las pruebas atienden a importantes políticas sociales, resultan costosas y aumentan el precio de lanzamiento de un producto al mercado.

Algunos inventores están motivados por razones altruistas: el deseo de encontrar curas contra enfermedades o ayudar a la humanidad de alguna otra forma, en vez del deseo de ganar dinero por su trabajo. Sin embargo, es posible que aun así necesiten inversionistas que respalden sus invenciones y los inversionistas potenciales tienen gran interés en las posibles perspectivas económicas de la empresa. Sin la capacidad de conseguir inversiones para desarrollar nuevas invenciones es probable que una idea siga siendo exactamente eso: una idea y no un producto.

Las empresas se muestran reacias a invertir en nuevos productos si no logran obtener algún grado de exclusividad. La experiencia con las invenciones de las que se ofrecen licencias en régimen no exclusivo demuestra que rara vez se conceden bajo licencias<sup>22</sup>. Las invenciones que están listas para el mercado cuando se ofrecen licencias de ellas constituyen una excepción de dicha experiencia. No obstante, la industria prácticamente nunca hace la inversión de tal forma que los resultados de la investigación básica salgan al mercado sin antes obtener la garantía de los derechos exclusivos.

Cuando es improbable que obtengan la exclusividad de una nueva invención a fin de recuperar su inversión y obtener utilidades razonables, las empresas pueden volverse muy creativas en cuanto a la comercialización de tal invención en formas que les permitan conservar la invención en calidad de información no divulgada; así es más fácil guardar los procesos en secreto. Asimismo es relativamente más fácil conservar en secreto las fórmulas químicas. No obstante, en algunos casos los artefactos mecánicos pueden protegerse de la divulgación. Cuando resulta imposible obtener protección suficiente para que los inventores y desarrolladores recuperen su inversión, el resultado más probable no es que la invención se ofrezca al público libremente, sino que el público nunca gozará de sus beneficios.

Aunque la mayor parte del debate sobre las implicaciones políticas de los derechos exclusivos tiene que ver con las patentes de las invenciones, también existen argumentos en materia de políticas relacionados con otras formas de propiedad intelectual. La represión de la competencia desleal sirve a la política de protección de los comerciantes y consumidores. La imitación de marcas no priva únicamente al propietario de los beneficios de plusvalía y reputación adquiridos gracias a los esfuerzos del titular, sino que también engaña al público. La imitación de marcas contraviene las políticas públicas, bien sea porque implica la rotulación de artículos de primera necesidad con indicaciones falsas o la imitación de artículos de lujo. Aun si el consumidor no

---

22 Harbridge House study.

se deja engañar y conscientemente compra un artículo imitado, el titular de la marca resulta defraudado y a menudo el producto de las ventas de dichos artículos perpetúan las actividades de la delincuencia organizada<sup>23</sup>.

Todo debate sobre políticas de propiedad intelectual quedaría incompleto si no reconociera los argumentos contra la protección rigurosa. Una vertiente de las críticas está dirigida contra la propiedad intelectual en cuanto propiedad privada y su función en la generación de riqueza. En un régimen comunista en el que la titularidad privada de la propiedad no era vista con buenos ojos, la antigua Unión Soviética experimentó con un sistema alternativo de recompensas denominado *certificados de inventor*, en virtud de cual el gobierno recompensaba a los innovadores sin crear *derechos de propiedad personales* sobre una invención. Irónicamente, ese sistema respaldaba el principio económico consistente en ofrecer un incentivo al desarrollo de nuevas creaciones, pero sin el motor económico de una economía de mercado y el sistema fue incapaz de fomentar el desarrollo al mismo ritmo en que éste se producía en los países que se apoyaban en una economía de mercado para ofrecer recompensas.

La mayoría de las naciones del mundo no adoptó ese método y actualmente Rusia y los demás países de la antigua Unión Soviética propenden por establecer una economía de mercado y desarrollar un régimen fuerte de propiedad intelectual que promueva su desarrollo económico.

El otro tema principal objeto de debate se relaciona con la función de la propiedad intelectual en la distribución de la riqueza entre las naciones ricas y las pobres. Si bien todos los bandos están de acuerdo en que un régimen fuerte de propiedad intelectual promueve la innovación interna, algunos opositores de la protección estricta de la propiedad intelectual sostienen que en los países en desarrollo esa ventaja tiene menos peso que el valor del conocimiento disponible de otras fuentes, como son los países desarrollados. Los críticos argumentan que en un mundo desigual la adopción de normas uniformes de protección perpetuaría la distribución desigual de los recursos de información<sup>24</sup>.

23 Véase, por ejemplo, Union des Fabricants, "Counterfeiting and Organized Crime", París, 2003, disponible en el sitio web de la INTERPOL, en <http://www.interpol.int/public/fi-nancialcrime/intellectualproperty/publications/UDFCounterfeiting.pdf>, acceso el primero de marzo de 2009.

24 Cortes Costa, Mauricio Eduardo, "A view from Brazil", Walker y Bloomfield, *op. cit.* at 61-61.

En un entorno estático sellado contra el flujo de información, un argumento de esa naturaleza podría tener algún mérito. Sin embargo, la información se transmite a través de las fronteras nacionales por diversos métodos. Un medio importante de transferencia de tecnología consiste en la divulgación de patentes, las cuales constituyen una valiosa fuente de información técnica, gran parte de la cual no se encuentra en ninguna otra parte<sup>25</sup>.

Otro medio lo constituye la inversión extranjera directa: el establecimiento de puntos de venta, centros de fabricación, e incluso establecimientos de investigación y desarrollo. Esos tipos de inversión generan empleos, aumentan la base del conocimiento e impulsan el desarrollo de otras empresas. La inversión extranjera directa es un factor importante puesto que la mayor parte de la tecnología es de propiedad del sector privado. Tal como se indicó anteriormente, las decisiones en materia de inversión dependen en gran medida del grado de protección que cada país proporciona a la propiedad intelectual.

Un método especial de transferencia de conocimiento es el contrato de franquicia. Una *franquicia* es un complejo contrato de licencia que autoriza al *concesionario o franquiciado* a usar una marca en otra propiedad intelectual especificada en el contrato de conformidad con determinadas condiciones. Las franquicias son un medio eficaz de transferir tecnología que utilizan leyes de propiedad intelectual en su marco jurídico. Otras dos ventajas de la franquicia consisten en que ésta proporciona al concesionario todo un sistema comercial y le permite participar en una empresa de reputación establecida.

En vez de perpetuar las desigualdades en materia de conocimiento, el régimen de propiedad intelectual crea un marco que permite a los países en desarrollo compartir la riqueza del mundo desarrollado.

### **La cooperación internacional**

Por lo menos desde 1883, cuando se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los gobiernos han expresado su preocupación por protegerla a escala internacional. En años posteriores se adoptó una serie de tratados y otros convenios internacionales encaminados a abordar cuestiones de interés y simplificar el proceso de obtención de protección de la propiedad intelectual en países extranjeros. No obstante, la mayoría de

---

25 Estudios de patentes estadounidenses han concluido que aproximadamente 80% contiene información técnica que no está publicada en ningún otro medio. Programa de Depósito de Patentes, <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/patreaso.htm>.

esos tratados tuvieron un efecto relativamente leve en las leyes nacionales del mundo y no contenían disposiciones eficaces que se ocuparan del incumplimiento de los estados miembros.

A comienzos de los años ochenta se adoptó un nuevo método cuando la propiedad intelectual se consideró en el contexto del comercio. En términos comerciales, el hecho de no proporcionar protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual se consideró una barrera no arancelaria al comercio, esto es, un medio de excluir mercancías o de hacerlas más costosas por medios distintos a la imposición de tasas arancelarias. Las barreras comerciales no arancelarias están prohibidas en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés), el cual constituyó un foro atractivo para plantear cuestiones relativas a la propiedad intelectual puesto que contiene disposiciones específicas de resolución de disputas. En ese contexto se llevaron a cabo negociaciones que condujeron al desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El acuerdo por el que se establece la OMC contiene una serie de anexos que se ocupan de temas específicos de importancia para sus 153 miembros (al 23 de julio de 2008), entre ellos el Acuerdo de los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) que contiene una extensa serie de normas de propiedad intelectual que los miembros se comprometen a aplicar a través de sus leyes nacionales.

### Definiciones relativas a la propiedad intelectual

En general, la propiedad intelectual se divide en dos ramas principales: *a propiedad industrial y el derecho de autor*. La propiedad industrial comprende las invenciones, las marcas y la represión de la competencia desleal. Los derechos de autor se relacionan con las obras artísticas y literarias.

Una *invención* es un nuevo desarrollo en cualquier campo de trabajo. De modo característico, una invención es un mecanismo, proceso, composición de materia, o la mejora de cualquiera de ellos. Una *patente* es la concesión gubernamental de derechos exclusivos sobre la invención durante un período de tiempo limitado, a cambio de que el inventor debe divulgar la invención al público. Para ser patentable una invención debe ser novedosa, útil (o aplicable industrialmente) y no constituir una mejora obvia de invenciones anteriormente conocidas (entrañar altura inventiva).

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

Un *diseño industrial* es una composición de líneas o colores, o cualquier forma tridimensional que dé a un patrón una apariencia especial y que pueda servir de patrón de un producto industrial o artesanal. Generalmente un diseño industrial está protegido si es novedoso u original y no está dictado exclusivamente por características técnicas o funcionales.

Una *marca* es un signo o una combinación de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa (esto es, una persona o una compañía) de los de otra.

Una *marca colectiva* la utilizan los miembros de una asociación colectiva para demostrar que pertenecen a la organización, o que los bienes o servicios fueron producidos o suministrados por miembros de la asociación.

Una *marca de certificación* se usa para identificar a una empresa que certifique que otra persona, o que los bienes y servicios de dicha persona han cumplido con determinadas normas relacionadas con sus características o su calidad, su método de producción, su origen geográfico, o con las características de quienes los producen. Una marca no es susceptible de protección si es confusamente similar a una marca de propiedad de otra parte que posea derechos más antiguos sobre la marca.

Una forma afín de protección la constituyen las *indicaciones geográficas* o *denominaciones de origen*, que identifican a un bien como originario del territorio de un país específico, o de una región o localidad de dicho territorio donde una cualidad, reputación, o características determinadas del bien son esencialmente atribuibles a su origen geográfico.

La *protección de variedades vegetales* (también denominada “derechos de obtentores de vegetales”) concede al desarrollador de una nueva variedad vegetal el derecho exclusivo de producir, ofrecer en venta o comercializar el material propagador de la variedad. Por lo general, las variedades vegetales están protegidas si son distintas, uniformes, estables, poseen una denominación (nombre) adecuada y son comercialmente novedosas.

Los *esquemas de trazado de los circuitos integrados* (o *topografías*) que se usan en los chips semiconductores están protegidos en virtud de los derechos de autor o por una ley sui géneris que prohíbe la reproducción de la máscara en la producción del chip semiconductor. Para el caso de los países de la Comunidad Andina de Naciones, esta

protección ha quedado establecida dentro de la Decisión 486 del 2000 que establece un Régimen Común de Propiedad Industrial.

Una *obra artística o literaria* es la expresión de una idea de forma original, que es original del autor y no copiada ni derivada. El *derecho de autor* protege del plagio a las obras y prohíbe la reproducción de copias, elaboración de obras derivadas, distribución de copias, venta de copias, o representación o exhibición pública de la obra cuando no se cuenta con la previa y expresa autorización del titular del derecho. El área conexa de los *derechos afines* (o *derechos conexos*) protege los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido de una interpretación o de otros sonidos) y los organismos de radiodifusión.

La propiedad intangible, por ejemplo, la plusvalía comercial, los secretos industriales o *la información no revelada, la imagen comercial* o el empaque, y el *conocimiento práctico* están protegidos de alguna forma por leyes que prohíben la competencia desleal. *La competencia desleal* incluye todo acto contrario a las prácticas comerciales honestas. Los actos de competencia desleal incluyen, mas no se limitan al incumplimiento de normas, la apropiación fraudulenta de secretos industriales y las aseveraciones falsas o engañosas en cuanto al origen o la calidad de bienes o servicios. A veces el *derecho comercial (de empresas)* incluye las leyes que prohíben la competencia desleal, que también se incluyen en el *derecho de protección del consumidor*. Es probable que *las prácticas comerciales restrictivas (monopolios)* relacionadas con la concesión de licencias también constituyan actos de competencia desleal o se relacionen con otras disposiciones sobre el derecho de la competencia.

Una concesión de *derechos exclusivos* permite al titular de una propiedad intelectual evitar que otros ejerzan los derechos específicos, por ejemplo, el derecho de usar o vender un producto, mas no capta al titular para ejercer dichos derechos, que pueden ser objeto de reglamentación gubernamental o de los derechos de otros titulares de propiedad intelectual.

*Una infracción* es el ejercicio ilícito de los derechos exclusivos de otro; por ejemplo, el uso de un producto patentado sin autorización del titular de la patente, o la reproducción de una obra de autoría sin autorización del titular del derecho de autor o del derecho conexo.

*La apropiación fraudulenta, que es igual a una infracción,* se refiere al hecho de que una entidad se apropie de derechos que no le corresponden, por ejemplo, de la información no divulgada de terceras

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

personas. En relación con la infracción se usan condiciones especiales que tienen que ver con la reproducción detallada: la *falsificación* se refiere a la infracción en la que los bienes o el empaque portan una marca idéntica, o similarmente confundible, la marca de otra persona o entidad, o que no puede distinguirse en sus aspectos esenciales, en relación con los mismos bienes o servicios; y la piratería se refiere a la infracción de derechos de autor en la que directa o indirectamente se hacen copias ilícitas de un original o de una copia autorizada de la obra.

## CAPÍTULO II

### SECRETOS INDUSTRIALES E INFORMACIÓN NO DIVULGADA

LA FORMA MÁS BÁSICA de proteger un nuevo desarrollo o información valiosa consiste en conservarlos en secreto. Un *secreto industrial* o una *información no divulgada* son información legalmente protegida contra su adquisición, divulgación, o uso, sin el consentimiento del titular y de forma contraria a las prácticas comerciales honestas. La protección de información no divulgada tiene sus raíces en las leyes de competencia desleal que prohíben las prácticas engañosas o desleales entre comerciantes o entre comerciantes y consumidores. La política subyacente consiste en prohibir actos contrarios a las prácticas comerciales honestas.

La capacidad de proteger información no divulgada supone una importante ventaja comercial. Las empresas invierten recursos considerables en la identificación de clientes potenciales y en la conservación de la satisfacción de su clientela; en la mejora y el perfeccionamiento de sus productos o de sus métodos de producción a efectos de mejorar la calidad o reducir los costos; o probablemente incluso en el desarrollo de nuevos productos o métodos de

producción; y en el estudio de oportunidades comerciales. La divulgación de dicha información permite que otros que no han hecho la misma inversión obtengan el mismo beneficio, lo que supone una desventaja competitiva relativa para quien realizó el desarrollo. Por tanto, las empresas consideran provechoso conservar en secreto esa información a fin de proteger su inversión y conservar la ventaja competitiva que dicha información proporciona.

**Algunas invenciones que con éxito se mantuvieron en secreto durante muchos años**

Los fórceps obstétricos (casi un siglo).

La fórmula de la Coca-Cola (más de un siglo).

El proceso de momificación (que se perdió para la ciencia).

Un secreto industrial o una información no divulgada no confieren un derecho exclusivo. Cualquier otra persona que independientemente descubra la misma información, o que obtenga conocimiento de ella por medios legítimos tiene derecho a aprovechar esa información sin permiso del titular de la información no divulgada. Si dos personas descubren (o desarrollan) independientemente información que no sea del conocimiento general en los círculos comerciales en los que habitualmente se utilizaría esa información, cada una de esas dos personas sería titular de un derecho de secreto industrial relacionado con dicha información. En ese caso, cada persona puede optar por conservar en secreto la información, divulgarla con la obligación de confidencialidad por parte de la persona que recibe la información, o divulgarla o otros sin que medie obligación de confidencialidad.

Si el objeto de la información no divulgada es una invención, depositar la confianza en el secreto de aquella supone el riesgo de que otra persona haga la misma invención de forma independiente. No obstante, un secreto industrial ofrece la ventaja de tener una vigencia ilimitada, es decir, que el derecho existe con la condición de que la información no sea del conocimiento general en los círculos comerciales en que se use. El secreto industrial constituye la principal alternativa de la protección de invenciones que no cumplen con los requisitos legales de patentabilidad. A diferencia de la situación de las patentes, no se requieren formalidades para mantener en secreto la información, ni requisitos en materia de novedad, actividad inventiva, o no obviedad, utilidad o materia patentable.

El propietario de información no divulgada posee un derecho de propiedad sobre la información y puede traspasarlo a terceros. Una vez que la información es de conocimiento general o se hace disponible sin requisito de confidencialidad, pierde su carácter de información no divulgada y su valor anterior que se debía a su naturaleza secreta.

Puesto que dicha pérdida es irremediable (es decir, que no es posible que la información vuelva a ser secreta), es necesario tener mucho cuidado cuando se maneje información no divulgada a fin de evitar que se divulgue ilícitamente. Esta obligación no deben cumplirla únicamente el propietario y las personas a quienes se haya concedido acceso a la información durante el transcurso de las actividades comerciales, sino también los abogados y los tribunales a los que pueda recurrirse para resolver cuestiones relacionadas con la información no divulgada. Si ocurren por medios desleales, la adquisición, la divulgación o el uso ilegítimo de información no divulgada se denomina *a apropiación fraudulenta*.

**¿Qué tipo de información puede protegerse como información no divulgada?**

- La información técnica y científica, incluidas las invenciones patentables y las no patentables, los datos técnicos o de pruebas, o el conocimiento técnico.
- La información empresarial y comercial, por ejemplo, las listas de clientes o las fuentes de suministro, los sistemas o los métodos comerciales, la información estadística o los modelos estadísticos, o las oportunidades comerciales.
- *Con la condición* de que se cumpla cada una de las tres condiciones del ADPIC en materia de protección.

### Normas de los ADPIC

El artículo 39 de los ADPIC obliga a los miembros de la OMC a proteger la *información no divulgada* mediante la adopción de un método jurídico para las personas jurídicas o las personas naturales encaminado a evitar que tercera personas divulguen, adquieran o usen la información que se encuentre legítimamente bajo su control sin su consentimiento y de forma contraria a las prácticas comerciales honestas, con la condición de que dicha información:

- Sea secreta;
- Posea un valor comercial por su naturaleza secreta; y
- Haya sido objeto de medidas razonables, según las circunstancias del caso, por parte de la persona que legítimamente ejerza control de la información a fin de guardarla en secreto.

Con arreglo a la norma de los ADPIC, prácticamente cualquier tipo de información puede ser susceptible de protección en cuanto secreto industrial, previo el cumplimiento de las mencionadas tres condiciones. Por consiguiente, a efectos de determinar si la información puede protegerse como información no divulgada, la consulta apropiada no es qué tipo de información puede protegerse, sino si las tres condiciones mencionadas se cumplen.

### **Secreto**

Con respecto a los ADPIC, *secreta* es la información en cuanto cuerpo, o la configuración y el montaje precisos de sus componentes, que no sea de conocimiento general o de fácil obtención por parte de personas pertenecientes a los círculos que normalmente se ocupan del tipo de información en cuestión. Lo anterior no requiere que cada una de las partes individuales de la información sea secreta; es suficiente que el cuerpo de la información en conjunto no sea de conocimiento general.

Por ejemplo, una lista de clientes puede calificarse de información no divulgada si la lista se guarda en secreto, incluso si resulta posible que los nombres de los clientes individuales se conozcan o se revelen por otros medios tales como al encuestar a clientes potenciales o al averiguar si son clientes de la empresa que posee la lista. De manera similar, con arreglo a la norma de los ADPIC la fórmula de la Coca-Cola podría calificarse de información no divulgada susceptible de protección, aunque es posible determinar las partes constitutivas con un grado elevado de exactitud por medio de análisis químicos, debido a que la forma en que están combinados los diversos elementos y los pormenores químicos exactos del producto resultante no son del conocimiento general de otros fabricantes de bebidas.

En ambos ejemplos, la lista y la fórmula, se protegerían si también hubiesen sido objeto de medidas tendientes a guardarlas en secreto y tuviesen valor comercial debido a su naturaleza secreta.

## Valor comercial debido al carácter secreto

Los ADPIC exigen que los miembros de la OMC protejan la información no divulgada que posea valor comercial debido a su carácter secreto. En la mayoría de los casos, la información que cumple los otros dos requisitos también tendrá valor comercial por su carácter secreto. No obstante, el mero hecho de que la información sea secreta no garantiza que posea valor comercial. Dado que no se dispone de norma alguna que permita efectuar tal determinación, deberán aplicar los principios comerciales usuales.

Normalmente el valor *comercial* principal de la información no divulgada estriba en la ventaja competitiva que ofrece. La información empresarial o técnica no divulgada puede contribuir a la eficacia de una empresa, promover la calidad, o contribuir a la rentabilidad de empresa. El carácter secreto de dicha información incrementa su valor puesto que le permite a la empresa que controla la información aprovechar las ventajas que ofrece la información no divulgada, en tanto que los competidores de dicha empresa carecen de esas ventajas. Si las listas de clientes o el conocimiento técnico de una empresa quedaran a disposición de cualquier parte interesada, esa información podría ofrecerle los mismos beneficios prácticos mas no le conferiría la misma ventaja competitiva.

Pueden presentarse situaciones en que se sostenga que determinada información debería protegerse como secreto industrial o información no divulgada, aunque no exista ventaja comercial alguna que pueda obtenerse de la concesión de dicha protección. A diferencia de las patentes, no existe ningún requisito en materia de aplicabilidad o de utilidad industrial como condición para la protección. Con todo, resulta difícil imaginar el valor comercial que tendría un producto que careciera de aplicación conocida, o un proceso para producir dicho producto. Los miembros de la OMC podrían optar por conceder protección a dicha información no divulgada, o abstenerse de hacerlo, a discreción suya.

Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que la información se proteja a menos que tenga valor comercial debido a su carácter secreto, los ADPIC no establecen un valor mínimo como requisito para la protección. En consecuencia, no existe una base que permita exigir un valor comercial elevado como condición para la protección de información no divulgada, e incluso la información no divulgada de poco valor comercial tiene derecho a protección legal.

Aunque no existe un valor mínimo que determine si la información no divulgada tiene derecho a recibir protección legal, el valor de la información no divulgada afecta los recursos jurídicos disponibles. Por ejemplo, en caso de una demanda relacionada con la apropiación fraudulenta de información no divulgada, el valor comercial de la información no divulgada debería influir en la indemnización por daños y perjuicios adjudicada por el tribunal. En algunos casos es posible que la información secreta sea de tan ínfima importancia que el demandante no sea capaz de establecer el grado probable de los daños que le permita exigir desagravio por mandato judicial.

### **Medidas razonables tendientes a conservar en secreto la información**

Es evidente que la mejor manera de conservar el secreto de la información consiste en no revelarla a nadie. No obstante, esporádicamente las empresas deben revelar información no divulgada a los empleados u otras personas. Por ejemplo, es posible que sea necesario que los empleados conozcan ciertos detalles técnicos de un proceso o de la pieza de un equipo de carácter secreto a efectos de usar el proceso u operar el equipo en beneficio de la empresa. En otro ejemplo, es posible que normalmente otra empresa conserve en secreto la lista de sus clientes, pero que sea necesario que el personal de ventas, técnico o de despachos deba tener acceso a la lista o a partes de ésta para poder hacer llamadas de ventas, efectuar reparaciones o despachar productos.

Un empleador prudente informará por escrito a sus empleados de cuáles porciones de esa información se consideran confidenciales y de la política de la empresa que exige que dicha información no debe divulgarse, salvo en condiciones específicas. Un empleador prudente exigirá asimismo al empleado un acuerdo escrito donde éste se comprometa a observar la política como condición del contrato de trabajo.

Una situación ligeramente distinta se presenta cuando una empresa debe revelar su información no divulgada a personas que no sean sus empleados. Esa situación puede ocurrir cuando la empresa contrata abogados, contadores, ingenieros u otros empleados técnicos, o incluso personal de limpieza, para realizar labores que pondrán a dichas personas en contacto con la información no divulgada. Es posible que se solicite a un abogado que evalúe una invención para determinar su patentabilidad o que elabore una solicitud de patente de dicha invención. Un contador tendría acceso a libros que revelarían los nombres de los clientes, las fuentes de suministro, la información financiera de la empresa y posiblemente los planes de negocios potenciales.

Es posible que se contraten científicos, ingenieros, dibujantes, y técnicos para que creen planos técnicos, efectúen reparaciones o realicen mejoras de equipos o procesos.

En tales casos es prudente proteger la información de valor. Cuando la información se revela a profesionales que tienen la obligación ética y jurídica de proteger las confidencias de sus clientes, probablemente lo apropiado sea notificar al profesional de que determinada información es secreta. En la mayor parte de los demás casos, deberá exigirse a las personas que tendrán acceso a la información que firmen un contrato de no divulgación. Desde luego que en cuanto sea posible es preferible prevenir las divulgaciones involuntarias de la información por medio de medidas encaminadas a evitar que otras personas dispongan de dicha información o la observen.

Hay una serie de medidas que pueden tomarse y que a menudo deben tomarse a fin de proteger el secreto de la información no divulgada. Los documentos confidenciales deben guardarse en condiciones seguras, por ejemplo, en una caja fuerte o en un archivador con seguro. Los equipos y procesos que incorporen información confidencial deben situarse donde no queden a la vista del público, por ejemplo, en un área rodeada de muros o vallas y el acceso a esas áreas debe limitarse a las personas que tengan razones legítimas para acceder a ellas. Una medida razonable puede consistir en apostar guardias que protejan la información delicada. Todo documento confidencial debe portar un aviso que advierta a quienes lo reciban que la información contenida en el documento es confidencial. También es prudente llevar un registro de las personas que tengan acceso a la información confidencial y de la información exacta a la que tenga acceso cada persona.

La norma relativa a la protección de información no divulgada contra la adquisición, el uso o la divulgación no autorizados consiste en establecer si las medidas tomadas para conservar en secreto la información son razonables de acuerdo con las circunstancias. Por tanto, la forma en que dichas medidas deben implementarse para proteger la información confidencial depende de la naturaleza de la información, de su valor, de la eficacia prevista de los recursos legales, del riesgo calculado de su divulgación, y de otras circunstancias fácticas. Así pues, por ejemplo, es posible que un taller pequeño que posea una nueva herramienta secreta considere que, dadas las circunstancias, sería razonable guardar la herramienta en un cajón, mientras que una fábrica que posea un método secreto de producción probablemente precise salvaguardas más complejas (y, sin duda, más numerosas).

Evidentemente, lo prudente es utilizar mayor cantidad de salvaguardas para proteger la información valiosa, pero no es razonable esperar que una empresa emplee todas las salvaguardas concebibles en todos los casos. Es necesario que las empresas sopesen la relación entre el costo de las salvaguardas y el valor de la información que pretenden proteger, junto con el riesgo calculado de apropiación fraudulenta. Ese equilibrio debe considerarse cuando se determine cuán razonables son las medidas adoptadas.

No existe un método único que se ajuste a todos los casos. La determinación de si las medidas adoptadas para proteger la confidencialidad de la información son razonables de acuerdo con las circunstancias debe establecerse de acuerdo con cada caso individual, con especial atención a los hechos de que se trate. Los asesores jurídicos pueden ayudar a los clientes sugiriendo formas creativas y rentables de proteger su información no divulgada. Un método económico consiste en fijar en el lugar de trabajo avisos que recuerden a los empleados sus obligaciones relacionadas con la información sobre la que ejercen control. En algunos casos es probable que la información no divulgada deba compartimentarse de tal forma que ningún individuo en particular ejerza control sobre la totalidad de la información. Esa medida puede resultar útil cuando la información secreta contiene una serie de procedimientos individuales que no sea necesario realizar simultáneamente, tal como sucede con un proceso industrial. Es posible que en algunos casos incluso se puedan ocultar de la mayoría de los empleados determinados elementos importantes de la información no divulgada; por ejemplo, marcando los recipientes de los ingredientes de forma no engañosa pero que no revele el contenido real (por ejemplo, Recipiente A, Caja B), pero, desde luego, con la condición de que la protección de información comercialmente valiosa no se efectúe de forma que suponga un riesgo para la salud o la seguridad de los empleados que trabajen con dichos recipientes etiquetados anónimamente.

### **Apropiación fraudulenta de información no divulgada**

El artículo 39 de los ADPIC exige que las personas jurídicas y las naturales deben tener la capacidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. Por consiguiente, la apropiación fraudulenta no consiste únicamente en la divulgación ilícita de información no divulgada, sino también en su adquisición o su uso ilícitos. Cuando el propietario de lo divulgado ha

tomado medidas razonables tendientes a salvaguardar dicha información, toda persona que sepa o que tenga razones para saber que la información es secreta deberá actuar de conformidad con dicho conocimiento.

Si bien es legítimo revelar en forma independiente información no divulgada, no es legítimo revelarla por medios deshonestos. El artículo 39 de los ADPIC especifica que la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significa, por lo menos, las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por parte de terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Por tanto, en concordancia con la norma de los ADPIC, una persona contractualmente obligada a no divulgar información no divulgada sería responsable de incumplimiento de dicho contrato si utilizara la información o la revelara a otras personas. De igual forma, una persona que haya obtenido la información obligada por una condición de confidencialidad o confianza sería responsable de vulneración de dicha confianza. En virtud de la anterior teoría, toda persona que tenga un deber fiduciario, por ejemplo, un abogado o un miembro de la junta directiva, sería responsable de divulgación o uso ilícitos. La inducción a incumplir podría ocurrir, entre otras cosas, ofreciendo a una persona que tenga acceso a información en virtud de una relación contractual algo de valor a cambio de la divulgación.

Aunque quizás sea obvio que sería posible demandar por apropiación fraudulenta a una persona que revele información secreta sin autorización y, por consiguiente, incumpla un contrato de confianza, puede resultar menos obvio que un tercero que no esté obligado de tal forma también pudiera ser culpable de apropiación fraudulenta. La apropiación fraudulenta ocurriría cuando una persona que, pese a tener conocimiento real de un incumplimiento anterior, aceptara la información.

En muchos lugares la apropiación fraudulenta conlleva responsabilidad penal y, potencialmente, un grado extremo de responsabilidad civil. En consecuencia, una persona a quien se ofrece información confidencial no debe únicamente negarse a aceptar la información sino que, por prudencia, debe tomar medidas afirmativas encaminadas a evitar implicarse en el plan delictivo. Un método ejemplar quedó demostrado por ejecutivos de una importante empresa de bebidas que fueron abordados con el ofrecimiento de los planes confidenciales de un producto nuevo del mayor competidor de la empresa. La compañía objeto del ofrecimiento notificó prudentemente al

competidor cuyos secretos estaban siendo ofrecidos y a agentes de la autoridad, que aprehendieron a los individuos que se habían apropiado fraudulentamente de la información<sup>26</sup>.

Una persona que no sea parte de un acuerdo de confidencialidad y que no haya sido directamente informada de que la información es confidencial también puede incurrir en responsabilidad por apropiación fraudulenta si recibe la información en condiciones que hubieran debido alertarla de la necesidad de averiguar si la información se obtuvo de forma legítima. En tales casos la norma de los ADPIC se refiere a negligencia grave, pero la existencia de ese requisito debería alertar a las empresas sobre la necesidad de llevar a cabo una investigación razonable relativa a la fuente de toda información ofrecida.

### **Medios honestos y medios deshonestos**

No existe una lista definitiva de lo que constituye un medio honesto o un medio deshonesto. Dos ejemplos de medios honestos de adquisición de información son la revelación independiente y la ingeniería inversa. Inspeccionar un producto legítimamente adquirido, desarmarlo o someterlo a pruebas son elementos comunes de la “ingeniería inversa” y se consideran medios legítimos de conocer información secreta. Es igualmente legítimo conocer o desarrollar la información por medios independientes tales como la experimentación o la investigación.

Los medios deshonestos incluyen las actividades delictivas, por ejemplo, el ingreso forzoso en una empresa; el incumplimiento de contrato o de cualquier otra obligación de confidencialidad; la instigación a incumplir un contrato, como lo es el hecho de inducir a renunciar a los empleados que tengan acceso a los secretos industriales de un competidor; el espionaje industrial por medio de escuchas electrónicas; escuchar conversaciones a escondidas; la fotografía aérea de áreas de acceso limitado; y el hurto de información contenida en computadores, o medios similares.

Por consiguiente, el propietario de una lista secreta de clientes potenciales no tiene derecho a impedir que un competidor compile independientemente una lista similar, pero sí puede impedir que el competidor obtenga una copia de la lista del propietario. Una persona que compra un producto elaborado

---

<sup>26</sup> Véase, *Los Estados Unidos contra Williams*, No. 06-00313-CR-3-1 (CIR. 11, 20 de marzo de 2008); el texto completo de ese concepto se encuentra en el sitio web del 11º circuito, en <http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200712526.pdf>, acceso el 4 de marzo de 2009.

de conformidad con una fórmula secreta es libre de someter dicho producto a análisis químicos que le permitan aprender a reproducirlo, pero no puede tratar de obtener información de los empleados de la empresa que fabrica el producto con idénticos fines. Una persona puede usar toda la información que logre obtenerse por medio de una observación normal, pero las tentativas de burlar las medidas de seguridad de una empresa con el fin de enterarse de la misma información son contrarias a los usos comerciales honestos.

Es preciso tener cuidado cuando se determine si existe una obligación de confidencialidad. La obligación de no adquirir, usar o revelar información secreta puede crearse por medio de un acuerdo por escrito, estar implícita a partir de las circunstancias, o crearse por acción de la ley. Por ejemplo, una obligación implícita se configura cuando la persona que suministra la información le comunica a quien la recibe que ésta es secreta o cuando le transmite otra información de la cual pueda inferirse esa conclusión, incluso si en ese momento la persona no firma un acuerdo de confidencialidad. Un ejemplo de obligación creada por acción de la ley es una disposición legal que prohíba a los empleados gubernamentales divulgar ciertos tipos de información adquirida durante el transcurso de su empleo.

Una cuestión particularmente difícil se presenta cuando un empleado que ha tenido acceso a información confidencial de su empleador decide aceptar un empleo con un competidor. Por lo general, los empleados están en libertad de renunciar a su empleo en cualquier oportunidad y aceptar otro empleo, pero cuando un empleado que tiene acceso a la información confidencial de un empleador acepta un cargo en el que dicha información puede usarse en nombre de un competidor, pueden crearse problemas para el empleado y para el nuevo empleador. Además del conflicto potencial por el uso de información no divulgada del empleador anterior, es posible que toda invención realizada por el empleado en un período de tiempo específico le pertenezca, o se suponga que le pertenece al empleador anterior, o es posible que, como mínimo, el empleado esté obligado a informar de la invención al empleador anterior de tal forma que pueda tomarse una decisión relacionada con la titularidad de la invención. Tales situaciones pueden presentarse bien sea en virtud de una disposición del contrato de trabajo que cree obligaciones de esa índole o, en algunos lugares, como consecuencia de disposiciones contempladas en las leyes de patentes.

Algunos empleadores abordan esa situación construyendo un "muro" alrededor del nuevo empleado a fin de asegurarse de que éste no suministre información confidencial perteneciente al empleador anterior, bien sea in-

tencional o involuntariamente. Ese “muro” se crea notificando al empleado que se traslada y a los compañeros de trabajo del mismo empleado que éste no trabajará en la misma área en que trabajaba para el empleador anterior y que los empleados no deben discutir determinados temas (el contenido de la información no divulgada) con el nuevo empleado. Generalmente esas instrucciones se imparten por escrito. También sirve de ayuda poner a trabajar al nuevo empleado en una zona geográficamente distante del espacio en que el nuevo empleador lleve a cabo labores similares a las del empleador anterior. Ese método ayuda a proteger al nuevo empleador y al empleado de denuncias de apropiación fraudulenta y constituye una alternativa razonable a negarse a contratar empleados de los competidores. En todo caso este tipo de soluciones deben examinarse a la luz del ordenamiento legal de cada país, que puede ser más o menos permisivo en relación con estas restricciones.

### **Disposiciones relativas a los datos de pruebas**

El artículo 39 de los ADPIC exige que los miembros de la OMC protejan los datos de pruebas u otros datos que se hayan sometido a oficinas gubernamentales como condición encaminada a conseguir la aprobación en el mercado de productos químicos farmacéuticos o agrícolas. Los gobiernos están obligados a proteger esos datos del uso comercial desleal y de la divulgación, salvo cuando dicha divulgación es necesaria para proteger al público y se tomen medidas para garantizar que los datos estén protegidos contra el uso comercial desleal.

La protección de datos de pruebas representa un acuerdo entre una serie de inquietudes en materia de competencia. A las empresas les interesa proteger su información valiosa de la divulgación y a los gobiernos les interesa conocer el producto a fin de proteger la salud pública y el ambiente. En consecuencia, los productos químicos y farmacéuticos están sujetos a requisitos reglamentarios mucho más estrictos que la mayoría de los productos industriales. Ésta es una cuestión importante puesto que a menudo el costo de las pruebas es del orden de diez veces el costo de desarrollo del propio producto químico nuevo. Los requisitos del artículo 39.3 de los ADPIC se examinan más detalladamente en los capítulos siguientes relativos a los requisitos especiales para los productos químicos farmacéuticos y agrícolas, y a las normas internacionales de protección de la propiedad intelectual.

## CAPÍTULO III

### INVENCIONES Y DESARROLLOS SIMILARES

UNA INVENCIÓN ES UN NUEVO desarrollo en cualquier campo de esfuerzo o de la técnica. Una invención es típicamente un artefacto, un proceso, o una composición de materia nuevos, o una mejora de ellos. Algunos ejemplos de invenciones pueden ser una máquina nueva, un compuesto químico nuevo, o un proceso químico nuevo. Las personas han hecho invenciones durante milenios, tal como se expone en el cuadro más adelante<sup>27</sup>.

---

27 Véanse Mithen, Steven, "Invention of farming was first industrial revolution", <http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/invencion-of-farming-was-first-industrial-revolution-703860.html>, acceso el 12 de marzo de 2009; Smith College, *Museum of Ancient Inventions*, [http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient\\_invenciones2009/hsclist.htm](http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_invenciones2009/hsclist.htm), acceso el 9 de marzo de 2009; Rostworowski, María, "Ceramics", *The Incas*, <http://incas.perucultural.org.pe/english/histec5.htm> y <http://incas.perucultural.org.pe/english/histec8.htm>, acceso el 10 de marzo de 2009; Hirst, H. Kris, "The invention of pottery", [http://archaeology.about.com/od/invenciones/a/pottery\\_invent.htm](http://archaeology.about.com/od/invenciones/a/pottery_invent.htm), acceso el 12 de marzo de 2009; Lahanas, Michael, *Ancient Greek Inventions*, <http://www.mlahanas.de/Greeks/InventionsS.htm>, acceso el 12 de marzo de 2009.

### Algunas invenciones antiguas

- Herramientas de piedra, África, 3 millones de años a.C.
- Textiles, Perú, 8000 a.C.
- Telares y tela tejida, en el mundo entero, 7000 a.C.
- Papiro, Egipto, aproximadamente 3000 a.C.
- Cerámica, Japón, 8000-1000 a.C.
- Rueda de alfarería, apareció por primera vez en pinturas egipcias, 2400 a.C.
- Productos olmecas de caucho, Centroamérica, aprox. 1700 a.C.
- Ruedas de calendarios aztecas, 1000 a.C.
- Cierre para vasos, Irak, Egipto, Grecia, 1000 a.C.
- Tornillo, inventado por Arquímedes, Grecia, aprox. 550 a.C.
- Cabe anotar que muchas de esas invenciones se hicieron en diversos lugares del mundo.

Los gobiernos reconocen un interés de propiedad en las invenciones y proporcionan métodos por medio de los cuales dichos intereses gozan de protección. El método principal de protección de una invención consiste en una patente. No obstante, un inventor puede elegir conservar su invención en secreto.

Aunque una invención es más que una simple idea, la invención puede existir en forma completa únicamente en la mente del inventor. El inventor no está obligado a divulgar su invención al público. Un inventor es libre de divulgar o de explotar la invención o de abstenerse de hacerlo. En la medida en que la invención no se realice de forma tangible o se comunique a otros, no existe una forma práctica de que otros consigan que se divulgue una invención, salvo con la cooperación del inventor. En consecuencia, los gobiernos ofrecen protección legal a las invenciones a fin de alentar a los inventores a divulgar y desarrollar sus invenciones y, por consiguiente, permitir que el público participe de sus beneficios.

En algunos casos, puede ser posible explotar una invención sin divulgarla de forma que se no permita que otros la copien con éxito. En otros casos, la explotación normal de una invención divulga sus características esencia-

les al público. Esas características pueden resultar evidentes a partir de una inspección, o posiblemente se requiera experimentación. La inspección y la experimentación tienden a determinar la forma en que funciona la invención constituyen medios legítimos de aprender cómo se fabrica o cómo funciona un producto. Toda persona que adquiera conocimiento de la invención de la forma descrita está en libertad de copiarla, salvo cuando la invención esté protegida por una patente u otra forma de protección que confiera derechos exclusivos.

### **Elección de un método de protección: patentes frente a secretos industriales**

Los dos métodos básicos de protección –mantener el secreto industrial o solicitar una patente– suponen para el titular ventajas y desventajas.

Un secreto industrial ofrece la ventaja de que puede conservarse indefinidamente, con la condición de que la materia de la invención continúe sin divulgarse ni revelarse por medios legítimos. En contraste, una patente tiene una vigencia limitada, generalmente veinte años (como ocurre en el caso de los países de la Comunidad Andina de Naciones), contados a partir de la presentación de la solicitud y después de ese período cualquier persona puede copiar la invención sin autorización del inventor.

#### **¿Cómo se beneficia el público del régimen de patentes?**

Consideremos los fórceps obstétricos, desarrollados y guardados como secreto industrial por una familia de médicos de apellido Chamberlen. Los Chamberlen usaron esos artefactos para promover su reputación de ser capaces de atender partos difíciles. Hicieron grandes esfuerzos por impedir que otros se enteraran de su artefacto secreto, no solamente asegurándose de que nadie pudiera observarlo, sino por medio de falsas apariencias, por ejemplo, portando los fórceps en una caja de gran tamaño. No se sabe con exactitud cuándo los Chamberlen inventaron (o quizás redescubrieron) los fórceps, ni cuándo se filtró el secreto, pero ellos lograron mantener el secreto en su familia durante cerca de un siglo. Si la invención hubiera estado protegida por una patente en vez de guardarse como secreto industrial, otros médicos hubieran podido usar esa nueva tecnología para disminuir la mortalidad materna y neonatal durante muchos años anteriores, lo cual hubiera sido beneficioso para el público.

Un secreto industrial también tiene la ventaja de que puede mantenerse referido a las invenciones que no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Ello significa que un secreto industrial puede mantenerse incluso si el propietario no es el inventor, e incluso si la invención no es nueva ni es objeto de actividad inventiva. La ventaja principal de una patente estriba en la exclusividad que confiere, es decir, la protección que supone una patente contra la copia de la invención por parte de quienes descubren cómo fabricar o usar la invención, e incluso contra quienes posteriormente fabriquen la misma invención de forma independiente. El titular de una patente es libre de explotar la invención sin necesidad de asegurarse de que otros no puedan conocer y utilizar debidamente los pormenores. Los secretos industriales no aseguran esa protección. A diferencia del propietario de secretos industriales, el titular de una patente no debe tomar medidas encaminadas a mantener la invención en secreto a fin de impedir la pérdida de sus derechos por causa de la divulgación involuntaria.

En algunas circunstancias, es posible que un inventor prefiera mantener una invención como secreto industrial. No obstante, la divulgación de una invención protegida por una patente resulta más beneficiosa para el público<sup>28</sup> porque la patente debe describir la forma de hacer y explotar la invención. El público puede desarrollar ese conocimiento y mejorar la invención, o inventar *a partir de* la invención; es decir, que puede encontrar otras formas de obtener los beneficios que ofrece la invención patentada y cuando venza la vigencia de la patente, el público quedará en libertad de usar la invención patentada sin autorización del titular.

### **¿Qué constituye la realización de una invención?**

Una invención se hace cuando la idea inventiva, con todos sus atributos esenciales presentes, está definida tan claramente en la mente del inventor que es susceptible de convertirse en realidad y reducirse a la práctica por parte del inventor o de una persona dotada de aptitudes normales en el campo tecnológico pertinente<sup>29</sup>.

---

28 Tal como lo ilustra la experiencia de los fórceps obstétricos. Para obtener un buen recuento de la historia de ese artefacto secreto, véanse Dunn, Peter M., "The Chamberlen family (1560-1728) and obstetric forceps", *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*, 1999, 81:F232-F235, <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1721004&blobtype=pdf>, acceso el 12 de marzo de 2009; Aveling, James Hobson, *The Chamberlens and the Midwifery Forceps*, Londres, 1992, disponible en Internet por intermedio de Google Books.

29 *Lipscomb's Walker on Patents*, 3d 217, 1984, citando a *Technitrol, Inc. v. United States*, 194 Ct Cl 596, 440 F2d 1362, 169 USPQ 732, 1971.

El método por medio del que se hace una invención carece de importancia legal. Una invención puede hacerse como consecuencia de una inspiración repentina o tras un arduo proceso de experimentación. Incluso es posible que una invención se descubra accidentalmente, con la condición de que el inventor reconozca la invención. Si el inventor no reconoce una invención, la concepción requerida no tiene lugar.

Si bien una invención es principalmente un acto mental, el simple hecho de tener la idea de un producto nuevo *no* constituye la realización de una invención. Aparte de los medios necesarios para llevarla a efecto, una idea abstracta no es una invención.<sup>30</sup> Muchas personas son capaces de reconocer un problema y de concebir una vía para analizar una solución posible, pero no todo el mundo es capaz de concebir los medios de llevar a cabo la invención. La realización de una invención requiere una concepción completa de todos los elementos necesarios para llevar a cabo la invención. Compárese, por ejemplo, la *idea* de un medicamento para prevenir la poliomielitis con la *invención* de una vacuna para prevenir esa enfermedad; o la *idea* de usar agua para generar electricidad para generar luz con la invención de la bombilla eléctrica. Si se ha llevado a cabo una invención, el inventor debe ser capaz de describir todos los elementos esenciales de dicha invención: cada elemento esencial y la forma en que cada elemento funciona en relación con todos los demás elementos individuales, y las limitaciones del funcionamiento de la invención.

### Determinación de si se ha realizado una invención

La capacidad de determinar si se ha realizado una invención es importante por diversas razones. Una de las principales es determinar si una invención existe a efectos de presentar una solicitud de patente. Evidentemente, si la materia de la solicitud no constituye una invención, ésta no será patentable. La segunda razón se relaciona con la determinación de si se ha realizado una invención. Cuando más de una persona solicita una patente de la misma invención (lo cual no es inusual), la mayoría de los países adjudican la patente al solicitante que primero haya depositado o presentado su solicitud. En algunos países, y especialmente en los Estados Unidos, el inventor que tiene derecho a una patente puede ser la persona que originalmente haya hecho la invención y no necesariamente el primer solicitante de la patente. Por último,

---

30 Ibíd., p. 169.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

es importante saber si una invención se hizo, con el fin de establecer la identidad del inventor o de los inventores.

Aunque no es necesario reducir una invención a la práctica para poder terminarla, la reducción a la práctica demuestra concluyentemente que la invención se hizo. La reducción a la práctica tiene lugar cuando la invención funciona satisfactoriamente. Un proceso se reduce a la práctica cuando una invención con todos sus elementos se incorpora de forma tangible y funciona para cumplir el fin pretendido. Un proceso se reduce a la práctica cuando se lleva a cabo satisfactoriamente. Una máquina se reduce a la práctica cuando se arma, se ajusta y se usa. Un artículo de manufactura se reduce a la práctica cuando se fabrica satisfactoriamente. Una composición de materia se reduce a la práctica cuando se compone satisfactoriamente<sup>31</sup>. En lo referente a las invenciones muy sencillas, puede ser suficiente que simplemente la invención se construya para demostrar que es funcional<sup>32</sup>.

Alternativamente, es posible demostrar que una invención se ha realizado si ésta se describe plenamente, con todos sus elementos, de forma que permita a una persona dotada de capacidad normal en el campo tecnológico pertinente hacer y usar la invención. Los dibujos y las descripciones no son suficientes para lograr la reducción a la práctica. No obstante, presentar o depositar una solicitud de patente que contenga una descripción habilitadora de la invención se considera reducción constructiva a la práctica. En la Oficina Estadounidense de Marcas y Patentes se considera que una reducción constructiva a la práctica se lleva a cabo como consecuencia del depósito de una solicitud de patente únicamente si la solicitud divulga información suficiente acerca de cómo usar y hacer la invención a fin de cumplir el requisito previsto en la ley de patentes estadounidense<sup>33</sup>, y si la utilidad (o la aplicación industrial) de la invención no es evidente, la especificación debe revelar una utilidad práctica. Establecer la utilidad es de especial importancia en lo relativo a los compuestos químicos, en los que diferencias muy pequeñas pueden arrojar resultados lo suficientemente distintos de las tecnologías ya conocidas que impidan suponer la existencia de la misma función.

---

31 Ibíd., p. 232, citando a *Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corp.*, 276 US 358, 72 L.Ed. 610, 48 S Ct 380, 1928.

32 Véase, por ejemplo, *King Instrument Corp. v. Otari Corp.*, 767 F.2d 853, 860, 226 USPQ 402, 407, Fed. Circa. 1985.

33 “*Reduction to Practice*”, MPEP 2138.05, citando a 35 U.S.C. 112, primer párrafo, y *Kawai v. Metlesics*, 480 F.2d 880, 886, 178 USPQ 158, 163 (CCPA 1973).

## Determinación de la condición de inventor

Un *inventor* es una persona que concibe una invención completa. Si dos o más personas aportan mancomunadamente a la realización de una invención, esas personas son coinventores o inventores mancomunados. El hecho de si una persona es el inventor (o el coinventor) constituye una determinación legal fundamentada en indagaciones fácticas. El primer paso para determinar si una persona es coinventor mancomunado consiste en identificar el aporte de esa persona a la realización de la invención y si dicho aporte es de naturaleza inventiva.

No es preciso que los inventores mancomunados hayan trabajado directamente unos con otros, con la condición de que cada uno de ellos haya aportado a la materia de la invención y que haya existido algún grado de cooperación entre ellos. Una persona no se convierte en inventor en virtud de su cargo, por ejemplo, de director de un laboratorio o de un departamento de un instituto de investigación, ni en virtud de haber hecho un aporte económico, por ejemplo, haber pagado el desarrollo de la invención. La condición de inventor tiene implicaciones legales y es bastante inapropiado citar a una persona como inventor en aras de la cortesía o del honor cuando dicha persona no ha contribuido directamente con la realización de la invención. De manera similar, la persona que asiste al inventor no se convierte en coinventor, incluso si la asistencia es de carácter técnico, cuando la persona simplemente lleva a cabo las instrucciones del inventor. No obstante, una persona que participa en la determinación de una o más características distintivas de una invención puede convertirse en inventor.

A menudo un inventor requiere asistencia para llevar a cabo la invención. Esa asistencia puede provenir de diversas fuentes. Por ejemplo, es posible que el inventor requiera la asistencia de dibujantes que elaboren dibujos detallados que sirvan para construir la invención, o de operarios de maquinaria o de otra índole que ayuden a desarrollar la invención. Si dichas personas simplemente llevan a cabo las instrucciones del inventor, su aporte no será de naturaleza inventiva y no se les considera inventores en virtud de dicho aporte. Esas condiciones aplican incluso si la contribución incluye asuntos técnicos que correspondan al grado normal de aptitud en el campo tecnológico pertinente. Sin embargo, en ocasiones dichas personas hacen sugerencias que se incorporan en la invención y que forman parte de los elementos esenciales de la invención. En esos casos, esas personas son coinventores, independientemente de que los hayan empleado por razón de sus capacidades técnicas.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

Los inventores pueden obtener información fáctica de diversas fuentes. Por ejemplo, pueden consultar obras de referencia o de consulta, pero también pueden obtener la misma información de otra persona que posea un grado elevado de capacidad técnica, por ejemplo, un científico o un ingeniero. El hecho de suministrar dicha información no convierte a la persona consultada en coinventor.

Por otra parte, una persona puede obtener asistencia de una persona tan erudita que determine cómo producir un efecto. En ese caso, la persona erudita es un inventor.

En los casos anteriores, una cuestión definitiva es si la persona que buscó asistencia también es inventor. La respuesta gira en torno de si la persona hizo un aporte inventivo a las características esenciales de la invención<sup>34</sup>.

En ciertos casos, la realización de una invención requiere un grado de experimentación o de pruebas para determinar una o más características esenciales. En tal situación, puede contratarse a un grupo de personas que lleven a cabo parte de las pruebas y de la experimentación. ¿Es el inventor la persona que encargó el trabajo experimental o las personas que lo llevaron a cabo, o ambos? La respuesta depende de quién o quiénes hicieron aportes a las características esenciales de la invención. Si la persona que encargó el trabajo solicitó a personas eruditidas que encontraran la solución de un problema, es muy probable que esa persona sea dueña de la invención, pero probablemente no sea el inventor<sup>35</sup>. Si la persona que encarga el trabajo también dirige dicho trabajo y diseña los experimentos que se llevaron a cabo a fin de presentar informes de resultados específicos, la persona que encargó el trabajo es el inventor y los científicos y técnicos que llevaron a cabo los experimentos no

---

34 Puede ser difícil poner en orden el efecto de los aportes de distintos individuos. Para obtener una explicación de las prácticas vigentes en EE. UU., véase "Inventorship," MPEP 2137.01: "Para llegar a la concepción [el inventor] puede considerar y adoptar ideas y materiales derivados de muchas fuentes, [por ejemplo,] la sugerencia de un empleado o de un consultor contratado, con la condición de que conserve el dominio intelectual del trabajo de realización de la invención hasta el punto de las pruebas satisfactorias, la selección o el rechazo a medida que avance, incluso si dicha sugerencia [o dichos materiales] demuestra ser la llave que resuelve su problema". Morse v. Porter, 155 USPQ 280, 283 (Bd. Pat. Inter. 1965). Véase asimismo New England Braiding Co. v. A.W. Chesterton Co., 970 F.2d 878, 883, 23 USPQ2d 1622, 1626, Fed. Cir. 1992 (la adopción de las ideas y materiales de otro puede convertirse en derivación).

35 En muchos países la legislación en materia de patentes contiene disposiciones especiales relativas a la titularidad de las patentes de invenciones realizadas por empleados o individuos que participen en la realización de la invención. Con mayor frecuencia esas leyes disponen que el empleador o la persona que encargue el trabajo es el dueño de la invención. No obstante, la posesión no convierte a dichas personas en inventores.

son coinventores. Si el trabajo se realizó en colaboración y la persona que encargó el trabajo y las personas que trabajaron en las pruebas de laboratorio o en el desarrollo hicieron aportes a las características esenciales de la invención, es probable que todos ellos sean coinventores.

La cuestión de si una característica es *esencial* de la invención depende de los hechos. Si una característica es necesaria para que la invención funcione de la forma prevista, esa característica es esencial. Si, por el contrario, es una simple corrección técnica que sería del conocimiento de una persona de capacidad normal en el campo tecnológico pertinente, probablemente no sea una característica esencial.

A fin de decidir si una persona puede ser coinventor, un método útil consiste en considerar el tipo y el grado del aporte de esa persona y si sería posible describir adecuadamente la invención si se omitiera la característica en cuestión. Si la omisión de dicho aporte implica que la invención quede incompleta o inoperable, el aporte es esencial. Si el aporte es esencial para el funcionamiento pero es posible comprender la invención sin mencionar el aporte porque una persona normalmente capacitada sabría cómo efectuar la operación en cuestión, es probable que el aporte no constituya característica esencial de la invención, sino parte del estado de la técnica, y muy probablemente la persona en cuestión no se considerará coinventor.

Si dos o más personas aportan a la realización de la invención pero no ha tenido lugar ningún grado de cooperación entre ellas, es posible que sean inventores independientes, es decir, que posiblemente una persona o un grupo de personas hayan realizado la invención con independencia de la otra persona o del otro grupo de personas.

Es relativamente común que dos o más personas que trabajen independientemente unas de otras realicen la misma invención y que una tenga derecho de obtener una patente mientras que las otras no.

La persona que hace una invención es un *inventor*, incluso si otra persona ha hecho anteriormente la misma invención. El hecho de que otra persona ya haya hecho una invención específica no disminuye el aporte inventivo de un inventor posterior ni su derecho de ser reconocido como inventor legítimo, como tampoco lo es el hecho de que la invención no sea patentable o de que no sea patentable para dicha persona.

No obstante, una persona *no* es el inventor si copia o deriva la invención de otra persona, incluso si la copia se realiza con autorización del verdadero inventor, con o sin remuneración. En tales casos, *es posible* que la persona

tenga derecho de solicitar una patente si existe fundamento legal para hacer tal reivindicación, por ejemplo, un contrato laboral o un encargo, pero esa persona *no* tiene derecho a que se le denomine inventor. El derecho de ser denominado inventor<sup>36</sup> de una invención protegida por patente pertenece exclusivamente a la persona o a las personas que efectivamente aportaron para realizar la invención de la forma descrita antes. De igual manera, una persona *no* es un inventor si copia una invención, incluso si se precisa algún grado de experimentación para duplicar algo que se ha observado con anterioridad.

### **Medios legales de protección de invenciones**

Las invenciones pueden protegerse de diversas formas, dependiendo de la materia que las compone y de los requisitos legales. Cada una de esas formas de protección está subordinada a distintas condiciones para obtener protección, y cada una confiere una serie de derechos. Algunas de esas formas de protección y las condiciones en que aplican se describen más adelante.

---

36 “El inventor tiene derecho de ser mencionado como tal en la patente”, Convenio de París, artículo 4ter.

## CAPÍTULO IV

# PATENTES

UNA PATENTE ES LA CONCESIÓN gubernamental de derechos exclusivos sobre una invención durante un período de tiempo limitado, a cambio de la cual el inventor debe divulgar la invención al público. Al finalizar la vigencia de la patente, cualquier persona es libre de usar la invención. La divulgación requerida por el régimen de patentes permite que el público aprenda a explotar la invención, lo que puede hacerse libremente al término de la vigencia de la patente.

Una patente la puede obtener únicamente la persona o por intermedio de la persona que sea el verdadero inventor de la invención descrita y reivindicada en la solicitud de patente. Ello significa que alguien no puede solicitar la patente de una invención que la persona indicada en la solicitud no haya inventado efectivamente<sup>37</sup>. O, para explicarlo de otra

---

<sup>37</sup> Toda solicitud de patente debe indicar el nombre del inventor auténtico. Algunos países exigen que la solicitud de una patente se presente en nombre del inventor auténtico, incluso si otra persona posee derechos sobre la invención. En otros países, la solicitud de patente puede depositarse en nombre

forma, una persona que deriva una invención de otra persona o que copia la invención de otra persona no tiene derecho de obtener una patente de la invención, incluso si es quien primero deposita la solicitud de la patente. Ella tiene derecho a que se le mencione como inventora en la solicitud de patente<sup>38</sup>, y es necesario ejercer la precaución de no nombrar como inventor a una persona que no haya contribuido efectivamente a la realización de la invención. Lo adecuado, por ejemplo, es nombrar a esas otras personas, que no son las inventoras, como cesionarias o referirse a sus aportes de alguna otra forma<sup>39</sup>, pero a dichas personas no debe denominárseles inventores. En algunos países, el hecho de nombrar erróneamente a los inventores pone en riesgo la validez de la patente.

Si bien una patente puede obtenerse únicamente en nombre de una persona que sea el inventor auténtico, es posible que el hecho de que la persona sea el inventor auténtico no le dé derecho de obtener una patente. A fin de obtener una patente, es necesario que la persona en cuestión satisfaga otros requisitos de patentabilidad. Por ejemplo, una persona puede ser un inventor auténtico pero no ser el primer inventor o el primer inventor que solicite la patente. Cuando la misma invención es realizada por más de un inventor, la mayoría de los países adjudican la patente al primer solicitante, aunque unos pocos adjudican la patente al primer inventor de la invención. Es posible que un inventor posterior no pueda satisfacer los requisitos de novedad.

Una patente ofrece al inventor la oportunidad de recuperar su inversión en la invención, obtener utilidades y establecer una posición en el mercado durante la vigencia de la patente. Al inventor no se le garantiza un rendimiento específico. El beneficio que el inventor derive de una patente depende de factores tales como la demanda del público, las habilidades de comercialización, las ventajas de la invención patentada frente a otras tecnologías, el costo de la invención o de nuevas herramientas para hacer uso de la invención y otra gran cantidad de factores.

---

del propietario, incluso si éste no es el inventor, con la condición de que en la solicitud se nombre al inventor auténtico y que el propietario reivindique derechos basándose en algún tipo de relación jurídica con la otra persona.

38 “El inventor tendrá derecho a que se le nombre como tal en la patente”, Convenio de París, artículo 4ter.

39 La capacidad de reconocer aportes tales como el patrocinio, el financiamiento, o la edición es más limitada en relación con una patente que con un artículo eruditio

A diferencia de un monopolio, una patente puede concederse únicamente a una invención *nueva*. Por ese hecho, no priva al público de algo que éste nunca antes tuvo y los consumidores conservan su capacidad de usar todos los productos anteriormente disponibles. La principal ventaja de una patente sobre un secreto industrial es que la patente dota al inventor de un medio legal para impedir que otros exploten la invención, incluso si la han llevado a cabo independientemente. Algunos ejemplos de invenciones patentadas son el teléfono, la bombilla eléctrica, la ginebra de algodón, el líquido corrector de errores de tipografía, el proceso de xerografía, una variedad de bacterias que comen petróleo, una prueba de VIH y el transbordador espacial.

## Materia patentable

Una invención en cualquier campo de la tecnología puede constituir materia patentable. El artículo 27.1 de los ADPIC prohíbe la discriminación en la expedición de patentes por razón del lugar donde se hizo la invención, del campo tecnológico con el que se relaciona, o del hecho de que los productos se importen o se produzcan a escala local. Ahora se describirán las exclusiones limitadas de la patentabilidad que están permitidas.

## Exclusiones de la patentabilidad

A los miembros de la OMC se les permite contemplar en sus legislaciones en materia de patentes exclusiones limitadas de patentabilidad cuando dichas exclusiones son necesarias para proteger el orden público o la moral, incluida la protección de la vida y la salud humana, animal o vegetal y para evitar que se causen graves perjuicios al medio ambiente. El orden público u *ordre public* es un concepto jurídico francés que se refiere a cuestiones apremiantes de las políticas públicas necesarias para una sociedad bien ordenada. El concepto no se limita a temas específicos, pero se comprendería como concepto referente a principios de tanta importancia que los gobiernos no pueden desviarse de ellos.

A los miembros de la OMC también se les permite (mas no se les exige) excluir de la patentabilidad métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos de tratamiento humano, o de animales o vegetales o de animales distintos de microorganismos y, fundamentalmente, los procesos biológicos para la producción de vegetales o de animales que no sean procesos no biológicos y microbiológicos. Sin embargo, en virtud del artículo 27 de los ADPIC, los

miembros de la OMC deben proteger las variedades vegetales por medio de patentes o de un sistema *sui géneris* eficaz, o por una combinación de dichos sistemas.

Cabe anotar que las naciones no están *obligadas* a establecer esas exclusiones en sus leyes de patentes. Por ejemplo, una nación que tenga un sector agrícola fuerte probablemente no elija recurrir a la exclusión en virtud del artículo 27.3(b) de los ADPIC, puesto que ello privaría al país de los beneficios del régimen de patentes en áreas en que éste tiene una base económica fuerte.

### **Requisitos de la patentabilidad**

Si bien una patente constituye el medio habitual de proteger a una invención, y si bien potencialmente una invención puede ser materia patentable, no todas las invenciones son patentables. Las condiciones de patentabilidad están determinadas por las legislaciones nacionales y subordinadas a determinadas normas internacionales. En virtud del artículo 27.1 de los ADPIC, debe disponerse de patentes para las invenciones en *todos* los campos de la tecnología, con la condición de que las patentes:

- Sean nuevas;
- Impliquen actividad o altura inventiva (o no sean obvias); y
- Tengan aplicación industrial (o que sean útiles).

Esos tres requisitos: *novedad* (la invención es *nueva*), *utilidad* (la invención es *útil* o susceptible de *aplicación industrial*), y no obviedad o la *actividad inventiva* constituyen requisitos esenciales de patentabilidad.

La novedad se determina con base en lo anteriormente conocido, que también se denomina técnica anterior, según la forma en que dicho término se aplique en la legislación interna de un país. Una invención conlleva *actividad inventiva* si no es simplemente la mejora obvia de invenciones ya conocidas. Una invención es *útil* o *industrialmente aplicable* si tiene un uso susceptible de aplicación industrial.

### **Persona capacitada en la técnica**

Hay diversas condiciones de la legislación de patentes que aplican en lo referente a una *persona capacitada en la técnica*. La frase “capacitada en la técnica”

es un término jurídico de la técnica que se refiere al grado normal de capacidad de una persona que esté familiarizada con el área pertinente de la tecnología. Ese método se adopta a fin de introducir algún grado de objetividad en la evaluación de patentes y de solicitudes de patentes.

Por ejemplo, en cuanto a una invención relacionada con la albañilería, la persona capacitada en la técnica puede ser un albañil. Si la invención se relaciona con un material nuevo que puede remplazar los ladrillos o el motero, la persona capacitada en la técnica podría ser un científico especializado en materiales. Si la invención se relaciona con una forma nueva de colocar los ladrillos y el mortero, la persona capacitada en la técnica podría ser un arquitecto, un constructor, o un ingeniero civil. Si la invención se relaciona con una receta nueva que se prepara en hornos microondas, la persona de capacidad normal en la técnica sería una persona familiarizada con la cocina en hornos microondas; cuando el horno microondas era tan reciente que prácticamente no había personas que tuvieran esa experiencia, es posible que la persona normalmente capacitada en la técnica fuera una persona familiarizada con la culinaria, por ejemplo, un chef o un economista doméstico.

Cabe anotar que ese grado de capacidad no es necesariamente el que posee un experto o una persona de talento específico o un genio. Por el contrario, es el grado de capacidad que posee una persona común que, no obstante, sea versada en el campo pertinente. Esa persona de capacidad normal no significa lo mismo que una persona real, puesto que como asunto legal, se supone que la *persona hipotética capacitada en la técnica* tiene conocimiento real de toda patente y de toda publicación que describa la tecnología pertinente —una norma que evidentemente no predomina en el mundo real. Por tanto, el grado de capacidad no se interpreta en función del conocimiento, que se atribuye al inventor, sino en función del juicio; es decir, si a la *persona capacitada en la técnica* le resultaría obvio desarrollar la técnica anterior de forma específica.

### **Adquisición de derechos de patentes**

Los derechos de patente se adquieren presentando una solicitud de patente en la oficina de patentes de cualquier país donde se pretenda proteger la patente. Los requisitos de depósito de solicitudes están especificados en las legislaciones nacionales. Normalmente, el solicitante debe proporcionar una descripción técnica de la invención y reivindicar la materia que, en opinión del solicitante, tiene derecho a la protección de una patente. La solicitud debe

revelar la invención de forma suficientemente clara y completa como para permitir que una persona capacitada en la técnica la lleve a cabo. Es posible que la legislación de patentes vigente también exija que el solicitante indique el mejor modo conocido por el inventor de llevar a cabo la invención en la fecha de depósito de la solicitud o, cuando se reclama prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud<sup>40</sup>.

Una vez presentada la solicitud, podrá someterse a examen para determinar si la invención cumple con los requisitos sustantivos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Esos factores se determinan comparando la invención reivindicada con la *técnica anterior*, es decir, el cuerpo de conocimiento jurídicamente importante, a efectos de determinar si la invención es nueva o conlleva actividad inventiva. En los países que examinan las solicitudes de patentes, la oficina de patentes efectuará una búsqueda, comparará la invención según esté descrita en la solicitud con lo encontrado en la técnica anterior e informará al solicitante de las razones por las que no sería procedente expedir una patente. Acto segundo, el solicitante tendrá oportunidad de dar una respuesta que se ocupe de dichas razones.

## Descripción

Una solicitud de patente debe describir la invención en términos tan exactos, completos y claros que le permitan a una persona de capacidad normal en el campo tecnológico pertinente llevar a cabo la invención. Esta descripción debe hacerse en el momento de presentar la solicitud.

Los elementos precisos que deben incluirse en una descripción y la forma en que deben presentarse varían de un país a otro, y la descripción debe elaborarse de conformidad con los requisitos que determine la legislación en virtud de la que se deposita la solicitud<sup>41</sup>. No obstante, existe consenso considerable en cuanto a los elementos que debe incluir la descripción. Normalmente, la divulgación obligatoria incluye: una descripción técnica de la invención, a la que también se denomina *especificación*; dibujos, si son del caso; reivindicaciones; y un resumen de la invención; un estudio de la técnica anterior en cuanto se relacione con el objeto de la invención; el objeto de la in-

40 ADPIC, artículo 29.

41 Véanse, por ejemplo, la *Guía para Solicitantes*, Oficina Europea de Patentes, [http://www.european-patent-office.org/ap\\_gd/index.htm](http://www.european-patent-office.org/ap_gd/index.htm); *A Guide to Filing a Non-Provisional (Utility) Patent Application*, Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU., <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm>; *Frequently Asked Questions*, Oficina Japonesa de Patentes, <http://www.jpo.go.jp/>.

vención o los problemas que deben resolverse; una breve descripción de los dibujos; una declaración de la forma en que la invención es de aplicación industrial; una descripción técnica de la invención reivindicada; y un recuento detallado de al menos una forma de llevar a cabo la invención reivindicada.

Una declaración del campo técnico de la invención puede ser bastante sucinta. Los ejemplos que siguen fueron tomados de patentes expedidas a inventores de países del mundo entero:

- La presente invención tiene por objeto un método quirúrgico oftálmico con láser e incluye un sistema activo de seguimiento ocular y un método de seguimiento ocular preciso y eficiente que toma en consideración la inclinación ocular y sistemas de aplicación de láser y métodos debidamente adecuados para tener en cuenta la inclinación ocular durante la aplicación del láser. *Ruiz et al., método y aparatos de precisión de cirugía con láser, patente estadounidense 6.607.527 (inventores colombianos)*.
- La presente invención se relaciona con el reciclaje de técnicas y con los materiales producidos utilizando dichas técnicas. *Palacio, et al., método de reciclaje de materiales fibrosos aglomerados y fibras sintéticas y materiales fibrosos producidos a partir de aquellos, patente estadounidense 7.255.816 (inventor colombiano)*.
- La invención se relaciona con un método para incrementar la producción de los cultivos de arroz, que comprende la aplicación a la planta de un regulador de cultivo vegetal de ácido fosfónico. *Esco-bar, proceso para incrementar la producción de los cultivos de arroz, patente estadounidense 4.932.995 (inventor ecuatoriano)*.
- Esta invención se relaciona con un sistema o un aparato de calefacción de agua, más específicamente con un sistema de calefacción solar en el que el agua actúa como medio de transferencia de calor. *El-Shayeb, calefactores solares de agua integrales, patente estadounidense 452,23 (inventor egipcio)*.
- La presente invención se relaciona con una raqueta para jugar un juego de pelota. *Lotfy, raqueta para jugar un juego de pelota, patente estadounidense 4.549.736 (inventor egipcio)*.
- La presente invención se relaciona generalmente con dispositivos de ingreso de datos en un sistema, y se relaciona más específicamente con pantallas táctiles resistivas. *Jayanetti et al., aparato de pantalla táctil y método del mismo, patente estadounidense 7.250.940 (inventor de Sri Lanka)*.

- Esta invención se relaciona generalmente con amplificadores, más específicamente con amplificadores o inversores de sonido para impulsar motores eléctricos. *Prokin et al., amplificador de puente sobrealmientador, patente estadounidense 6.985.034 (inventores serbios).*

La solicitud debe estudiar asimismo la técnica anterior pertinente, en la medida en que ésta sea de conocimiento del solicitante y que sea de utilidad para comprender la invención. El solicitante no está obligado a efectuar una búsqueda de la técnica anterior antes de depositar una solicitud, aunque a menudo resulta prudente efectuar dicha búsqueda. Sin embargo, si se ha efectuado una búsqueda, la solicitud debe divulgar los documentos pertinentes a la oficina de patentes. En todo caso, lo más frecuente es que el inventor tenga algún grado de familiaridad con la técnica anterior pertinente y que deba divulgar la técnica. Cuando sea posible, será necesario citar los documentos pertinentes y, en caso de citarlos, las referencias deben ser lo suficientemente completas a fin de permitir que otra persona identifique y consulte los documentos.

La técnica anterior se cita a la oficina de patentes por diversas razones: para demostrar sinceridad ante la oficina de patentes; para proteger el interés del inventor en la obtención de una patente válida; y para ayudar a describir la invención. En ocasiones los solicitantes están enterados de la existencia de una técnica anterior poco susceptible de ser descubierta por la oficina de patentes durante una búsqueda rutinaria. En tales casos, la ventaja temporal que supone retener esa información resulta contrarrestada de sobra por la responsabilidad civil potencial que implica tratar de hacer valer una patente inválida y, en todo caso, la retención de dicha información constituye un engaño a la oficina y un acto poco ético. En algunos países, los agentes o los apoderados pueden ser objeto de medidas disciplinarias por retener esa información y es posible que se exija al titular de la patente asumir los gastos que supone anular la patente e indemnizar por daños y perjuicios a quienes resulten impedidos de usar la invención indebidamente patentada.

Un análisis de la técnica anterior ayuda a definir la materia de la invención patentable, es decir, qué parte de la labor del inventor es novedosa, qué no es simplemente la mejora obvia de la técnica anterior, y qué tiene aplicación industrial. Las referencias a la técnica anterior explican la forma en que la invención proporciona una solución nueva a un problema actual.

Generalmente, una solicitud de patente contiene uno o más dibujos que ayudan a describir la invención. Esos dibujos contienen figuras que ilustran aspectos de la invención. La especificación debe contener una breve expli-

ción de los tipos de dibujo incluidos. A continuación, la descripción técnica hace un recuento de cada elemento de la invención, que típicamente se refiere a las características de los dibujos que ayudan e explicar la invención.

La solicitud debe describir la invención, la forma en que se produce y la forma en que se usa. Si la invención es un artefacto, cada una de sus piezas debe identificarse, junto con las características necesarias de cada una de ellas y la forma en que cada pieza está asegurada a las demás piezas del artefacto o coopera con ellas, refiriéndose con frecuencia a los dibujos que ilustren las relaciones entre las diversas piezas. Si la invención es una composición de materia, la solicitud debe revelar los materiales utilizados para elaborar la composición y el proceso de elaborarla, junto con los parámetros necesarios para que la invención funcione de la manera prevista, como son las proporciones de los ingredientes o la escala de temperaturas a la que funciona el proceso. Si la invención es un proceso, cada paso debe enumerarse junto con los materiales necesarios y las condiciones en que funciona el proceso. Cuando es procedente describir la invención y sus características, su uso y sus parámetros, la especificación puede incluir tablas que demuestren los resultados de las pruebas, las fórmulas químicas o las ecuaciones, además de una descripción narrativa.

El requisito legal relativo a la presentación de la descripción no se cumple si la solicitud no divulga expresa o inherentemente la invención. No es necesario expresar una característica *inherente* a la tecnología. Por ejemplo, si la solicitud revela que un parachoques está recubierto de tiras de caucho, no es necesario expresar que las tiras amortiguarán el golpe puesto que ese factor es inherente a la naturaleza de las tiras de caucho del parachoques, o si la combustión constituye una etapa de un proceso, no es necesario expresar que el oxígeno es necesario para la combustión porque ése es un hecho bien conocido.

En la elaboración de una descripción técnica es fundamental proceder de forma ordenada, puesto que la omisión de un elemento esencial, o el hecho de no relacionarlo con los demás elementos de la invención constituye un defecto fatal de la solicitud. La corrección de dichas omisiones puede requerir la presentación de *materia nueva*, esto es, de información que no esté divulgada en la solicitud original, lo cual no está permitido. Aunque el solicitante puede presentar nuevamente la solicitud con una descripción correcta de la invención, corre el riesgo de que una solicitud de patente depositada en fecha posterior ya no sea patentable. A efectos de determinar si una modificación agrega *materia nueva*, la especificación, las reivindicaciones y el re-

sumen de la solicitud depositada deben considerarse parte de la divulgación original<sup>42</sup>.

### **Descripción suficiente**

Una solicitud de patente debe revelar la invención en términos completos y claros que permitan a una persona capacitada en la técnica poner en práctica la invención a partir de lo que se revela y de lo que se conozca en la técnica, sin experimentación innecesaria. La divulgación debe proporcionar la base de cada uno de los elementos de las reivindicaciones. Debe recitar y expresar todas las características esenciales de la invención, la forma en que los elementos se relacionan entre sí, y las capacidades o las limitaciones necesarias para realizar la invención tal como está reivindicada. Si se omite un elemento esencial, la divulgación no es suficientemente descriptiva.

No es necesario expresar una característica que sea inherente. No obstante una reivindicación no debe ser más amplia que la invención reivindicada en la solicitud. La divulgación debe describir la invención de forma tan clara que una persona capacitada en la técnica relacionada con la invención pueda comprender la invención. El grado de especificidad necesario debe ser proporcional a la protección reclamada.

El requisito de realizar una divulgación suficientemente descriptiva limita la capacidad del solicitante para obtener una patente y también su capacidad de mantener la invención como secreto industrial. Ese requisito impide que el solicitante de una patente divulgue, por ejemplo, únicamente el esbozo general de la invención al tiempo que retiene información que permitiría que otros hicieran o usaran la invención. Debe divulgarse toda información necesaria para que la invención sea factible. De lo contrario, la solicitud puede ser rechazada o, si se expide una patente, los tribunales pueden declararla nula e inejecutable.

---

42 Constituye mejor práctica tratar la totalidad de la información contenida en la solicitud como parte de la divulgación original a efectos de determinar si una invención se ha divulgado correctamente. La omisión de presentar una divulgación adecuada puede tener como consecuencia la pérdida permanente de los derechos sobre la patente, consecuencia gravosa para un solicitante que haya suministrado información suficiente, pero que no haya podido cumplir con los requisitos formales relativos a la colocación de la información en una parte específica de la solicitud. En algunos países, es cuestión relativa si las reivindicaciones forman parte de la divulgación.

## Operabilidad

Una patente debe funcionar de la forma reivindicada. De lo contrario, no es operable y, por consiguiente, no es patentable. Un defecto común consiste en la omisión de un elemento esencial o de su relación con los demás elementos de la invención, o la descripción errónea de dicha relación. En tales casos, la invención *descrita en la solicitud* no funcionará de la forma reivindicada.

Otra situación en que una invención no es patentable por falta de operabilidad ocurre cuando la solicitud reivindica características que la invención no posee, o resultados que no produce. Ese problema puede presentarse en relación con cualquier invención, pero es particularmente probable en ausencia de datos experimentales confiables.

A todos los profesionales se les pedirá en alguna oportunidad que obtengan la patente de una invención que supuestamente es un "gran avance" que, tras examinarse, no funciona de la forma en que lo asevera el inventor. En algunos casos, los resultados reivindicados por la invención pueden obtenerse únicamente mediante la vulneración de alguna ley de la naturaleza. Las curas de enfermedades y las máquinas de movimiento perpetuo constituyen ejemplos predilectos de invenciones inoperables propuestas por solicitantes sinceros pero ingenuos. Desde luego que los grandes adelantos sí ocurren. En esos casos, es ventajoso demostrar la operabilidad de la invención incluyendo en la solicitud datos reales de pruebas.

El riesgo de depositar una solicitud de registro de una invención que no funciona de la forma pretendida puede evitarse prestando la atención debida a la elaboración de la solicitud. No es suficiente expresar el objetivo que se pretende alcanzar, por ejemplo, el suministro de energía o una cura del cáncer. Es necesario recitar la forma en que ha de alcanzarse el objetivo y el grado de detalle necesario para que la invención sea comprensible por una persona capacitada en la técnica pertinente.

## Mejor modo

El término *mejor modo* se refiere a la forma preferente de llevar a cabo la invención. Es característico que una solicitud de patente divulgue una invención de tal forma que pueda obtenerse la cobertura más amplia posible. Si existe más de una forma de llevar a cabo una invención, es posible que el inventor se sienta tentado a divulgar ejemplos en apoyo de las reivindicaciones que no sean particularmente útiles, al tiempo que guarda las mejores for-

mas de llevar a la práctica la invención como secreto industrial o, al menos, sencillamente dejando de mencionar las características más satisfactorias de la invención. Si la legislación interna requiere la divulgación del *mejor modo*, el inventor no puede retener información y, por el contrario, debe divulgar la mejor forma o el mejor método de llevar la invención a la práctica.

## Dibujos

La mayor parte de las solicitudes de patentes deben incluir uno o más dibujos que ilustren la invención. La mayoría de las invenciones se describen (y se comprenden) con mayor facilidad mediante referencia a un dibujo y en muchos casos es prácticamente imposible hacer una divulgación suficientemente descriptiva sin referirse a un dibujo.

Los apoderados y agentes que elaboran solicitudes de patentes encontrán ventajoso establecer una relación con un dibujante experimentado que realice los dibujos técnicos de buena calidad que exigen la mayoría de las oficinas de patentes. Ello es beneficioso porque los reglamentos de patentes pueden exigir el cumplimiento de requisitos relativos a los dibujos de patentes<sup>43</sup>. Además de elaborar los dibujos, a menudo el dibujante puede hacer sugerencias valiosas acerca de la mejor forma de ilustrar la invención y, en algunos casos, puede identificar problemas relacionados con la divulgación.

Los dibujos pueden ilustrar distintas vistas de un objeto mecánico o ilustrar las piezas de una invención, incluidas las piezas que normalmente no son visibles. Los dibujos pueden establecer la relación entre las piezas de una invención, o la relación entre dichas piezas y los artículos en que se usa. Generalmente las invenciones eléctricas requieren dibujos esquemáticos de circuitos eléctricos. Los procesos pueden ilustrarse con diagramas u organizogramas que indiquen las etapas del proceso. Las invenciones relacionadas con invenciones microbiológicas pueden proporcionar datos sobre manchas, máculas u otras pruebas que ilustren las características de la entidad microbiológica, secuencias de ADN u otra información pertinente. Es posible que se requieran distintos tipos de dibujos para describir una sola invención. En las páginas que siguen se ilustran ejemplos de dibujos de varios tipos distin-

---

43 Algunas oficinas de patentes permiten la presentación de dibujos *informales*, es decir, los que no cumplen con las normas formales, con la condición de que esos dibujos sean legibles e ilustren adecuadamente la invención. Sin embargo, generalmente es preciso presentar dibujos formales antes de que se expida el registro de una invención.

tos de invenciones. Nótese la variedad de los dibujos empleados para ilustrar las características de las invenciones.

FIGURA 1. Dibujos que ilustran las piezas y el montaje de un artefacto mecánico.

Tomados de la patente estadounidense 7.464.502 expedida a Sardi Herrera (inventor colombiano) para un toldo modular plegable.

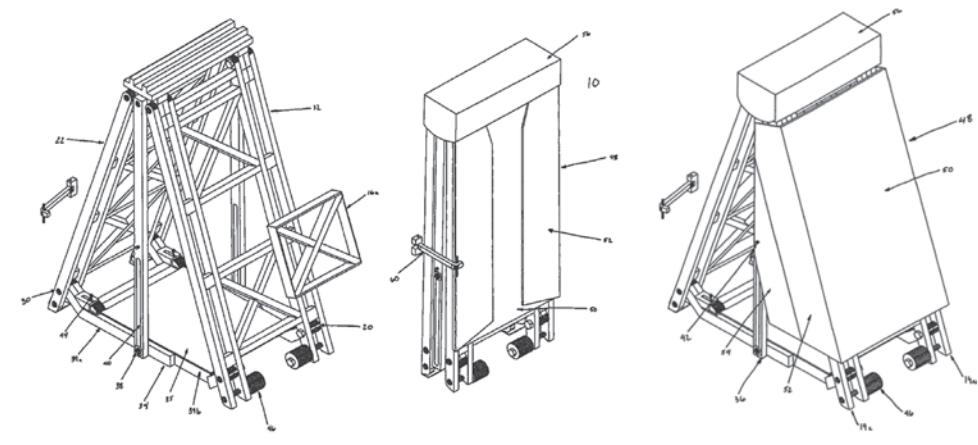
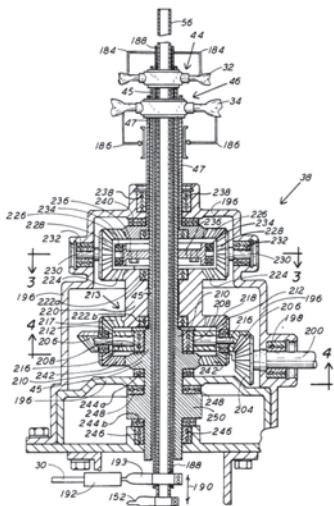
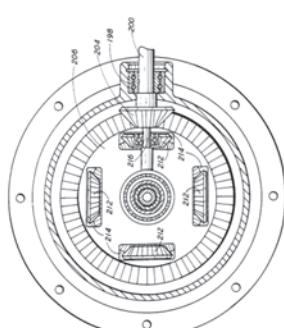


FIGURA 2. Dibujo de un artefacto que ilustra detalles de su construcción. Tomado de la patente estadounidense 4.531.692 expedida a Mateus (inventor ecuatoriano) para un sistema de control y transmisión de vuelo de helicópteros.

U.S. Patent Jul. 30, 1985 Sheet 2 of 7 4,531,692



U.S. Patent Jul. 30, 1985 Sheet 4 of 7 4,531,692



## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

FIGURA 3. Dibujo de artefacto mecánico que ilustra el método de uso. Tomado de la patente estadounidense 6.224.546 otorgada a Ramadan (inventor egipcio) para un aparato médico cefálico estabilizador y el método de uso del mismo.

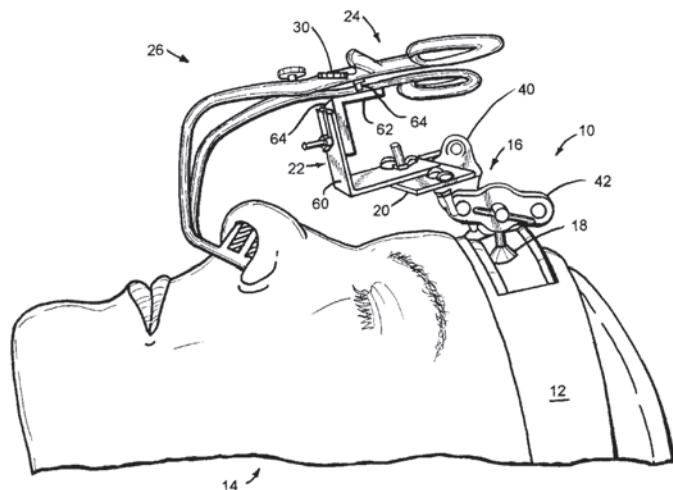


FIGURA 4. Vista desglosada de un artefacto mecánico que ilustra la relación entre sus piezas. Tomado de la patente estadounidense 6.302.334 otorgada a Restrepo (inventor colombiano) para un aparato calefactor y aspersor de marquillas.



FIGURA 5. El gráfico ilustra la estructura del compuesto químico. Tomado de la patente estadounidense 7.432.403 otorgada a Caires *et al.* (inventores brasileños) para compuestos cíclicos de paladio coordinados con ligas bis de ferroceno (difenilfosfina) que inhiben la actividad de proteínas y enzimas y sirven para el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados con aquellos.

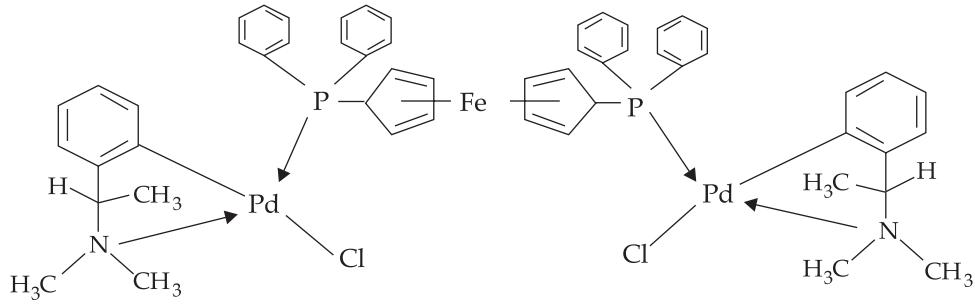
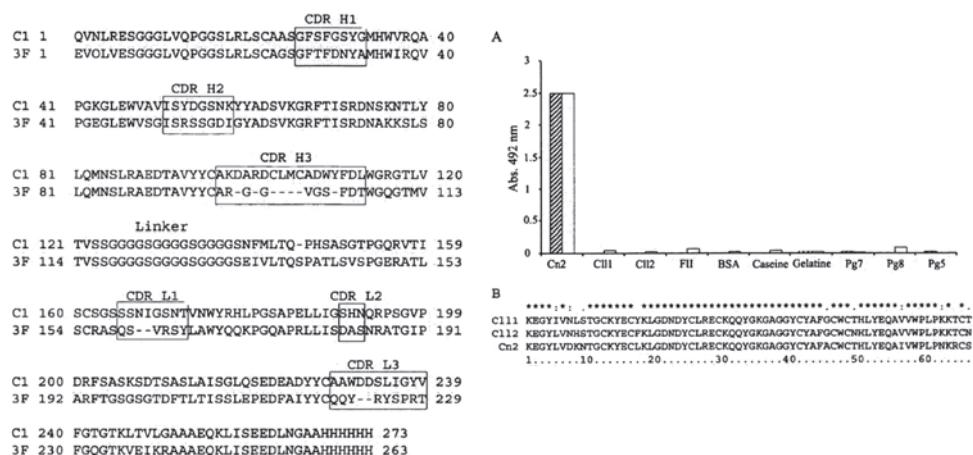


FIGURA 6. Dibujos que ilustran la secuencia de aminoácidos de un anticuerpo humano. Tomados de la patente estadounidense 7.381.802 otorgada a Riaño-Umbarilo *et al.* (inventores colombiano y mexicano) para anticuerpos humanos que reconocen específicamente a la toxina Cn2 del veneno del escorpión nocivo Centruroides.



**PROPIEDAD INTELECTUAL**  
PRINCIPIOS Y EJERCICIO

FIGURA 7. Dibujos que ilustran un proceso y unas características microbiológicas. Tomados de la patente estadounidense 4.897.350 otorgada a El-Megeed *et al.* (inventores egipcios y estadounidenses), métodos y composiciones para mejorar el valor nutritivo de los alimentos.

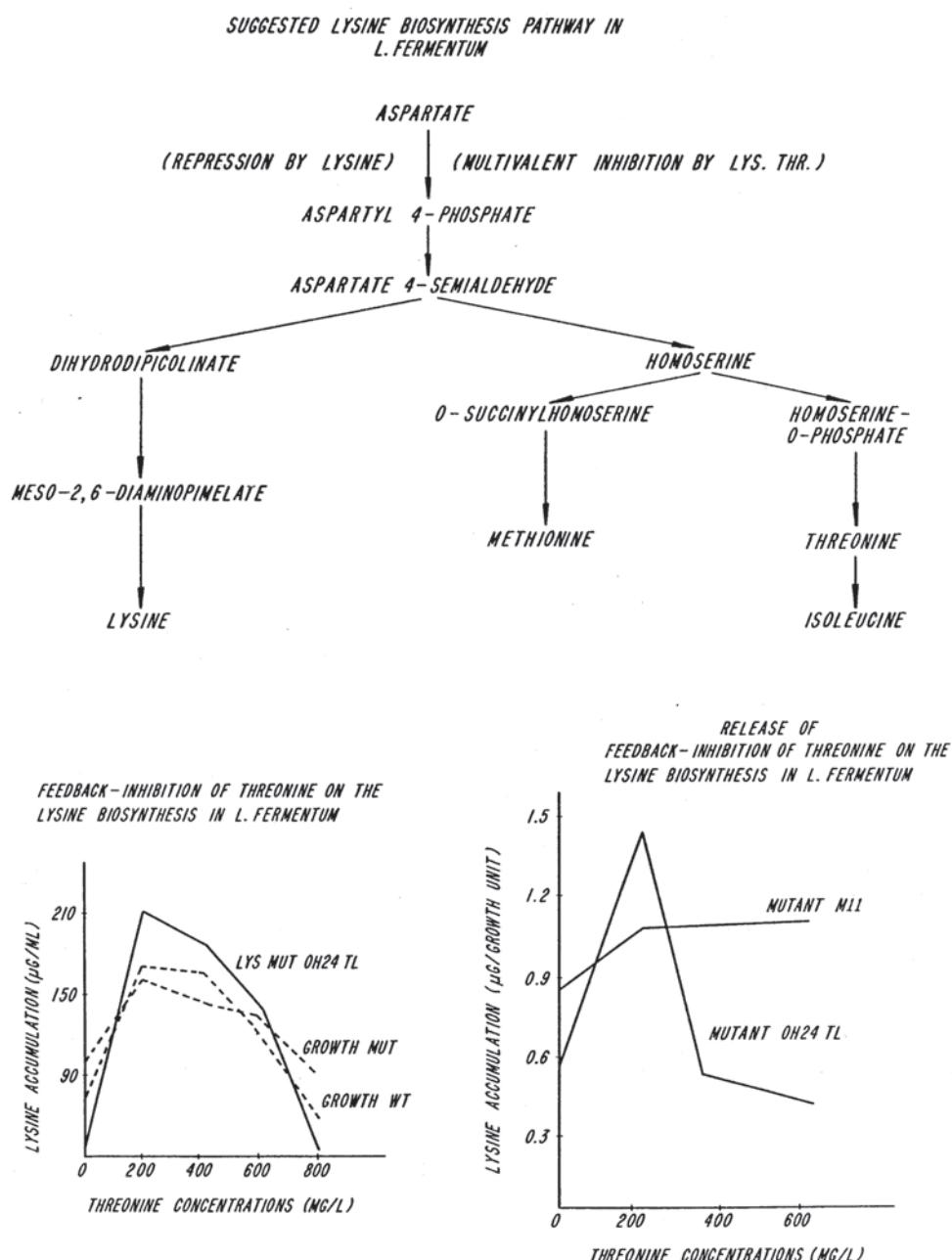
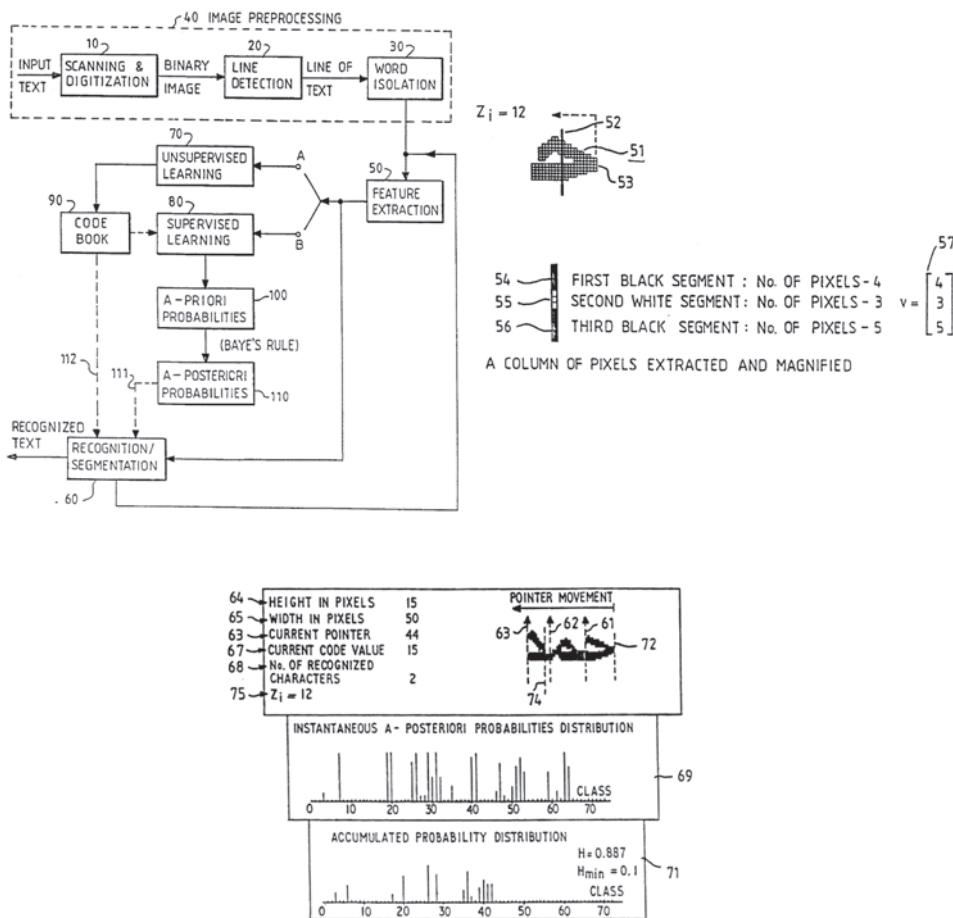


FIGURA 8. Diagrama de flujo que ilustra los pasos y dibujo que ilustra las características de un método de reconocimiento de caracteres. Tomados de la patente estadounidense 5.335.289 otorgada a Abdelazim para un reconocimiento de caracteres en letra cursiva.



## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

FIGURA 9. Dibujo que ilustra la disposición de los elementos de un sistema de láser ocular. Tomado de la patente estadounidense 6.607.527 otorgada a Ruiz *et al.* (inventores colombianos) para un método y aparato de precisión para cirugía con láser.

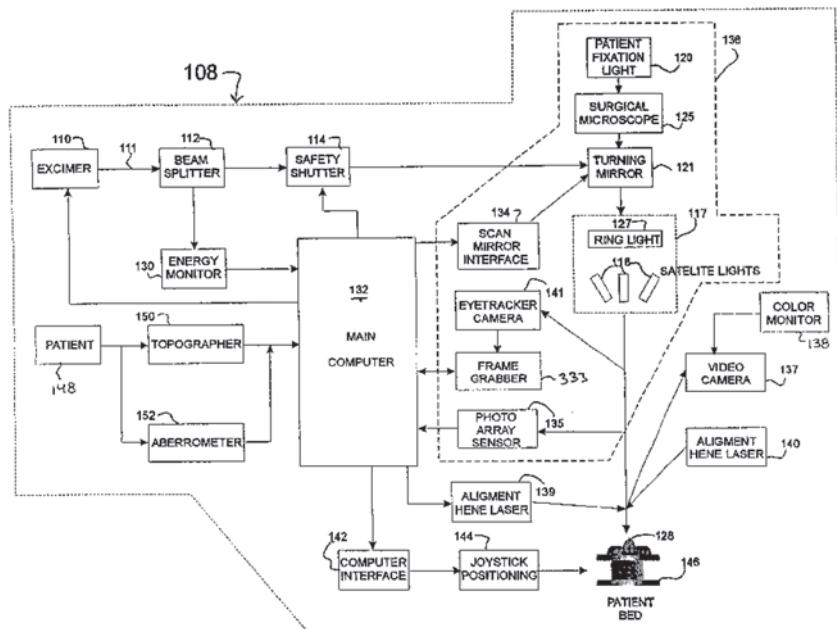
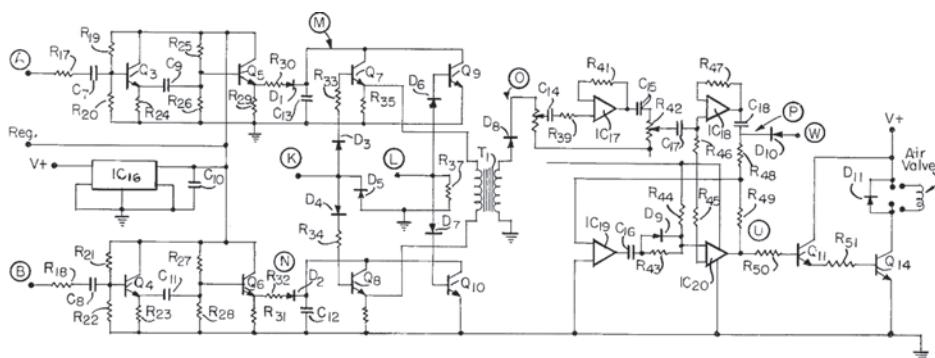


FIGURA 10. Diagrama esquemático de un circuito eléctrico. Tomado de la patente estadounidense 4.057.146 otorgada a Castañeda *et al.* (inventores costarricenses) para un aparato de ordenamiento óptico.



## Reivindicación de la invención

La *reivindicación* de una patente es la descripción legal formal de una invención. La función de una reivindicación consiste en especificar o definir la materia que será protegida por la patente<sup>44</sup>. De modo característico, las reivindicaciones se presentan utilizando un lenguaje que indique que se hace una reivindicación; por ejemplo, “reivindico...”, o “lo que se reivindica es...”

Las reivindicaciones se redactan en formatos determinados por las leyes y los usos nacionales. En las prácticas estadounidenses, las reivindicaciones se presentan por medio de un preámbulo que indique el tipo general del objeto reivindicado, seguido de una declaración que “señale y reivindique claramente la materia que el solicitante considera invento suyo”<sup>45</sup>. En la práctica, esa parte de la reivindicación enumera los elementos de la invención y su relación recíproca. De manera similar, el Convenio Europeo de Concesión de Patentes dispone que las reivindicaciones “definirán la materia para la que se reclama protección en función de las características técnicas de la invención”, junto con “una porción característica, que comience con la expresión ‘caracterizada porque’, o ‘caracterizada por’ y especificar las características técnicas en relación con las que, en combinación con las características declaradas con arreglo al subapartado (a), se reclama la protección”<sup>46</sup>.

Existen dos métodos básicos de redactar reivindicaciones. En el primero, la reivindicación se centra en el aporte del inventor sobre la técnica anterior<sup>47</sup>.

44 Véase, por ejemplo, el artículo 30 de la Decisión 486: “Las reivindicaciones reivindicarán la materia que se desea proteger. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”. El Convenio sobre la Patente Europea, el cual dispone que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente en función de las características técnicas de la invención”. Aplicación del Reglamento del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, regla 43(1). Véase asimismo el artículo 6 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas. Deberán sustentarse enteramente en la descripción”. *Compárese* la disposición de buenas prácticas de reivindicación y las disposiciones estadounidenses relativas a las prácticas, en las que las reivindicaciones se consideran parte de la especificación. “La especificación concluirá con una o más reivindicaciones que señalen y reivindiquen claramente la materia que el solicitante considera invención suya”, 35 U.S.C. 112, párrafo 2.

45 35 U.S.C. 112, párrafo 2.

46 Aplicación del Reglamento del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, regla 43, párrafo (1)(b).

47 Este es el sistema preferido en Europa. Véase, por ejemplo, la Aplicación del Reglamento del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, regla 43, párrafo (1)(a), que dispone que, cuando proceda, las reivindicaciones deben contener “una declaración que indique la designación de la materia de la invención y las características técnicas necesarias para definir la materia reivindicada pero que, en conjunto, forman parte de la técnica anterior”.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

En el segundo, la reivindicación se centra en la identificación de los límites de la invención en su conjunto, incluidos los elementos que forman parte de la técnica anterior<sup>48</sup>. Con arreglo a cualquiera de esos dos sistemas, es preciso que la solicitud de la patente distinga claramente entre la invención y la técnica anterior y las reivindicaciones de las patentes deben redactarse de tal forma que eviten hacer reivindicaciones que consistan simplemente de la técnica anterior. Si bien es posible que algunos países prefieran un sistema sobre otro, parece que esas diferencias entre esos sistemas son cada vez menores<sup>49</sup>.

Hay dos clases de reivindicaciones que pueden emplearse: una *reivindicación independiente* que enumere cada uno de los elementos de la invención; y una *reivindicación dependiente* que se refiera a la reivindicación independiente (y que dependa de ésta) y enumere únicamente los elementos o las limitaciones adicionales, o que se refiera a otra reivindicación dependiente. Si la ley interna lo permite, una *reivindicación dependiente múltiple* se refiere a (y depende de) más de una reivindicación independiente. Las reivindicaciones dependientes y las reivindicaciones dependientes múltiples incorporan todas las limitaciones de las reivindicaciones de las que dependen.

Una reivindicación debe enumerar cada uno de los elementos esenciales de la invención. A fin de obtener la cobertura más amplia, la reivindicación no debe enumerar más elementos de los necesarios para que la invención sea practicable. Cada factor adicional mencionado en una reivindicación constituye una *limitación* de la invención. Por tanto, el mayor alcance de cobertura de una patente corresponde a la reivindicación más sencilla. Si el lenguaje de las reivindicaciones es directo, la divulgación de la invención debe ser proporcionalmente directa.

En la patente de un aparato eléctrico, los elementos reivindicados corresponden de modo característico a las piezas del aparato, a su construcción, o a su uso. Cuando se efectúa la reivindicación de un aparato no basta reivindicar únicamente “un método para” alcanzar un objetivo, sin enumerar asimismo algún elemento que haga que el aparato sea funcional. Es decir,

48 Este sistema se prefiere en los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Si desea consultar una exposición detallada de buenas prácticas (y de obstáculos) de reivindicación en los Estados Unidos, véase Wegner, Harold C., “Claim rafting: Unique American challenges”, en [http://cs.foley.com/06.2689\\_TACPI/2006\\_TACPI/tacp\\_downloads/ClaimDrafting/S2\\_3\\_TACPIclaims\\_HW.pdf](http://cs.foley.com/06.2689_TACPI/2006_TACPI/tacp_downloads/ClaimDrafting/S2_3_TACPIclaims_HW.pdf), acceso el 24 de abril de 2009.

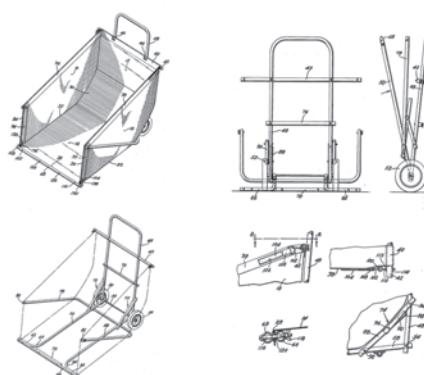
49 Véase, por ejemplo, Beurskens, Michael, “Restricting broad claims in Germany: The Federal Supreme Court’s perspective (Blasenfreie Gummibahn - Weite Patentansprüche und Auswahlerfindung)”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=646703](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=646703), acceso el 24 de abril de 2009.

que una persona no puede simplemente reivindicar un “método para” obtener algún resultado, por ejemplo, la generación de energía o el alivio del dolor, puesto que el lenguaje de esa naturaleza no cumple los requisitos de divulgación y no son de naturaleza suficientemente descriptiva. El uso de lenguaje basado en el término “método” puede ser procedente como elemento de una reivindicación si queda claro que existen varias formas de realizar la función específica y si la reivindicación está sustentada en la divulgación. Por ejemplo, es posible que la reivindicación se refiera a un método de sujeción si existen distintas formas de sujetar el objeto y cualquiera de ellas es satisfactoria. No obstante, si se requiere un método especial de sujeción, la reivindicación debe incluir una limitación adecuada.

De forma similar, la reivindicación de la patente de un proceso enumera los pasos del proceso y, probablemente, el uso del mismo. Un proceso siempre comprende más de un paso, es decir, que una reivindicación no puede limitarse simplemente a afirmar que se trata de “un proceso para” cumplir un objetivo, por ejemplo, “un proceso de purificación de agua”. La reivindicación no es suficientemente descriptiva, salvo si enumera cada uno de los pasos del proceso.

A continuación se ilustran elementos tomados de dos patentes distintas. Compárense los dibujos y el resumen con la reivindicación correspondiente. Cada una de ellas inicia con la declaración de una reivindicación y enumera diversos elementos de la invención y su relación con cada uno de dichos elementos. Nótese también que cada una de ellas contiene reivindicaciones tanto independientes como dependientes y que enumeran detalles cada vez más numerosos.

FIGURA 11. Dibujos seleccionados de la patente estadounidense 4.222.585 otorgada a Crowthers *et al.* para un carro plegable.



### **Resumen**

Un carrito plegable compuesto de una carrocería de tela y de un marco tubular desarmables está compuesto de piezas tubulares que se extienden longitudinalmente por la parte inferior de la carrocería para soportar la carga y evitar la formación de bolsas que impidan la descarga. Las ruedas están situadas en la parte anterior inferior de la carrocería y unos guardafangos protectores que igualmente hacen las veces de abrazaderas que aseguran los elementos del bastidor cuando éste se encuentra desdoblado impiden que las ruedas entren en contacto con la carrocería. El borde anterior de la parte inferior de la carrocería está protegido por una pieza de fijación. Las piezas tubulares de la parte inferior de la carrocería están dispuestas sustancialmente formando un plano inclinado a fin asegurar que el borde frontal de la carrocería pueda entrar en contacto con el piso, pese a las irregularidades del mismo.

### **Reivindicaciones relativas a un Carro Plegable**

Reivindico:

1. Un carro plegable compuesto de:

- una carrocería con forma cóncava de material de lámina flexible y dicho cuerpo, cuando está abierto, tiene una parte frontal abierta, una pared inferior, una pared anterior y paredes laterales que se extienden de forma ascendente a partir de la pared inferior;
- un par de ruedas giratorias sobre un eje situado en forma adyacente a la intersección de dicha pared anterior y a dicha pared inferior;
- medios de bastidor compuestos de una primera pieza sustancialmente rígida que se extiende sustancialmente desde el borde anterior de dicha pared anterior hasta dicho eje, y una pieza que consiste de un segundo bastidor sustancialmente rígido que se extiende sustancialmente desde dicho eje, como mínimo hasta el borde superior de dicha pared anterior;
- dichas primera y segunda piezas se conectan entre sí por un pivote, sustancialmente en el punto donde se localiza dicho eje, de tal forma que el borde superior de dicha pared anterior puede situarse en proximidad cercana al borde anterior de dicha pared inferior;

- dicha primera pieza del bastidor está compuesta de medios que se extienden longitudinalmente desde el borde anterior de dicha pared inferior, sustancialmente hasta el punto donde se encuentra situado dicho eje y sirve de apoyo a dicha pared inferior desde el borde anterior hasta la parte posterior de dicha pared inferior y dichos medios que se extienden longitudinalmente están espaciados lateralmente hacia la parte interior de dichas paredes laterales;
- dichas ruedas están situadas detrás de dicha carrocería e inclinadas lateralmente hacia el interior en relación con dichas paredes laterales; y
- medios, conectados con dichos medios de dicho bastidor con el objeto de impedir el contacto entre dicho material y dichas ruedas, cuando dicha carrocería se encuentra en posición desplegada.

Primera reivindicación de la patente estadounidense 4.222.585 otorgada a Crowthers *et al.* para un carro plegable.

## Resumen

Esta invención dispone un proceso de preparación de productos de tomate mezclados de mayor consistencia, en que un producto concentrado de tomate se calienta rápidamente por contacto directo con vapor de alta temperatura y se expande rápidamente hasta alcanzar una presión subatmosférica más baja y a continuación se muele por medio de una criba dotada de agujeros pequeños. Ese proceso aumenta considerablemente la consistencia de los productos de tomate concentrados.

## Reivindicaciones

Reivindico:

1. Un proceso de preparación de productos de tomate mezclados de mayor consistencia compuesto de:
  - a. el calentamiento rápido de un producto de tomate concentrado a una temperatura mínima de aproximadamente 250 °F (120 °C) por contacto directo con vapor de alta temperatura en un calefactor de vapor por fusión;
  - b. la expansión rápida del concentrado calentado hasta alcanzar una presión atmosférica más baja; y

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

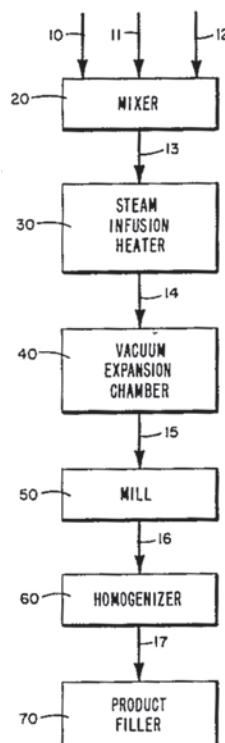
c. la molienda rápida del concentrado expandido por medio de una criba dotada de agujeros de tamaño inferior a 0,85 mm, a fin de causar un incremento considerable en la consistencia de dicho concentrado.

2. El proceso descrito en la reivindicación 1, en que el tomate se calienta rápidamente hasta alcanzar una temperatura mínima de aproximadamente 300 °F (150 °C).

3. El proceso descrito en la reivindicación 2, en que dicho concentrado calentado se expande hasta alcanzar una presión atmosférica absoluta de 0,8 o inferior.

4. El proceso descrito en la reivindicación 1, en que el producto de tomate concentrado contiene al menos una porción de los aditivos de sabor utilizados para preparar el producto de tomate mezclado.

FIGURA 12. Figura, resumen y las reivindicaciones seleccionadas de la patente estadounidense 4.556.576 para la recopilación de un proceso de preparación de productos de tomate de mayor consistencia.



## Técnica anterior

La *técnica anterior* está definida en la legislación interna en materia de patentes de cada país. Como mínimo, incluye las patentes y las publicaciones publicadas con anterioridad a la fecha de depósito de la solicitud de la patente.

La Decisión Andina 486 señala que el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Normalmente, un artículo no es patentable si simplemente combina dos artículos conocidos que se usarían juntos de forma natural, por ejemplo un lápiz y un borrador.



## Examen y procesamiento de patentes

Una vez depositada la solicitud, es posible que sea sometida a examen. Un *examen* es el proceso de estudio de una solicitud y su comparación con la técnica anterior a efectos de determinar si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad y se ajusta a la ley. Generalmente el examen consta de varias etapas: el estudio de la solicitud a fin de verificar que cumpla los requisitos formales, como son el otorgamiento de un poder o la presencia de una reivindicación; el estudio de la solicitud con el objeto de determinar si ésta contiene una divulgación suficientemente descriptiva; y la comparación de las reivindicaciones con la técnica anterior para determinar si dichas reivindicaciones cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

A menudo, el proceso de examen incluye un intercambio entre el solicitante y el examinador, en el que quizás el examinador cite posibles razones de denegación de la solicitud y permita que el solicitante responda a dicha razones. El *procesamiento de patentes* se refiere a las acciones del solicitante, o de su agente o apoderado, a efectos de tratar de obtener una patente. El procesamiento de patentes comprende la elaboración de respuestas a requerimientos.

mientos interpuestos por las oficinas de patentes, la realización de las modificaciones necesarias de la solicitud y, en caso necesario, apelar las decisiones del examinador. Los elementos principales del procesamiento de patentes incluyen las réplicas a los argumentos formulados por el examinador y la modificación de la solicitud de tal forma que incluya las limitaciones necesarias. Incluso es posible que el solicitante amplíe sus reivindicaciones posteriormente al depósito de la solicitud si ésta contiene información que pudiere sustentar las nuevas reivindicaciones.

A efectos de patentabilidad, normalmente un artículo no es distinto de otro del mismo tipo por el hecho de que el artículo más nuevo esté hecho de un material diferente, por ejemplo, el pomo de una puerta que esté hecho de vidrio en vez de metal.

El objetivo del examen de una solicitud debe ser la identificación de todo impedimento de patentabilidad y dar al solicitante la oportunidad de remediarlo si es necesario. El objetivo del solicitante debe ser el de encontrar la protección más amplia que sea concordante con la invención del solicitante y con la técnica anterior.

La relación entre el solicitante (o el agente o el apoderado de éste) y el examinador debe ser independiente y respetuosa, mas no antagonista. El examinador no necesita impedir que el solicitante obtenga una patente. Es completamente apropiado que el examinador proporcione información útil a un solicitante, si bien dicho examinador no es responsable de encargarse del procesamiento de patentes. De igual forma, el solicitante no tiene interés en obtener una patente nula, que no podrá aplicarse y que puede causar pérdidas considerables al titular.

### **Distinción entre novedad y actividad inventiva**

La novedad y la actividad inventiva son conceptos afines. Para ser patentable, una invención debe ser novedosa (nueva) y haber sido objeto de actividad inventiva. Ambas condiciones se determinan mediante referencia a la técnica anterior. Sin embargo, la novedad y la actividad inventiva son condiciones distintas de la patentabilidad.

## Novedad

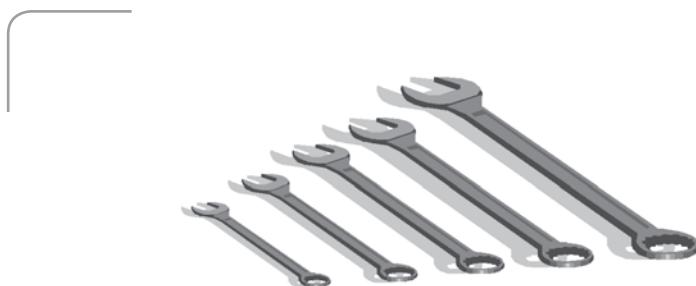
Una invención es *novedosa*, o *nueva* si no ha sido divulgada de forma idéntica en la técnica anterior. Para que una reivindicación se considere no patentable por falta de novedad, la referencia citada debe enseñar todos y cada uno de los aspectos de la invención reivindicada, bien sea de forma explícita o implícita. A fin de establecer la falta de novedad, todas las características deben haber sido enseñadas por la técnica anterior, o deben estar inherentemente presentes en la invención.

Una característica *inherente* es aquella que no se ha declarado pero que constituye una característica esencial, o una forma inseparable de un elemento citado en la solicitud. Por ejemplo, es posible que una invención divulgue una caja de cartón corrugado y reivindique la característica de que la caja puede cerrarse doblando las tapas. No obstante, esa característica no agrega nada a las características de la invención porque es inherente que el cartón corrugado puede doblarse. Generalmente, las propiedades químicas y físicas, por ejemplo, el punto de fusión o un componente de capacitancia de un semiconductor son inherentes, pero la mayor parte de las cuestiones, como el hecho de si un método de control de un circuito eléctrico en serie comporta asimismo un método de control de un circuito paralelo, deben resolverse tomando en consideración qué constituye conocimiento entre aquellas personas capacitadas en el campo tecnológico pertinente.

Si una reivindicación se rechaza por carecer de novedad, todas las características recitadas en la reivindicación deben encontrarse presentes en un solo objeto de la técnica anterior. Lo anterior significa que todos los elementos de la reivindicación deben mencionarse en una patente única o en una publicación impresa única, o que todos deben estar presentes en un objeto único que forme parte de la técnica anterior, según ésta se defina en la legislación interna del país en que se deposite la solicitud, por ejemplo, en un proceso que ya se encuentre en uso en la fecha efectiva de depósito de la solicitud, o en un producto que ya se encuentre disponible en el mercado en dicha fecha.

**Ejemplo:** La invención reivindicada es un automóvil equipado con un reproductor de discos compactos (CD). Las reivindicaciones se rechazan por carecer de novedad de conformidad con la Referencia A, que divulga un automóvil y un reproductor de discos compactos y sugiere que dichos automóviles y equipos de sonido pueden combinarse.

## Actividad inventiva



A efectos de patentabilidad, normalmente un objeto no es distinto de otro del mismo tipo por el hecho de que el más nuevo sea de tamaño distinto.

Una invención que no se divulgue idénticamente en la técnica anterior sigue siendo no patentable si no contiene actividad inventiva. Una invención posee *actividad inventiva* si no es simplemente una mejora obvia de la técnica anterior. Para que una reivindicación no sea patentable por carecer de actividad inventiva, la técnica anterior debe mostrar elementos que, modificados de forma obvia, divulguen la invención reivindicada. Ello significa que las modificaciones serían obvias para un trabajador con capacidad ordinaria en la técnica en la fecha de la realización de la invención. Se supone que la persona con capacidad normal tiene conocimiento de la totalidad de la técnica anterior.

Tal como ocurre con la novedad, la determinación de la actividad inventiva conlleva la búsqueda de elementos que ya sean conocidos. No obstante, la determinación de la actividad inventiva difiere de la determinación de novedad en el sentido de que esos elementos pueden tomarse de más de una pieza de la técnica anterior si resultara obvio combinarlos a fin de formar la invención objeto de examen.

Una invención no carece necesariamente de actividad inventiva por el simple hecho de que cada uno de sus elementos se encuentre en la técnica anterior. A fin de cuentas, toda invención se basa en elementos ya existentes. Únicamente resulta apropiado combinar elementos de la técnica anterior para configurar una denegación basada en la falta de actividad inventiva cuando existen fundamentos que sugieran una combinación de los elementos. Ese fundamento podría ser una indicación inherente en las referencias mismas, o el conocimiento en el campo tecnológico pertinente.

**Ejemplo 1:** La invención reivindicada es un vehículo dotado de un reproductor de discos compactos y las reivindicaciones se rechazan en relación con la Referencia B, que divulga un automóvil equipado con reproductor de cassetes pero no divulga un reproductor de discos compactos. Si una persona con capacidad normal en esa técnica sabe que un reproductor de discos compactos puede remplazarse con un reproductor de cassetes en un automóvil, la combinación carece de actividad inventiva.

**Ejemplo 2:** La invención reivindicada es un reproductor de cintas que funciona con pilas y las reivindicaciones se rechazan con base en la Referencia B, a la luz de la Referencia C. La Referencia B divulga un reproductor de cassetes cuya fuente de corriente proviene de un enchufe de corriente alterna, pero no divulga el uso de pilas como fuente de alimentación del reproductor de cassetes. La Referencia C divulga el uso de pilas para reemplazar la fuente de corriente alterna. Si a una persona con capacidad normal en esa técnica le resultara obvio que es posible reemplazar las pilas con corriente directa para hacer funcionar a un reproductor de cassetes, la combinación carece de actividad inventiva.

El artículo 18 de la Decisión Andina 486 prevé que se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

### **Argumentos para refutar una afirmación de falta de novedad o de actividad inventiva**

Existen tres argumentos básicos para refutar una afirmación de que una invención no es patentable por carecer de novedad o de actividad inventiva.

- **La fecha efectiva de una solicitud es anterior a las referencias citadas.**

En ocasiones a esas situaciones se les denomina “jurar a espaldas” de las referencias. Una solicitud tiene derecho de ser evaluada con base en la tecnología existente en la fecha de depósito de la solicitud. Si una solicitud de patente se depositó con anterioridad a que las referencias formaran parte de la técnica anterior, la técnica citada no constituye “técnica anterior” en lo referente a una solicitud y, por consiguiente, no constituye razón para rechazarla.

La “fecha de depósito” de una solicitud de patente no es necesariamente la fecha de depósito de una solicitud en la oficina de patentes correspondiente. Por el contrario, es necesario fijarse en la fecha efectiva de depósito de una solicitud. La fecha efectiva de depósito de una solicitud de patente es la fecha anterior al depósito efectivo de una solicitud o a la fecha de prioridad de la misma, si es pertinente. Si una solicitud es la continuación o una solicitud parcial de otra solicitud, la fecha efectiva de depósito puede ser la fecha real del depósito, o la fecha de prioridad en la que se base una solicitud presente. En algunos casos, cuando una solicitud de patente reivindica la prioridad de más de una solicitud, es posible que ella esté sellada con más de una fecha efectiva de depósito y que una fecha aplique en algunas porciones de una solicitud mientras que otra fecha aplique en otras porciones.

- **Las referencias citadas no contienen todos los elementos de la invención.**

**Falta de novedad:** La cuestión de si una invención es novedosa se determina comparando las reivindicaciones con un artículo individual de la técnica anterior. A efectos de demostrar la falta de novedad, es preciso que todos los elementos de la reivindicación aparezcan en la referencia citada o que sean inherentes. Si la referencia citada carece de uno de los elementos de la reivindicación, no basta establecer la falta de novedad. Por tanto, es aconsejable examinar detenidamente la referencia y la invención a fin de determinar si de hecho todos los elementos de la invención están incluidos en la referencia. La identificación de las formas en que un objeto nuevo difiere de lo ya conocido es una capacidad esencial del abogado de patentes puesto que se trata del primero y el más básico de los elementos necesarios para determinar la patentabilidad.

**Falta de actividad inventiva:** A fin de demostrar la actividad inventiva, es necesario que se expliquen todos los elementos de una reivindicación, aunque no necesariamente de forma idéntica o en una sola referencia. La falta de actividad inventiva puede demostrarse si todos los elementos esenciales aparecen en una o más referencias cuya combinación resultara obvia, o si todos los elementos de la reivindicación aparecen de forma modificada de tal forma que fuera obvio sustituir el elemento de la reivindicación por un elemento indicado en una referencia. Si no se citan los elementos de una reivin-

dicación, incluso de forma modificada, las referencias no establecen la falta de actividad inventiva.

**Ejemplo:** Una invención reivindica un reproductor de discos compactos alimentado por pilas. La referencia citada divulga un reproductor de discos compactos alimentado por una fuente de corriente, pero no menciona específicamente las pilas. En tal caso resultaría obvio sustituir una pila por las fuentes de corriente mencionadas.

- **Si bien las referencias citadas contienen los elementos de la invención, no resultaría obvio combinarlas.**

El hecho de si una invención contiene una actividad se determina normalmente por medio del juicio de un experto en el campo pertinente. No es suficiente establecer que todos los elementos de una invención se encuentran en la técnica anterior. Ello aplica prácticamente a todas las invenciones.

El solicitante puede responder a una denegación basada en la falta de actividad inventiva alegando que no resultaría obvio combinar las enseñanzas de las referencias citadas. Las referencias no deben combinarse si se refieren a materias no relacionadas.

El solicitante también puede argumentar que resulta obvio ensayar una combinación específica pero que existen razones de naturaleza técnica que impiden que la combinación funcione eficazmente. Si ese hecho es conocido, el solicitante podría argumentar que la combinación no es obvia porque la técnica anterior *desaconseja* dicha combinación, en cuyo caso la combinación específica no podría considerarse no patentable por falta de actividad inventiva.

## Protección de patentes de materia viva

El requisito de proteger las invenciones en todos los campos de la tecnología incluye a los organismos vivos. El artículo 27.3 de los ADPIC permite que los miembros de la OMC excluyan de la patentabilidad a “las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años

después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". Por tanto, los miembros de la OMC están obligados a proteger las patentes de invenciones microbiológicas y pueden brindar protección a todo microorganismo que de cualquier otra forma cumpla los criterios de patentabilidad.

Las invenciones relacionadas con materia viva no son nuevas. En 1873 el químico francés Louis Pasteur obtuvo una patente por un proceso que hoy se conoce como pasteurización, cuya finalidad es eliminar los microorganismos indeseables sin matar los demás microorganismos necesarios para el proceso de fermentación<sup>50</sup>. La primera patente que reivindicó materia viva como objeto fue otorgada en 1981 a Ananda Chakrabarty por una variedad de bacterias obtenidas por medio de ingeniería genética que degradaban (transformaban) los hidrocarburos y, por consiguiente, podían usarse para limpiar derrames de petróleo<sup>51</sup>.

Otras investigaciones en esa área se han encaminado al uso de microorganismos con que pueden fumigarse las frutas, por ejemplo, las fresas, para evitar que se congelen. La primera patente otorgada por un animal de mayor tamaño que el normal se expidió para un ratón transgénico, es decir, un ratón sometido a ingeniería genética de tal forma que incorporara determinados genes humanos a fin de poder usar al animal en el estudio de determinados tipos de tumores que afectan a los humanos pero no a los ratones<sup>52</sup>.

Aunque los ratones y los microorganismos atraen la atención de la prensa, el volumen más importante de patentes otorgadas a materia viva corresponde a los vegetales asexualmente reproducidos, con relación con las cuales se han expedido más de 16.000 patentes vegetales en los Estados Unidos. A lo anterior se suman otros tipos de patentes y otras formas de protección de vegetales, como es la protección de las variedades vegetales, descritas más adelante.

La protección de patentes de microorganismos plantea problemas interesantes, particularmente en lo relativo a los requisitos referentes a hacer una divulgación lo suficientemente descriptiva. En algunos casos, los materiales

50 Patente estadounidense No. 135.245, a Pasteur, Louis, mejoramiento del proceso de fabricación de cerveza y de cerveza de malta, 28 de enero de 1873. Esa patente se refiere a una patente francesa para el proceso de fabricación de cerveza, expedida el 28 de junio de 1871.

51 Patente estadounidense No. 4.259.444, a Chakrabarty, microorganismos dotados de múltiples plásmidos compatibles degradables generadores de energía y su preparación, 31 de marzo de 1981.

52 Patente estadounidense No. 4.736.866, a Leder *et al.*, mamíferos transgénicos no humanos, 12 de abril de 1988.

que conlleva una invención patentable relacionada con materia viva son bien conocidos y fáciles de obtener. En otros casos, las piedras angulares de la invención son variedades especiales de configuración genética específica. Una solución del problema de la suficiencia de la descripción ha consistido en exigir al solicitante que deposite una muestra del microorganismo u otros materiales genéticos en una colección de cultivos adecuada para esos materiales. Esas colecciones de cultivos reciben y almacenan los cultivos depositados y proporcionan muestras con arreglo a condiciones acordadas. Es posible que el requisito de depósito no aplique a todos los casos que tengan que ver con una patente de materia viva, pero en aquellos casos en que es necesario, el hecho de no proporcionar la muestra puede considerarse omisión de hacer una divulgación lo suficientemente descriptiva, lo cual constituye un defecto fatal de toda solicitud de patente.

El requisito de hacer un depósito podría convertirse fácilmente en un requisito engorroso para el solicitante que haya depositado solicitudes en más de un país. Por otra parte, si la responsabilidad de conservar y distribuir muestras de microorganismos se asignara a la oficina de propiedad industrial o a otro organismo gubernamental, la perspectiva de almacenar y salvaguardar esas muestras podría convertirse rápidamente en una tarea engorrosa para los países en que se depositen las solicitudes de patentes<sup>53</sup>. Esos problemas han sido abordados mediante el establecimiento de un sistema de colección de cultivos reconocido internacionalmente y el compromiso de varios países de reconocer los depósitos efectuados en tales colecciones de cultivos como cumplimiento de las disposiciones de depósito de las legislaciones nacionales. El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, crea un sistema en virtud del cual las partes contratantes del tratado se comprometen a reconocer dichos depósitos internacionales como cumplimiento de los requisitos de depósito de sus legislaciones nacionales en materia de patentes. El Tratado de Budapest se ocupa asimismo de cuestiones como el reconocimiento y efectos del depósito de microorganismos, las restricciones a las importacio-

53 La conservación de muestras de microorganismos vivos no es una tarea fácil. Se requiere un manejo especial para prevenir su liberación, salvaguardar la seguridad pública y preservar las muestras vivas durante un período de muchos años. Por otra parte, es probable que algunas muestras sean peligrosas si se liberan en el medio ambiente o se usan con fines indebidos. Por tanto, el procedimiento de conservar y mantener muestras microbiológicas requiere recursos económicos y técnicos considerables y precauciones tendientes a garantizar la seguridad contra modificaciones fraudulentas, hurto, u otras actividades delictivas.

nes y a las exportaciones y los procedimientos que deben seguirse cuando un depósito deja de ser viable.

### **División de las solicitudes de patentes**

En ocasiones una solicitud de una patente se refiere a más de una invención. En tales situaciones, el solicitante puede dividir una solicitud en solicitudes separadas y conservar la fecha de depósito de otra solicitud parcial y el derecho de reclamar prioridad con base en la fecha inicial de depósito. Lo anterior puede conseguirse como consecuencia de un examen o por iniciativa propia del solicitante<sup>54</sup>.

### **La prioridad**

El Convenio de París dispone un *derecho de prioridad*<sup>55</sup> que le permite a un solicitante que sea nacional de un país miembro del Convenio de París depositar una solicitud en otro país que también sea miembro del convenio y que la nueva solicitud reciba en ese otro país el tratamiento que recibiría si se hubiera depositado en la fecha de la primera solicitud depositada. El Acuerdo sobre los ADPIC hace extensivas a todos los miembros de la OMC<sup>56</sup> las disposiciones del Convenio de París relativas al derecho de prioridad.

El derecho de prioridad puede ejercerlo cualquier persona que haya depositado una solicitud de patente, o de registro de un modelo de utilidad, de un diseño industrial, o de una marca de fábrica o de comercio en un país miembro del Convenio de París o de la OMC. El derecho de prioridad también puede ejercerlo el derechohabiente del solicitante. La prioridad puede obtenerse con base en cualquier depósito que sea equivalente a un depósito nacional corriente realizado en virtud de la legislación interna de un país. Un depósito nacional corriente es todo depósito que sea adecuado para establecer la fecha de depósito o presentación de una solicitud en un país específico, independientemente del uso final que se dé a la solicitud.

<sup>54</sup> Convenio de París, artículo 4G.

<sup>55</sup> Convenio de París, artículo 4.

<sup>56</sup> El artículo 2 de los ADPIC dispone que sus miembros deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 1 a 12 del Convenio de París, en lo relativo a las partes I a IV del Acuerdo de los ADPIC. Esas partes se ocupan de las normas relacionadas con disposiciones genéricas; con la disponibilidad, el alcance y el uso de los derechos de propiedad intelectual; con la aplicación de los derechos de propiedad intelectual; y con la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y los procedimientos afines *inter partes*.

El principal beneficio del derecho de prioridad es que las medidas tomadas dentro del período de prioridad no pueden invalidar un depósito posterior en cualquier otro país miembro del Convenio de París o de la OMC, con la condición de que el depósito posterior se haga dentro del período de prioridad. En particular, el depósito de otra solicitud de patente, la publicación o la explotación de la invención, la puesta en venta de copias del diseño, o el uso de la marca durante dicho período no pueden dar origen a derechos de terceros ni a derechos de posesión personal<sup>57</sup>.

El período de prioridad es un año para las patentes y los modelos de utilidad, y seis meses para los diseños industriales o las marcas de fábrica o de comercio. Esos períodos se calculan a partir de la fecha de depósito o presentación de la primera solicitud pero excluyen el día de depósito de la última solicitud. Si el último día de ese período de prioridad cae en un festivo oficial o en otro día en que la oficina de patentes no esté abierta a efectos de depósito de solicitudes, el período de prioridad deberá prorrogarse hasta el primer día hábil siguiente<sup>58</sup>.

En algunos casos, la solicitud puede retirarse, abandonarse o rechazarse sin haberse abierto para la inspección pública o la concesión de derechos a terceros. Si una solicitud de esa índole no ha constituido la base de una reclamación de prioridad y el solicitante deposita una solicitud posterior relacionada con el mismo tema en el mismo país, esa solicitud posterior se considerará la primera solicitud depositada a efectos de establecer la prioridad. En ese caso, la fecha de depósito de la solicitud posterior constituye la fecha de inicio del período de prioridad y la solicitud anterior (una solicitud que haya sido retirada, abandonada o rechazada) no podrá en lo sucesivo constituir la base para reclamar un derecho de prioridad<sup>59</sup>. Esa disposición podría usarse en un país en el que haya depositado una solicitud defectuosa, pero resulta particularmente útil en los países en que el contenido de la solicitud no forme parte de la técnica anterior.

A fin de aprovechar el derecho de prioridad, el solicitante debe hacer una declaración que indique la fecha del depósito anterior y el país donde se hizo el depósito, dentro de un plazo determinado en el país donde se haya depositado la solicitud posterior. Es posible que un país también exija que el

57 Los derechos de terceros adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud inicial de una patente pueden disponerse en virtud de las legislaciones internas. Véase el Convenio de París, artículo 4A(2).

58 Convenio de París, artículo 4C(1)-(3).

59 Convenio de París, artículo 4C(4).

solicitante que reclame prioridad presente copia de la solicitud depositada con anterioridad (descripción, dibujos, etc.) en la que se base la prioridad. Es posible asimismo que un país exija que la solicitud esté acompañada de una copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, donde se indique la fecha de depósito, y asimismo que exija una traducción. La copia, certificada como copia fiel por la autoridad que la reciba, no requiere autenticación y puede depositarse sin el pago de una tasa en cualquier oportunidad dentro del plazo de tres meses contados a partir del depósito de la solicitud posterior. Las consecuencias del incumplimiento de las formalidades correspondientes pueden estar determinadas en la legislación nacional y no pueden ser mayores que la pérdida del derecho de prioridad. Aunque no pueden exigirse mayores formalidades relativas a la declaración de prioridad en el momento de depositar una solicitud, es posible que posteriormente se exijan pruebas suplementarias. En particular, una persona que reclame prioridad debe especificar el número de la solicitud anterior en la que se basa la prioridad<sup>60</sup>.

El derecho de prioridad puede aplicar a distintos tipos de depósitos, con la condición de que las solicitudes contengan la misma materia. La solicitud de un modelo de utilidad de un solicitante puede depositarse con base en un derecho de prioridad originado en el depósito de una solicitud de patente y viceversa. Cuando en virtud de un derecho de prioridad un diseño industrial se basa en la solicitud de un modelo de utilidad, el período de prioridad debe ser igual al establecido para los diseños industriales<sup>61</sup>. De igual manera, la solicitud de un certificado de inventor se trata de la misma forma que una solicitud de patente a efectos de prioridad, y dicha prioridad debe sustentarse en una solicitud de patente, en un certificado de inventor o en el registro de un modelo de utilidad<sup>62</sup>.

La prioridad no puede denegarse por razón de que determinada solicitud depositada posteriormente no contenga algunos de los elementos de la invención para la que se relama prioridad, con la condición de que los documentos de la solicitud divulguen específicamente esos elementos en conjunto<sup>63</sup>.

En ocasiones una solicitud de patente tiene derecho a reclamar prioridad basada en más de una solicitud. Toda reclamación de prioridad debe basarse en una solicitud que se relacione con la misma materia de una solicitud que

---

60 Convenio de París, artículo 4D.

61 Convenio de París, artículo 4E.

62 Convenio de París, artículo 4I.

63 Convenio de París, artículo 4H.

se deposite. Si existe unidad de invención entre las solicitudes, la reivindicación de múltiples prioridades no puede constituir razón para denegar la prioridad ni la solicitud de patente, incluso si las solicitudes se originan en países distintos y una o más de ellas contienen uno o más elementos que no quedaron incluidos en la solicitud o en las solicitudes cuya prioridad se reclama<sup>64</sup>.

## Protección internacional de invenciones

El hecho de que la patente de una invención pueda obtenerse únicamente cuando la invención es novedosa supone algunas dificultades para los solicitantes que se proponen obtener patentes en más de un país, puesto que una patente expedida en un país podría impedir que un solicitante obtenga una patente en otro país. Ese problema se aborda por medio de las disposiciones en materia de prioridad del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las leyes de algunos países disponen un *período de gracia*, que habitualmente comprende entre seis meses y un año inmediatamente antes de la fecha de depósito. Durante el período de gracia, las acciones del inventor no constituyen obstáculo para la patentabilidad por falta de novedad o de actividad inventiva. Un período de gracia sirve para definir qué se entiende por técnica anterior en virtud de las leyes de un país específico. Ese período aplica únicamente a la cuestión de la patentabilidad en dicho país, pero no se extiende efectivamente al período de prioridad.

Como regla general, si se pretende obtener protección en más de un país, es preciso depositar solicitudes en cada uno de los países en que se pretende obtener la patente. Se han creado alternativas a ese procedimiento por medio de acuerdos que crean oficinas regionales de patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial y la Organización Africana para la Propiedad Industrial. Cuando deposita la solicitud de una patente en una oficina regional, el solicitante de un país puede depositar una solicitud única e indicar varios países en los que pretende obtener la patente. Las solicitudes depositadas en virtud de esos acuerdos se tratan como una solicitud única por medio de una fase específica de trámite y finalmente se deniegan o se expiden como una serie de patentes nacionales. Generalmente será necesario disponer de un agente en cada país durante alguna etapa de los trámites.

---

64 Convenio de París, artículo 4F.

Otra alternativa está dispuesta en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el cual permite el depósito de una “solicitud internacional” única y la designación de los países donde se desea obtener protección de la(s) patente(s). Esa opción supone una ventaja considerable para quienes desean obtener patentes en muchos países, puesto que crea un método sencillo de efectuar el depósito de una solicitud de patente en cualquiera de los 141 países que forman parte del PCT. El resultado del depósito satisfactorio no es la patente internacional, sino una pila de patentes nacionales. Si proceden con arreglo al PCT, los solicitantes pueden diferir durante varios meses el plazo en que el solicitante debe contratar a un representante local o proporcionar traducciones a los idiomas correspondientes a las oficinas de los países designados.

Por último, existen algunas situaciones en que un país se compromete a dar efecto a patentes expedidas en otro país, bien sea mediante acuerdo o por la legislación interna.

### **Derechos conferidos por una patente**

Una patente confiere una serie de derechos específicos definidos en virtud de las legislaciones nacionales. Según el artículo 28 de los ADPIC, la patente de un producto debe conferir al titular el derecho de impedir que terceros fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta, o importen el producto con dichos fines, sin autorización del titular de la patente. Si la invención es un procedimiento, la patente debe conferir al titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. La legislación en materia de patentes debe garantizar asimismo al titular el derecho de ceder la patente, transferirla por sucesión, o concertar contratos de licencia.

El artículo 30 de los ADPIC permite que los miembros de ese acuerdo dispongan excepciones limitadas de los derechos conferidos por una patente, con la condición de que esas excepciones no atenten injustificadamente contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Aunque no se definen excepciones específicas, la capacidad de un miembro de la OMC de disponer excepciones no es ilimitada. La OMC ha estudiado varias reclamaciones que sostienen que un

miembro ha contravenido esa disposición por medio de la estipulación de excepciones exageradamente generales de los derechos conferidos por una patente. En una decisión, un jurado resolvió que una disposición de la legislación canadiense que permitía la fabricación y la acumulación de productos farmacéuticos durante los últimos seis meses de vigencia de una patente con fines de venderlos tras el vencimiento de la patente no era compatible con las obligaciones de Canadá adquiridas por los ADPIC<sup>65</sup>.

Esta área es incipiente en el derecho. Si bien el informe de un jurado en una disputa no es vinculante para los jurados que resuelvan disputas posteriores, sí es instructivo a efectos de examinar la información pertinente. La fuente de información más provechosa en relación con las disputas de esa índole se encuentra en la página web de la OMC, [www.wto.int/indexsp.htm](http://www.wto.int/indexsp.htm), que contiene informes de jurados ordenados por tema y por fecha.

Los miembros de la OMC también están autorizados para disponer el uso de las invenciones sin autorización del titular de la patente en determinados casos excepcionales, sin perjuicio de las limitaciones contempladas en el artículo 31 de los ADPIC, que se relaciona con el uso sin autorización del titular, y en el artículo 32 de los ADPIC, que se refiere a la caducidad y a la revocación. Además de lo anterior, el Convenio de París dispone condiciones para la concesión de licencias obligatorias, las cuales deben concederse sólo en ocasiones excepcionales. Resulta sensato, entonces, estar enterado de las limitaciones impuestas a la capacidad gubernamental de conceder licencias obligatorias o revocar una patente.

#### Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y protección internacional de invenciones

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) constituye un puente entre una economía cada vez más globalizada y los regímenes jurídicos que se fundamentan en las leyes nacionales. Las empresas deben funcionar con arreglo a ambas posibilidades. Una decisión crítica es la elección de los países donde se deben proteger las invenciones. Para obtener la protección de patentes, es preciso depositar una solicitud de patente en cada uno de los países donde se pretende obtener protección. En algunos casos, es posible efectuar el depósito en varios países por medio de las oficinas regionales

65 EE. UU. contra Canadá, disputa DS114, solicitud de consultas del 19 de diciembre de 1997, Informe del Jurado que circuló el 18 de agosto de 2000, [http://www.wto.int/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds114\\_e.htm](http://www.wto.int/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm), acceso el 24 de abril de 2009.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

de propiedad industrial, pero, independientemente del método empleado, el costo del depósito en el mundo entero puede superar la cifra de 100.000 dólares y, en el caso de algunas tecnologías, ese costo puede ser mucho mayor.

El proceso de obtención de una patente no es solamente costoso, sino que además no ofrece ningún tipo de garantía. En la mayoría de las oficinas de patentes, aproximadamente en la mitad de todas las solicitudes depositadas se expedirá finalmente el registro de las patentes. El porcentaje es ligeramente superior en lo relativo a las patentes depositadas internacionalmente y muchas de ellas deberán modificarse como consecuencia de exámenes realizados en otras oficinas de patentes del mundo.

No es sorprendente que las empresas prefieran disponer del beneficio que supone contar con mayor información antes de tomar decisiones onerosas relacionadas con el depósito de solicitudes en el extranjero. Lamentablemente, el plazo para tomar decisiones sobre el depósito de solicitudes es corto.

En la mayoría de los países una invención se declara no patentable tras la expedición de otra patente o cuando una invención se publica en un país en el que aún no se ha depositado una solicitud. En algunos países, el período transcurrido entre el depósito y la expedición puede ser de varios años, pero en otros las patentes se expediten de forma casi inmediata. En la mayor parte de los países la publicación tiene lugar pasados dieciocho meses.

En cuanto a los países miembros del Convenio de París y la OMC, el *derecho de prioridad* amplía el plazo de depósito a un año contado a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud en un país miembro del convenio o la OMC. Ese plazo sigue siendo corto cuando se trata de tomar decisiones importantes y costosas. En consecuencia, a menudo las empresas no saben si están invirtiendo en una invención patentable o en una no patentable hasta que venza el plazo de depósito de las solicitudes. Lo anterior le plantea un dilema a las empresas: arriesgar miles de dólares para proteger una invención que puede resultar no patentable, o dejar de proteger la invención en mercados críticos.

El PCT ofrece una solución parcial: los solicitantes reciben los resultados de los exámenes del depósito inicial de una solicitud, lo cual puede ayudarles a evaluar la cantidad de protección que pueden obtener. Durante ese período, los solicitantes pueden adquirir mayor experiencia en el mercado que les ayude a tomar decisiones en materia de comercialización.

## Infracción

Se considera que *infringe* la patente toda persona que ejerza cualquiera de los derechos exclusivos conferidos por una patente sin autorización del titular. La infracción se establece comparando las reivindicaciones con el objeto supuestamente infractor y demostrando que se realizaron actos infractores sin autorización del titular.

No existen mayores requisitos para demostrar una infracción. El titular de la patente no está obligado a fijar el número de la patente en rótulos o etiquetas ni a notificar la infracción (aunque con frecuencia los titulares eligen hacerlo a fin de notificar que la invención está patentada). Lo anterior significa que la infracción no depende de demostrar que el supuesto infractor tenía la intención de infringir la patente, o incluso que tenía conocimiento real de la patente. La notificación de expedición de una patente se publica en el diario oficial de la oficina de patentes de cada país y dicha notificación constituye notificación implícita de la patente para todos los interesados. En la práctica, habitualmente los titulares notifican efectivamente a las personas supuestamente infractoras, junto con una exigencia de suspender la actividad infractora.

La configuración de la infracción de una patente requiere que los supuestos infractores incluyan todos los elementos de la reivindicación. Si la invención patentada es un artefacto, el titular de la patente debe ser capaz de identificar una pieza que corresponda a cada uno de los elementos de la reivindicación. Si la invención patentada es un procedimiento, éste debe incluir cada uno de los pasos mencionados en la reivindicación. Si la invención es una composición de materia, el objeto supuestamente infractor debe incluir cada uno de los ingredientes mencionados en la reivindicación. Por otra parte, es frecuente que las reivindicaciones indiquen asimismo que la invención muestra determinadas características o que funciona de conformidad con determinados parámetros. Si las reivindicaciones contienen lenguaje de esa naturaleza, también es preciso que el artefacto muestre esas características o que funcione de conformidad con dichos parámetros a fin de constituir una infracción. Sin embargo, no es necesario que el artefacto supuestamente infractor adolezca de todas las limitaciones indicadas en las reivindicaciones.

## Interpretación de reivindicaciones

Las reivindicaciones definen los límites legales de una patente. Por consiguiente, corresponde a los jueces interpretar esas reivindicaciones y formu-

lar opiniones en cuanto a toda conducta que constituya infracción de una patente. En ocasiones, el lenguaje de las reivindicaciones proporciona una lectura tan clara de un objeto tecnológico específico que no hace falta interpretación alguna. No obstante, en la mayoría de los casos la determinación de una infracción depende de la interpretación de las reivindicaciones.

La interpretación de reivindicaciones es una cuestión tanto legal como técnica. En cuanto documento legal, una patente está subordinada a determinadas normas de interpretación. En cuanto cuestión técnica, las reivindicaciones deben interpretarse en función de su tecnología y la asesoría o el testimonio de expertos en el campo tecnológico pertinente son fundamentales. También puede ser provechoso disponer de la asesoría o del testimonio de una persona experta en el campo de las patentes.

El primer paso de la interpretación de reivindicaciones consiste en examinar el lenguaje simple de la reivindicación, leído a la luz de la divulgación. En muchos casos, el “lenguaje simple” es sumamente técnico y parece ser todo excepto simple. Sin embargo, el primer paso consiste en considerar el lenguaje de la reivindicación relativa al objeto supuestamente infractor y tratar de identificar en el objeto supuestamente infractor el elemento correspondiente a cada elemento de la reivindicación. Si el objeto contiene un elemento que corresponda con cada elemento de la reivindicación, existe una infracción aparente. La divulgación debe estudiarse asimismo prestando especial atención a la determinación de si aquella contiene limitaciones que no estén reflejadas en la reivindicación.

En caso de no existir infracción aparente debido a que uno o más elementos de la reivindicación no se encuentran presentes en el objeto supuestamente infractor, también es preciso considerar si el objeto contiene elementos equivalentes desde el punto de vista técnico. El que un elemento sea equivalente es una cuestión de carácter técnico basada en el juicio de una persona capacitada en la tecnología pertinente.

### **Cuestiones preliminares**

Por lo general, toda demanda por infracción de patente está precedida de un requerimiento que exija al infractor suspender la conducta infractora. Si el requerimiento cumple su objetivo, posiblemente se obvie la necesidad de instaurar un litigio, el cual resulta costoso, requiere mucho tiempo y supone un riesgo para ambas partes. Si el requerimiento no es atendido, el titular de la patente puede mencionar el esfuerzo que supuso la invención y solicitar que

el tribunal considere la infracción intencional o premeditada. Ese recurso puede incidir en la adjudicación de indemnización de daños y perjuicios o dar lugar a una ejecutoria penal, si ésta está contemplada en la legislación nacional.

### Aplicación forzosa de los derechos de patente

Una demanda por infracción de patente se interpone ante el juzgado competente, según lo previsto en la legislación nacional del país en que la patente esté vigente y donde posiblemente esté siendo objeto de infracción. En aquellos países cuyas leyes lo permiten, el titular también puede exigir la aplicación forzosa por vía penal por intermedio de las instancias indicadas a dicho efecto, por ejemplo, presentando una denuncia ante la policía. No obstante, dado que las patentes son principalmente una herramienta económica, generalmente la aplicación más eficaz se obtiene mediante la suspensión o la orden de ceso de la infracción y la restitución de los beneficios económicos al titular de la patente.

En algunos países se designa un tribunal especial para conocer determinadas causas de propiedad intelectual. Es posible que ese tribunal disponga reglas especiales para las causas relacionadas con patentes, o que la legislación en materia de patentes contemple cuestiones específicas. Sin embargo, en ausencia de disposiciones especiales, los procedimientos civiles y las normas probatorias que aplican en las demandas relacionadas con patentes son iguales a las dispuestas para otras demandas de carácter civil.

Generalmente las demandas relativas a patentes requieren el nombramiento de un perito. Los peritos que participan en demandas civiles deben estar capacitados en el campo tecnológico pertinente así como en la aplicación del derecho de patentes en la tecnología específica objeto de la disputa.

El titular de la patente soporta la carga de demostrar la infracción. Un caso *prima facie* se constituye cuando el titular presenta pruebas de que es, en efecto, el titular de la patente, de que el supuesto infractor está realizando uno o más actos a los que tiene derecho exclusivo el titular de la patente y de que las reivindicaciones de la patente constituyen indicación de la actividad infractora; es decir, que la actividad infractora se relaciona con un objeto que corresponde a cada uno de los elementos de la reivindicación. A partir de ahí, el supuesto infractor soporta la carga de demostrar argumentos de defensa. Lo anterior puede conseguirse rechazando un elemento de la demanda del titular, por ejemplo, demostrando que el objeto de la demanda no corresponde con las reivindicaciones de la patente o que la actividad supuestamente

infractora estuvo autorizada por un acuerdo con el titular de la patente o por otro medio, como es el uso anterior a la publicación de la patente o la existencia de una licencia obligatoria. La otra defensa principal consiste en atacar a la patente propiamente dicha a fin de demostrar que ésta es nula porque no cumple los requisitos de patentabilidad. Los elementos de una demanda por infracción y los posibles argumentos de defensa se exponen a continuación.

## **Recursos civiles**

El titular de una patente puede solicitar que el tribunal le conceda cualquier recurso que le asista en virtud de la legislación interna. Esos recursos pueden incluir: un *auto preventivo*, o a un auto judicial que le ordene al supuesto infractor suspender la actividad infractora; un auto que suspenda la liberación aduanera si las mercancías infractoras están en proceso de importación; indemnización que compense el perjuicio; el reintegro de las utilidades y/o el pago de indemnización cuantificada de daños y perjuicios, si así lo dispone la legislación interna; y los gastos y costos en que incurrió el titular como consecuencia del litigio, incluidos los honorarios de abogados pagados por él. La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios puede depender de que se demuestre que el infractor sabía o tenía razones justificadas para saber que la actividad en cuestión constituía infracción.

### **Demostración de la infracción de patentes**

Toda acusación de infracción de patentes debe argumentar:

- Los derechos conferidos por una patente.  
La parte pertinente que interpone la demanda es el titular de la patente o un licenciatario autorizado para interponer la demanda.
  - Que el demandado está realizando uno de los actos que, en virtud de la patente, confieren derechos exclusivos al titular la misma.
  - Si la patente ampara un producto, que el demandado está realizando alguna de las siguientes actividades:
    - Fabricando el producto
    - Usando el producto
    - Ofreciendo en venta el producto
    - Importando el producto con fines de fabricarlo, usarlo, ofrecerlo en venta, o venderlo

- Si la patente ampara un procedimiento, que el demandado está realizando alguna de las siguientes actividades:
  - Usando el procedimiento
  - Fabricando el producto obtenido directamente de dicho procedimiento
  - Usando el producto obtenido directamente de dicho procedimiento
  - Ofreciendo en venta el producto obtenido directamente de dicho procedimiento
  - Vendiendo el producto obtenido directamente de dicho procedimiento
  - Importando el producto obtenido directamente de dicho procedimiento con el fin de fabricarlo, usarlo, ofrecerlo en venta, o venderlo
- Que la patente ampara el producto o el procedimiento del demandado. Cada uno de los elementos de una reivindicación deben encontrarse presentes en el producto o en el procedimiento supuestamente infractor.
- Que el demandado no tiene autorización del titular de la patente para realizar ninguno de dichos actos.

### Argumentos contra una acusación de infracción de patente

El demandado puede refutar una acusación de infracción de patente demostrando cualquiera de los siguientes hechos:

- Que el demandante no constituye parte adecuada para interponer la demanda:
  - No es el titular de la patente
  - Ni es licenciatario exclusivo de la patente ni el titular facultado para interponer la demanda
- Que la patente ya no está vigente:
  - Que la vigencia de la patente caducó
  - Que la patente caducó por no haberse pagado los impuestos o las tasas de mantenimiento
  - Que la patente fue declarada nula en fecha anterior
- Que el demandado no ha realizado los actos de que se le acusa. Si resulta difícil probar un negativo, es posible demostrar que el demandado no participó en los actos de infracción argumentados por el demandante.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

- Que el demandado estaba autorizado para realizar los actos supuestamente infractores:
  - Por medio de acuerdo con el titular de la patente o del agente de éste
  - Que actuó con arreglo a una licencia otorgada a un tercero
  - Que actuó con arreglo a otro tipo de autorización, por ejemplo, una licencia obligatoria
- Las reivindicaciones de la patente no *corresponden con* el producto o el procedimiento supuestamente infractor.  
El titular de la patente debe demostrar asimismo que la actividad infractora incorpora cada elemento de una o más reivindicaciones de la invención.
- La patente es nula porque:
  - Reivindica materia no patentable
  - El inventor nombrado no es el verdadero inventor
  - El inventor hizo una declaración esencial falsa
  - La invención estaba prevista en la técnica anterior (es decir, que no es novedosa a la luz de la técnica anterior)
  - La invención carece de actividad inventiva en relación con la técnica anterior.

No es posible infringir una patente nula. La técnica anterior se determina por referencia a la fecha efectiva de depósito, teniendo en cuenta las reivindicaciones de prioridad. El demandado debe presentar la técnica anterior pertinente o prueba de una declaración falsa y demostrar su carácter esencial.

## CAPÍTULO V

### OTRAS FORMAS LEGALES DE PROTECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

LAS PATENTES son la forma más corriente de protección de nuevas creaciones. No obstante, existen otras formas distintas de protección de las que puede disponerse para proteger nuevas creaciones como pasa a examinarse enseguida.

#### **Modelos de utilidad**

Un *modelo de utilidad* protege las innovaciones de menor importancia que aquellas que constituyen el objeto de una patente. Por lo general, la novedad constituye requisito para el registro de un modelo de utilidad, pero no ocurre lo mismo con la actividad inventiva.

Los modelos de utilidad están incluidos en la definición de propiedad industrial del artículo 1(2) del Convenio de París. En este convenio se encuentran los requisitos internacionales más importantes relacionados con los modelos de utilidad. El artículo 2 dispone el trato nacional en lo relacionado con la protección de la propiedad industrial y el mismo recurso jurídico contra toda vulneración de los dere-

chos de propiedad industrial. El artículo 4A del Convenio de París dispone un derecho de prioridad para cualquier persona que haya presentado una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, o marca comercial. El período de vigencia para la prioridad de las patentes y de los modelos de utilidad es de doce meses<sup>66</sup>. Sin embargo, cuando se solicita la patente de un diseño industrial en un país en virtud de un derecho de prioridad fundamentado en la solicitud de patente de un modelo de utilidad, el período de prioridad es el mismo que el de los diseños industriales, es decir, seis meses<sup>67</sup>. Por otra parte, el artículo 4A dispone que esté permitido solicitar la patente de un modelo de utilidad en un país debido al derecho de prioridad fundamentado en la presentación de la solicitud de una patente y viceversa<sup>68</sup>.

Las disposiciones del Convenio de París relacionadas con la caducidad y con las licencias obligatorias de las patentes aplican asimismo para los modelos de utilidad<sup>69</sup>. Los países miembros del convenio no pueden exigir la indicación o la mención de modelos de utilidad en mercancías como condición del derecho de protección<sup>70</sup>. Los países miembros del Convenio de París deben otorgar protección temporal a los modelos de utilidad y a las invenciones, los diseños industriales y las marcas comerciales patentables<sup>71</sup>. Por último, cada país miembro del convenio debe establecer un servicio y una oficina central especiales para la propiedad industrial con el objeto de divulgar al público lo relacionado con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas comerciales<sup>72</sup>.

El Tratado de Budapest aplica igualmente para los modelos de utilidad. El artículo 2(i) dispone que: “A los fines del presente Tratado y de su Reglamento se entenderá:

i) toda referencia a una ‘patente’ como una referencia a patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición”<sup>73</sup>.

66 Convenio de París, artículo 4C.

67 Convenio de París, artículo 4E(1).

68 Convenio de París, artículo 4E(2).

69 Convenio de París, artículo 5A.

70 Convenio de París, artículo 5D.

71 Convenio de París, artículo 11(1).

72 Convenio de París, artículo 12.

73 Tratado de Budapest, artículo 2(i).

## Los certificados de inventor

Los certificados de inventor reconocen las contribuciones de inventores y otros innovadores. Esa forma de reconocimiento se desarrolló como alternativa del régimen de patentes y tiene por objeto proporcionar un método para identificar y promover soluciones innovadoras a problemas al tiempo que evita la creación de derechos de propiedad privados, que no gozaban de aceptación en ciertos países cuyas economías eran socialistas o cuya planificación estaba centralizada. En aquellos países donde se desalentaban las actividades de mercado era frecuente que los inventores prefirieran los certificados de inventor, puesto que éstos suponían cierto grado de certeza de algún tipo de recompensa, mientras que las restricciones impuestas al régimen de mercado hacían imposible tratar de obtener recompensas potencialmente mayores del régimen de patentes.

A diferencia del régimen de patentes, el certificado de inventor no crea derechos exclusivos sobre la invención que constituye su materia. En vez de ello, constituye un sistema de reconocimiento que puede ir acompañado de una recompensa en dinero o de otra naturaleza. En términos económicos, los certificados de inventor nunca han tenido gran importancia. Tras la disolución de la antigua Unión Soviética y el cambio de las economías de planificación centralizada a las economías de mercado en la mayoría de los estados del bloque oriental, la importancia de dicha forma de protección ha disminuido aún más.

El artículo 4I del Convenio de París dispone que las solicitudes de certificados de inventor deban dar origen al mismo derecho de prioridad que se concede a las patentes. De la misma manera, el solicitante de un certificado de inventor tiene derecho a gozar del derecho de prioridad con base en la solicitud de una patente, un modelo de utilidad o un certificado de inventor. De igual forma, en virtud del Convenio de Budapest los certificados de inventor reciben un trato equivalente a las patentes. Si bien se propuso que los certificados de inventor se agregaran como uno de los tipos de propiedad industrial mencionados en el artículo 1(2) del Convenio de París<sup>74</sup>, dicha propuesta no prosperó. Puesto que a los certificados de inventor no se les menciona específicamente como objetos de protección de la propiedad industrial, no está claro si las disposiciones como el derecho a un trato nacional deben aplicarse a los certificados de inventor.

74 Véase el Anuario de la AIPPI de 1966/II, Q42, 26º Congreso, Tokio, 11 al 16 de abril de 1966, en <http://www.docstoc.com/docs/4159339/PREGUNTA: El certificado de Inventor-Anuario-II-a>, acceso el 12 de marzo de 2009.



## CAPÍTULO VI

# LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

UN DISEÑO INDUSTRIAL ES UNA COMPOSICIÓN de líneas o colores, o cualquier forma tridimensional que dé una apariencia especial a un artículo y que pueda servir de modelo de un producto industrial o artesanal<sup>75</sup>. El

---

75 Véanse, por ejemplo, las definiciones de diseño industrial de la Ley de Diseños Industriales de Trinidad y Tobago de 1996 (No. 18 de 1996), artículo 3: “Toda composición de líneas o colores, toda forma tridimensional o todo material, ya sea que esté o no esté relacionado con líneas o colores [...] cuando dicha composición, forma o material den una apariencia especial a un producto industrial o artesanal, puedan servir de patrón de un producto industrial o artesanal y atraigan la mirada y sean juzgados por esta”, pero dispone que la protección “no aplica a parte alguna de un diseño industrial que sirva exclusivamente para obtener un resultado técnico y en la medida en que no permita libertad en cuanto a características arbitrarias de apariencia”; véase igualmente la definición del Acuerdo de Cartagena, Decisión 486, artículo 113: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

término *diseño industrial* abarca los dibujos (es decir, las obras bidimensionales) y los modelos (obras tridimensionales).

El objeto de las leyes de diseño industrial consiste en proporcionar un medio de protección de los diseños ornamentales de objetos útiles. Aunque el derecho de diseño industrial es un aspecto distinto del derecho de propiedad intelectual, comparte algunas características con el derecho de patentes y otras con el derecho de autor. Es posible que la materia protegida en virtud de las leyes de diseño industrial de un país esté protegida por las leyes de patentes, las leyes de propiedad intelectual o incluso las leyes de competencia desleal en otro país.

#### Materia objeto de protección

La materia protegida por un diseño industrial es el diseño ornamental de un objeto útil. El diseño de un artículo consiste en las características visuales “incorporadas en un artículo o aplicadas a éste”, o a parte de un artículo, “mas no es artículo en sí”<sup>76</sup>. “Puesto que un diseño se manifiesta por su apariencia, la materia de un diseño [...] puede relacionarse con la configuración o con la forma de un artículo, con la ornamentación superficial de un artículo, o con ambas”<sup>77</sup>.

El diseño “debe ser una cosa definida y preconcebida susceptible de reproducción y no simplemente el resultado casual de un método [...] El diseño de un artículo consiste en las características visuales o el aspecto que presenta un artículo. Tiene la apariencia que presenta el objeto que crea una impresión en la mente del observador por medio de la vista”<sup>78</sup>.

“El diseño es inseparable del artículo al que se aplica. El diseño no puede existir por sí solo, simplemente como un esquema de ornamentación”<sup>79</sup>. Un diseño que consiste simplemente en un esquema de ornamentación superficial y que no es integral al artículo se protege más adecuadamente por medio del derecho de autor.

Una invención es a menudo una mezcla de funcionalidad y diseño ornamental. Es posible que un artículo útil posea características tanto funcionales

76 MPEP 15.02, citando Ex parte a Cady, 1916 C.D. 62, 232 O.G. 621, *Comm'r Pat.*, 1916.

77 MPEP 15.02.

78 Ibíd.

79 *Op. cit.*, citando a Blisscraft of Hollywood contra. United Plastics Co., 189 F. Sup. 333, 127 USPQ 452 (S.D.N.Y. 1960), 294 F.2d 694, 131 USPQ 55, 2d, circa 1961.

como ornamentales. Las características técnicas o funcionales de un diseño deben protegerse en virtud de las leyes de patentes, puesto que no son adecuadamente susceptibles de protección como diseños industriales. No obstante, en la práctica puede resultar difícil separar la utilidad de la naturaleza ornamental de un artículo.

### Condiciones de la protección

Por lo general, un diseño industrial se protege si es nuevo y original y si no está determinado exclusivamente por sus características técnicas o funcionales. El artículo 25 de los ADPIC exige que sus miembros protejan los diseños industriales creados independientemente, cuando éstos sean nuevos u originales. Los miembros pueden disponer que los diseños no son nuevos u originales si no se diferencian significativamente de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos. Los miembros pueden disponer asimismo que dicha protección no se extienda a los diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

En la mayoría de los países se protegen los diseños industriales con arreglo a un régimen de registro. Es posible que dicho régimen se fundamente estrictamente en el registro, en cuyo caso el derecho que recibirá protección lo determinarán los tribunales cuando el solicitante intenta exigir el cumplimiento de derechos de diseño industrial, o posiblemente incluya un examen similar al correspondiente a las patentes. En los Estados Unidos se protegen los diseños industriales en cuanto *patentes de diseños*, si los diseños son nuevos (en el mismo sentido de las patentes), ornamentales (en contraste con útiles) y si no constituyen simplemente una mejora obvia de diseños similares.

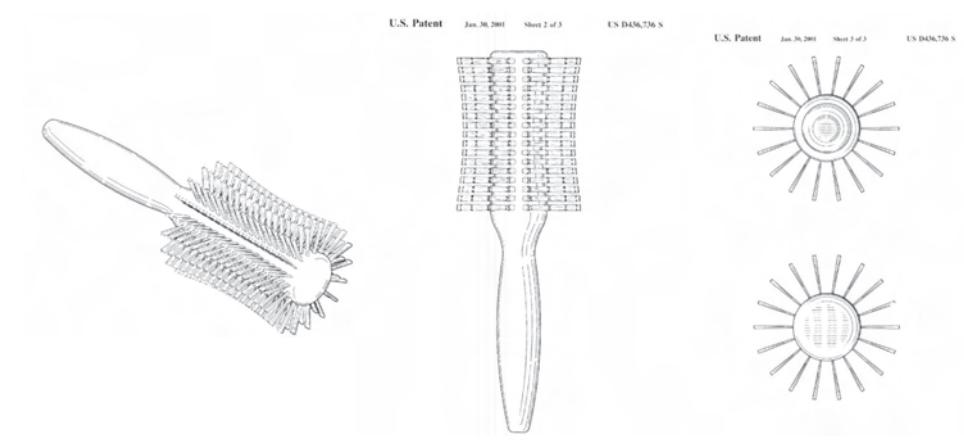
### Dibujos

Debido a que la naturaleza esencial de un diseño industrial estriba en la apariencia del artículo, es fundamental que el solicitante presente dibujos que revelen plenamente el diseño. Toda solicitud de registro de un artículo tridimensional debe incluir la cantidad de vistas necesarias para definir el diseño. A diferencia de las patentes de artículos útiles, normalmente la solicitud de registro de un diseño industrial incluye poca o ninguna descripción narrativa distinta de un título o de una breve declaración de la naturaleza del artículo relacionado con el diseño y una explicación de los dibujos. Las figuras 13 y 14 ilustran ejemplos de diseños ornamentales de dos clases distintas de objetos útiles.

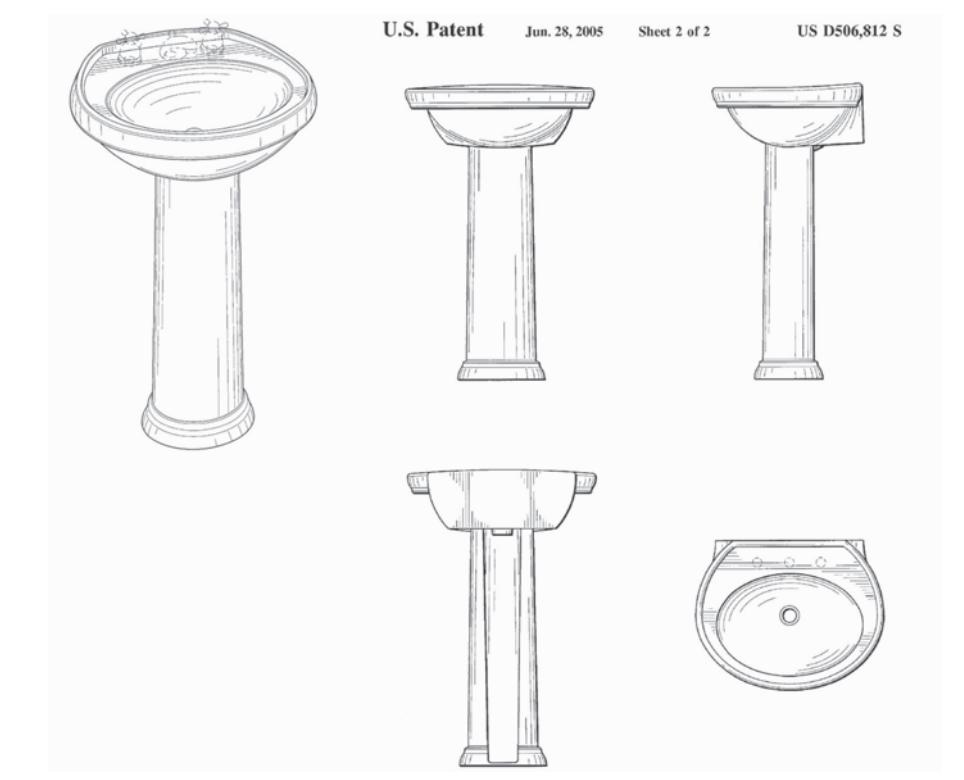
## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

**FIGURA 13.** Figuras de la patente de diseño estadounidense 436.736, concedida a Bigio por el diseño ornamental de un cepillo para el pelo.



**FIGURA 14.** Figuras de la patente de diseño estadounidense D506, 812, otorgada a Rivas por el diseño ornamental de un lavamanos y un pedestal.



## Diseños industriales y patentes

La principal distinción entre el registro y la patente de un diseño industrial es que la patente se ocupa de los aspectos de utilidad de la invención (requisito que se describe como utilidad o aplicación industrial), mientras que un diseño industrial protege los aspectos ornamentales de artículos de utilidad (en ocasiones la patente de una invención útil se denomina patente de utilidad). Un artículo específico puede ser objeto de ambas formas de protección. Por ejemplo, si una lámpara funciona de acuerdo con un principio nuevo (como en el caso de la adopción del uso de la bombilla eléctrica), ese adelanto técnico novedoso podrá protegerse por medio de una patente (de utilidad). Si además la lámpara posee un diseño particular que la reviste de una apariencia o un aspecto determinados, ese diseño ornamental podría protegerse registrando el diseño industrial.

Mientras que una solicitud de patente requiere una descripción detallada de la materia de la solicitud y el alcance de la cobertura está regido por el lenguaje preciso de las reivindicaciones, un diseño industrial se revela principalmente por medio de una imagen: un dibujo o una fotografía que exhiba la apariencia del artículo. Si se hace uso de reivindicaciones, éstas son de naturaleza formal: "Reivindico el diseño ilustrado". Toda característica funcional del objeto o una parte de su apariencia que esté determinada por su función no deben protegerse en cuanto diseño industrial.

| Comparación de requisitos de los diseños industriales y de las patentes     |   |
|---|---|
| Patentes  | Diseños industriales                              |
| Nueva   | Nuevo   |
| Útil o aplicable industrialmente  | Ornamental  |
| Actividad inventiva o no constituir una modificación obvia de una invención | No constituir una modificación obvia de un diseño |

## Diseños industriales y derecho de autor

Conforme al artículo 2, numeral 7, del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, la protección de obras de arte aplicado y la de los diseños y modelos industriales, junto con las condiciones en que deben protegerse esos objetos, quedan delegadas a las disposiciones de las leyes nacionales. El convenio exige que para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro

país más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

En tanto que la protección de patentes requiere que una invención sea *nueva*, esto es, que no haya existido anteriormente, por lo general el derecho de autor requiere únicamente que la obra sea *original*, es decir, que no haya sido copiada o derivada de la obra de un tercero. El artículo 25.1 de los ADPIC exige que los miembros de la OMC protejan los diseños industriales creados independientemente y que sean “nuevos” u originales”, pero permite que cada miembro de la OMC decida cuál norma debe aplicarse, es decir, la novedad, como en el caso de las patentes, o la originalidad, como en el de los derechos de autor.

La decisión relativa a determinar si los diseños industriales están protegidos por una ley especial sobre diseños industriales o por derechos de autor marca una gran diferencia en la duración y en la forma de protección de que se dispone. El derecho de autor tiene una vigencia mucho más larga que las leyes sobre diseños industriales, pero éstas proporcionan protección contra la fabricación, venta e importación de diseños creados independientemente pero cuya apariencia es sustancialmente similar a la del diseño industrial protegido.

### **Disposiciones especiales relacionadas con los textiles**

El artículo 25 de los ADPIC exige que los miembros de la OMC se aseguren de que se cumplan los requisitos necesarios para la protección de diseños textiles, particularmente en lo relacionado con el costo, el examen y la publicación, que no deben dificultar injustificadamente las posibilidades de obtener protección. Los miembros de la OMC están en libertad de cumplir la anterior obligación por medio de leyes de derecho de autor o de diseño industrial.

### **Diseños industriales y protección de la imagen comercial**

En algunos países el registro de los diseños industriales se emplea con el objeto de proteger la imagen comercial. En ciertos casos también es posible proteger la imagen comercial en virtud de las leyes sobre diseño, pero cuando se trata simplemente de ornamentación superficial (por ejemplo, las imágenes o las palabras de un empaque), la imagen comercial puede protegerse mejor en virtud de las leyes de competencia desleal o las leyes de derecho de autor.

Un diseño industrial que se relacione con la forma del empaque puede ser susceptible de protección en cuanto diseño, en virtud de las leyes de marcas de fábrica o de comercio, de las leyes de competencia desleal, o por medio de algunas o todas esas formas de protección.

Cuando la imagen comercial está protegida por un diseño industrial, es preciso asegurarse de evitar registrar un diseño que vulnere una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial. En caso de conflictos, el mejor método consiste en otorgar todos los derechos a la parte cuya prioridad en una de las formas de propiedad industrial sea más antigua. Cuando el registro constituye requisito, es necesario asegurarse de evitar registrar un diseño industrial como un artículo determinado por su función. Por ejemplo, la forma o las marcas de una lata pueden ser registrables, pero un sistema de "corcholata" es una característica funcional que debe protegerse en virtud de las leyes de patentes o en cuanto modelo de utilidad, mas no en cuanto diseño industrial.

### **Derechos conferidos por el registro de un diseño industrial**

El artículo 26.1 de los ADPIC especifica que el titular de un diseño industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. El artículo 26.1 de los ADPIC permite excepciones limitadas a dichos derechos si las excepciones no entran en conflicto injustificable con la explotación normal de diseños industriales protegidos y no menoscaban injustificablemente los intereses legítimos de terceros. El artículo 26.3 del los ADPIC dispone un término mínimo de protección de diez años.

### **Patente, modelo de utilidad o diseño industrial: ¿Cómo elegir la forma adecuada de protección?**

Si bien las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales se relacionan con innovaciones industriales, cada uno proporciona una protección de distinta naturaleza. Aunque las definiciones ofrecen orientación, el tema se ilustra mejor tomando en consideración algunos ejemplos.

**Ejemplo 1:** Un teléfono. El mecanismo que lo hace funcionar puede ser objeto de solicitud de una patente porque se relaciona exclusivamente con las características útiles del objeto. Algunas características

también podrían ser objeto de patente, por ejemplo, el circuito eléctrico que permite que la computadora vuelva a marcar o que muestre un número. La forma del teléfono, la distribución de las teclas o la ubicación de la pantalla donde aparecen los números podrían ser objeto de registro de un diseño industrial puesto que se relacionan con la apariencia del artículo; es decir, que un teléfono rectangular cumple la misma función que un teléfono ovalado, y que un teléfono de caja negra cumple la misma función que uno de caja transparente, pero cada uno de ellos ofrece una apariencia distinta. Adherir un lápiz y una libreta al teléfono constituiría una característica útil más que decorativa y, por consiguiente, no sería objeto adecuado de registro de un diseño industrial. Sin embargo, puesto que lápiz y papel se utilizan a menudo en relación con un teléfono, es probable que adherirlos al teléfono constituya una mejora obvia de la técnica actual y la innovación (que podría ser novedosa y muy útil) no sería patentable puesto que carecería de actividad inventiva. Por tanto, dicha innovación sería objeto adecuado de registro de un modelo de utilidad.

**Ejemplo 2:** Un producto alimentario, por ejemplo, un pastel. Tanto la receta (el proceso de elaboración de un artículo útil) como el artículo en sí (una composición de materia o el producto de un proceso novedoso) podrían ser objeto de patente, con la condición de que cumplan otras condiciones de patentabilidad, como lo es la actividad inventiva. Podría existir una actividad inventiva si el pastel se elabora de acuerdo con un proceso que le otorgue cualidades particulares (inesperadas), por ejemplo, una mayor duración en el estante, una textura distinta, o un sabor particular. En algunos casos, es posible que la actividad inventiva exista si el proceso le da al artículo una apariencia inesperada; normalmente no existe actividad inventiva si la única propiedad nueva es la forma o la ornamentación de la superficie. No obstante, si al mismo pastel se le da una forma o se decora de tal manera que presente una apariencia particular, el pastel podría ser susceptible de obtener una patente de diseño y el molde o el recipiente utilizado para preparar el pastel podría ser objeto de un modelo de utilidad.

Es posible que con anterioridad a la presentación de la solicitud no se sepa si una invención contiene el grado necesario de innovación (novedad y actividad inventiva) que la haga susceptible de obtener una patente, o si sería aconsejable que el solicitante pida el registro de los artículos nuevos en cuanto diseños industriales o modelos de utilidad. Por tanto, los inventores se benefician cuando las leyes de un país en materia de propiedad industrial

permiten que el solicitante modifique una solicitud de patente y la cambie a una solicitud de registro de un diseño industrial o de un modelo de utilidad, o que cambie una solicitud de registro de un diseño industrial o de un modelo de utilidad a una solicitud de patente, o una solicitud de registro de un modelo de utilidad a una solicitud de registro de un diseño industrial o de patente, cuando sea del caso, y cuando las leyes disponen que el solicitante no perderá la novedad de la invención, es decir, la solicitud modificada por haber presentado inicialmente una solicitud encaminada a obtener un tipo distinto de protección.

### Protección internacional de diseños industriales

Una persona que quiera proteger un diseño industrial en más de un país deberá presentar solicitudes en cada uno de los países en que pretende obtener protección y cumplir con los requisitos legales de cada país. Ese proceso resulta más fácil si se reivindica prioridad según lo dispuesto en el Convenio de París.

### Protección internacional en virtud del Acuerdo de La Haya

Para los diseñadores capaces de aprovechar los beneficios del Acuerdo de La Haya relativo al registro internacional de diseños industriales, el proceso de presentar solicitudes en el extranjero se facilita considerablemente. El acceso a los beneficios del Acuerdo de La Haya está basado en la nacionalidad o el domicilio del solicitante, o en su establecimiento real y eficaz en una parte contratante del Acuerdo de La Haya<sup>80</sup>.

La solicitud internacional se presenta ante la Oficina Internacional (OMPI), o en algunos casos, ante la oficina de propiedad industrial de la parte contratante por medio de la cual el solicitante tenga acceso al Acuerdo de La Haya<sup>81</sup>. La OMPI realiza un examen destinado únicamente a cumplir formalidades y, salvo que se hayan presentado a efectos de aplazar su publicación, publica por medio de Internet las solicitudes que cumplan los requisitos formales, en el *Boletín de Diseños Internacionales*.

80 El acceso puede basarse asimismo en la residencia habitual en una de las partes contratantes. *Guía del Registro Internacional de Diseños*, 02.05, OMPI, [http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague\\_guide\\_part\\_a.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/guide/pdf/hague_guide_part_a.pdf), acceso el 13 de marzo de 2009.

81 “Normalmente, el solicitante envía la solicitud internacional directamente a la Oficina Internacional. No obstante, en virtud de la Ley de 1960, una Parte Contratante tiene derecho a exigir que, cuando se considera el Estado de origen, la solicitud debe presentarse por intermedio de su Oficina nacional”, *Op. cit.*, *Guía*, p. 02.13.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

A continuación, cada una de las oficinas designadas por el solicitante lleva a cabo un examen sustantivo de conformidad con la legislación nacional de la oficina pertinente y notifica toda denegación a la oficina internacional. En caso de no comunicarse denegación alguna, se concede la protección, que tiene los mismos efectos que la concesión de protección en cada una de las partes contratantes donde la solicitud internacional entre en vigor<sup>82</sup>. Los registros internacionales pueden renovarse en incrementos de cinco años, hasta la vigencia máxima dispuesta por cada parte contratante<sup>83</sup>. Ese sistema tiene diversas ventajas, entre ellas la posibilidad de presentar una sola solicitud y designar varios países donde se desee obtener protección, cumplir únicamente con una serie única de formalidades relativas al examen, y la simplificación de la gestión del diseño industrial por el hecho de tener que cumplir únicamente una sola serie de procedimientos de renovación o de registro de cambio de nombre o de cesión de titularidad.

---

82 *Op. cit., Guía*, p. 02.14-02.22.

83 *Op. cit., Guía*, p. 02.23.

## CAPÍTULO VII

# PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES

LOS MIEMBROS DE LA OMC están obligados a proteger las variedades vegetales nuevas por medio de patentes o de un sistema *sui géneris* eficaz, o por medio de una combinación de ambos<sup>84</sup>. Si bien los ADPIC contemplan requisitos detallados referentes a la protección que debe otorgarse a las patentes, al derecho de autor y a los diseños industriales, no contienen mayores orientaciones en cuanto a lo que constituye un sistema eficaz de protección de variedades vegetales.

La mejor fuente de información sobre el tema y la norma internacional para la protección de variedades vegetales es el Convenio Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (Ley de 1991), al que generalmente se denomina por su sigla en francés: UPOV<sup>85</sup>. El UPOV es el principal acuerdo internacional en el campo de la protección de variedades vegetales. El documento contiene la

84 TRIPS article 27.3(b).

85 Union pour la Protection des Obtentions Végétales.

serie más completa de condiciones para tal protección, además de especificar determinadas excepciones obligatorias y establecer un régimen internacional de protección de nuevas variedades vegetales. El UPOV otorga una serie de derechos similares a los establecidos para las invenciones y las marcas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; por ejemplo, el derecho de prioridad y el derecho al trato nacional, pero contiene una serie considerablemente más detallada de requisitos. La calidad de miembro del UPOV no prevé un sistema centralizado de presentación de solicitudes como el que se dispone en virtud del PCT o el Tratado de La Haya. La inclusión en calidad de miembro del UPOV está disponible para los países y las organizaciones intergubernamentales cuyas legislaciones concuerden con las disposiciones de este convenio.

La protección de variedades vegetales (a la que también se denomina “derechos de los obtentores de variedades vegetales”) confiere al desarrollador de una nueva variedad vegetal el derecho de controlar determinados usos de la variedad; por ejemplo, el derecho de impedir que terceros reproduzcan la variedad o vendan o comercialicen su material propagador o su producto.

### **Condiciones para la protección de vegetales**

La protección de variedades vegetales se obtiene en los países adscritos al UPOV presentando una solicitud ante la oficina de protección de variedades vegetales designada por las leyes nacionales. El artículo 10 del UPOV dispone que el obtentor tiene derecho a elegir el país en que presentará la solicitud original y a presentar solicitudes en otros países sin necesidad de esperar una autorización. Además, la duración del derecho del obtentor no puede denegarse o limitarse argumentando que no se ha solicitado protección, o que ésta ha caducado o que se ha denegado en otro Estado u organización intergubernamental.

Las variedades tienen derecho a protección si son nuevas, distintas, homogéneas y estables. El artículo 5.2 del UPOV dispone que no pueden exigirse otros requisitos para la protección, con la condición de que la variedad posea una denominación (nombre) apropiada y que el solicitante cumpla las formalidades y pague los derechos necesarios.

## Novedad

Una variedad es *nueva* si el material propagador o cosechado de la misma no ha sido vendido ni enajenado a terceros por parte del obtentor o con el consentimiento de éste con el fin de explotar la variedad:

- Internamente, en el término de un año anterior a la fecha de presentación de una solicitud de protección de una variedad vegetal; o
- En un país extranjero, en el término de cuatro años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o en el caso de las vides y los árboles, con más de seis meses de anterioridad a la presentación de la solicitud; o
- Antes, si el país extiende por primera vez la cobertura de la protección a géneros o especies nuevos.

## Distinción

Una variedad vegetal es *distinta* si es claramente distingible de cualquier otra variedad cuya existencia sea materia de conocimiento general en la fecha de presentación de la solicitud de protección de la variedad vegetal. La presentación de una solicitud de protección de una variedad vegetal en cualquier país significa que la variedad será de conocimiento general en el mundo entero, al igual que la presentación de una solicitud de ingreso de la variedad en un registro oficial de variedades. En ambos casos, las variedades pertinentes pasan a ser de conocimiento general únicamente si la solicitud efectivamente da como resultado la concesión de protección de una variedad vegetal, o cuando la solicitud esté encaminada a ingresar una variedad en un registro oficial, si dicha variedad efectivamente se ingresa en el registro.

## Homogeneidad

Una variedad se considera *uniforme* si es lo suficientemente uniforme en cuanto a sus características relevantes, tomando en consideración la variación que puede esperarse en las características específicas de su propagación. La homogeneidad absoluta, como la que podría esperarse de artículos de producción masiva, no constituye requisito. En la práctica, las características que deben ser homogéneas son aquellas necesarias para describir la variedad y distinguirla de otras variedades.

## **Estabilidad**

Por último, una variedad se considera *estable* si sus características relevantes no registran cambios tras propagarse repetidamente, o en el caso de un ciclo específico de propagación, al final de cada uno de dichos ciclos.

## **Examen**

El artículo 12 del UPOV exige que cada aplicación se examine para verificar su cumplimiento con las condiciones necesarias para la protección. Durante el transcurso del examen, la autoridad competente en materia de variedades vegetales podrá sembrar la variedad o llevar a cabo otras pruebas necesarias, puede causar que se efectúe el cultivo de la variedad o la realización de otras pruebas necesarias, o puede tomar en cuenta los resultados de las pruebas de cultivo o de otros ensayos que ya se hayan llevado a cabo. A efectos de examen, la autoridad podrá exigir que el obtentor suministre la totalidad de la información, los documentos o el material necesarios.

## **Derecho de prioridad**

El artículo 11 del UPOV dispone un derecho de prioridad cuya vigencia es de doce meses, contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, pero que excluye el día en que se presente la solicitud subsiguiente. Ningún acto realizado durante el período de prioridad, por ejemplo, la presentación de una solicitud o la publicación o el uso de la variedad objeto de la solicitud, podrá constituir motivo de denegación de la solicitud ni dar origen al derecho de un tercero.

A fin de aprovechar el derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicarlo en la solicitud subsiguiente y podrá exigírselle que suministre copia fiel de los documentos pertinentes para la solicitud inicial, certificada como copia fiel por la oficina en que se presentó, junto con muestras u otras pruebas de que ambas solicitudes se relacionan con la misma variedad. Así mismo, el obtentor deberá disponer de un plazo mínimo de tres meses para suministrar el material relativo a la prioridad y de dos años contados a partir del vencimiento del período de prioridad para suministrar información, documentos, o material necesarios para el examen.

## Protección de variedades vegetales

La protección de variedades vegetales otorga al obtentor el derecho de controlar el uso del material propagador. El artículo 14 del UPOV dispone que se requiere autorización del obtentor para cualquiera de los siguientes usos del material propagador de la variedad protegida:

- Producción o reproducción, que también se denominan multiplicación;
- Acondicionamiento con fines de propagación;
- Ofrecerlo a la venta;
- Venta u otra forma de comercialización;
- Exportación;
- Importación; o
- Tener existencias con cualquiera de los fines anteriormente descritos.

El obtentor podrá hacer uso de su autorización con arreglo a determinadas condiciones y limitaciones. A reserva de las disposiciones sobre excepciones y agotamiento que se mencionan más abajo, el derecho del obtentor se extiende al material cosechado, que incluye los vegetales enteros y partes de éstos que se hayan obtenido por medio del uso ilícito del material propagador de la variedad protegida, salvo cuando el obtentor tenga oportunidad razonable de ejercer su derecho relacionado con dicho material propagador.

En ciertos casos, la protección de una nueva variedad se extiende asimismo a otras variedades:

- Variedades que se deriven esencialmente de la variedad protegida;
- Variedades que no son claramente distinguibles de la variedad protegida; o
- Variedades cuya producción requiere el uso repetido de la variedad protegida.

Sin un alcance de tal magnitud, los derechos del obtentor serían de poca importancia.

## Variedades esencialmente derivadas

Una variedad se deriva esencialmente de otra variedad (*la variedad inicial*):

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

1. Cuando se deriva predominantemente:
  - De la variedad inicial, o
  - De una variedad que a su vez se derive predominantemente de la variedad inicial, en tanto que conserve la expresión de las características esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial; y,
2. Cuando sea claramente distingible de la variedad inicial; y
3. Con excepción de las diferencias que resulten del acto de derivación, cuando concuerde con la variedad inicial en cuanto a la expresión de las características esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial del material propagador de la variedad protegida.

### **Vigencia**

El artículo 19 del UPOV dispone que la protección de las variedades vegetales debe concederse por un período de tiempo fijo. Dicho período no será inferior a veinte años contados a partir de la fecha de concesión de la protección, o en el caso de los árboles y las vides, no será inferior a veinticinco años contados a partir de la fecha de concesión de la protección.

El artículo 13 del UPOV dispone protección provisional, es decir, la protección del derecho del obtentor durante el período transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de publicación de la solicitud de concesión del derecho del obtentor y la fecha de concesión del derecho del obtentor. El obtentor tiene derecho, como mínimo, a remuneración equitativa de cualquiera de los actos realizados durante dicho período que requieran la autorización del obtentor cuando dichos actos se lleven a cabo tras la concesión del derecho al obtentor.

### **Excepciones obligatorias**

Los derechos de los obtentores no son absolutos. El UPOV dispone determinadas excepciones obligatorias, es decir, excepciones a la protección que deben estar dispuestas en las leyes de los miembros del convenio. El artículo 15 del UPOV dispone que el derecho del obtentor no deberá extenderse a:

- Los actos realizados de forma privada con fines no comerciales;
- Los actos realizados con fines experimentales, y
- Los actos realizados con el fin de obtener otras variedades.

### **Excepción opcional**

El artículo 15.2 del convenio UPOV permite que las partes contratantes del convenio adopten una excepción que permita que un agricultor use los productos de su propia cosecha con fines de propagación en las tierras de su propiedad. Esta excepción debe ejercerse dentro de límites razonables y debe estar supeditada a disposiciones que salvaguarden los intereses legítimos del obtentor. La excepción se limita además al uso del producto de la cosecha del agricultor que se obtenga por medio de la siembra en las tierras de propiedad del agricultor. La excepción aplica para una variedad protegida o una variedad esencialmente derivada de la variedad protegida, o que no sea distinguiible de ésta.

### **Agotamiento**

El UPOV dispone el agotamiento del derecho del obtentor. Con arreglo al artículo 16, dicha doctrina de agotamiento aplica para:

- El material propagador de cualquier naturaleza;
- El material cosechado, el material cosechado, incluidos los vegetales enteros, las partes de vegetales, y
- Todo producto elaborado directamente del material cosechado.

El derecho del obtentor no se extiende a los actos relacionados con cualquiera de los materiales mencionados si el obtentor ha vendido o de cualquier otra forma ha comercializado el material, o si éste se ha vendido o comercializado con el consentimiento del obtentor en el territorio de un miembro del UPOV, salvo en dos situaciones:

- Si los actos implican mayor propagación de la variedad en cuestión, o
- Si los actos implican una exportación de material de la variedad, que permita la propagación de la variedad en un país que no proteja las variedades de los géneros o de las especies vegetales a los que per-

tenezca la variedad, salvo cuando el material exportado se exporta con fines de consumo final.

**Ejemplo:** Un cultivador obtiene una nueva variedad de maíz, que él mismo cultiva; vende los granos para que se usen como alimento. El cultivador se entera de que el grano se vendió a mayor precio. El cultivador no puede ejercer sus derechos de obtentor para impedir ventas posteriores ni reclamar un porcentaje del producto de dichas ventas en que el grano se vende como alimento porque esos derechos se agotan como consecuencia de la venta inicial del grano por parte del obtentor. Lo anterior significa que el obtentor ya se ha beneficiado del derecho del obtentor cuando recibió el beneficio de la primera venta. El cultivador puede ejercer el derecho de obtentor para impedir la reventa o el uso del grano para cultivar más maíz de la variedad protegida y para impedir la exportación del grano a un país que no proteja las variedades del mismo género o de la misma especie de la variedad de maíz protegida, puesto que esos derechos no quedan agotados por la venta del grano.

**Ejemplo:** El cultivador del ejemplo anterior vende grano de maíz a un distribuidor, pero posteriormente se entera de que un vecino ha tomado grano del cultivo del cultivador sin permiso de éste y que usó el grano para cultivar más plantas de la variedad protegida. El vecino muele los tallos y los vende como alimento para animales. Los derechos del cultivador no se agotan en relación con el alimento para animales, y el cultivador debería tener la capacidad legal de impedir el cultivo del maíz protegido, incautar el material cosechado y los productos elaborados a partir de dicho material y exigir indemnización económica por daños y perjuicios equivalente a las pérdidas sufridas por el cultivador, a las utilidades del vecino, o a ambas.

### **Restricciones al derecho de obtentor**

Salvo lo permitido específicamente, el artículo 17 del UPOV prohíbe la imposición de mayores restricciones al derecho del obtentor, excepto por razones de interés público. Si una restricción de esa índole tiene como efecto autorizar a un tercero para que realice cualquiera de los actos que requieren autorización del obtentor, el gobierno deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba remuneración equitativa.

## La protección de las variedades vegetales comparada con la protección de patentes

La concesión de protección de variedades vegetales se confirma por medio de la expedición de un documento que en algunos países se denomina certificado y en otros, patente de variedad vegetal. Llámese o no patente, debería disponerse de protección de todas las variedades y géneros vegetales si éstos son nuevos, distintos, homogéneos y estables.

La anterior forma de protección no debe confundirse con la patente de una invención, que debería amparar las invenciones que sean nuevas, útiles y que contengan una actividad inventiva. Es posible obtener patentes de invención para vegetales si éstas no están excluidas por la legislación nacional.

Tampoco debe confundirse la protección de variedades vegetales con las patentes especiales de vegetales que pueden obtenerse para los vegetales asexualmente reproducidos en algunos países, por ejemplo, Corea del Sur y los Estados Unidos.

La vigencia mínima de las patentes debe ser de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud. La protección de variedades vegetales dispone una vigencia mínima de veinte años contados a partir de la concepción, o una vigencia mínima de veinticinco años en el caso de los árboles y las vides.

La protección de patentes y de variedades vegetales dispone series distintas de derechos legales. Las patentes confieren al titular el derecho exclusivo de elaborar, usar, vender, ofrecer a la venta, o importar con dichos fines el producto directo del proceso patentado. La protección de variedades vegetales confiere al titular el derecho exclusivo de producir o reproducir material propagador o acondicionarlo con fines de propagación, y el derecho de ofrecer a la venta, vender, o de cualquier otra forma comercializar, exportar, importar o abastecerse del material propagador con dichos fines. Las excepciones y limitaciones de los derechos del titular de una variedad vegetal son mucho más extensas para las variedades vegetales que las excepciones y limitaciones de la protección que está permitido otorgar a las patentes.

**Consejo práctico: Cómo elegir la forma correcta de protección de innovaciones agrícolas**

Los avances tecnológicos en materia agrícola no se limitan a los vegetales. La tabla siguiente sugiere la forma más probable de protección<sup>86</sup> de la mayoría de los avances tecnológicos en el campo de la agricultura.

| Tipos de desarrollo tecnológico  | Forma de protección que puede ser de aplicación |
|--|---|
| Variedades vegetales y razas animales desarrolladas por medio de programas de reproducción | Derechos de obtentor                            |
| Métodos de cultivo   | Patente   |
| Maquinaria / equipo agrícola   | Patente   |
| Géneros y especies recién descubiertos   | Derechos de obtentor                            |
| Productos químicos agrícolas   | Patente   |
| Vegetales y animales obtenidos por medio de ingeniería genética                            | Patente, derechos de obtentor                   |

**Otras cuestiones**

Véanse las exposiciones incluidas más abajo, relacionadas con la elección de la forma de protección adecuada para los productos agrícolas y con cuestiones especiales relativas a las variedades vegetales y el Convenio sobre Biodiversidad.

<sup>86</sup> No todas las formas de protección están disponibles en todos los países. Algunos países no incluyen vegetales y animales dentro de su sistema de protección de patente. Regulación sobre cría de animales, que no sean organismos microbiológicos, se encuentra bajo regulaciones domésticas de pocos países.

## CAPÍTULO VIII

# CUESTIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE

AL IGUAL QUE RAMAS DEL DERECHO, la propiedad intelectual está influida por el contexto social, económico y político en que se desarrolla. La legislación se redacta a partir de la experiencia y los acuerdos internacionales se negocian con el fin de reflejar la evolución de las necesidades de las partes contratantes. Un ejemplo drástico del desarrollo de nuevas leyes y acuerdos internacionales encaminados a ocuparse de la proliferación de la piratería del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio, que fue posible, o al menos resultó más fácil, debido al desarrollo de nuevas tecnologías y a la globalización del comercio internacional.

La propiedad intelectual existe asimismo en un contexto jurídico más amplio. En la mayoría de los casos, los procesos relacionados con la propiedad intelectual están sujetos a los mismos procedimientos civiles, penales y administrativos que las demás áreas del derecho. Además, algunos tipos de actividades están supeditados a disposiciones reglamentarias u otras disposiciones legales, además de

las relacionadas con la propiedad intelectual. Tales situaciones pueden dar lugar a cuestiones que exijan consideración especial, entre las cuales se cuentan las que tienen que ver con la relación entre la propiedad intelectual y la salud pública o el medio ambiente. A continuación se tratan con más detalles algunas de ellas.

### **Protección de materia patentable**

Los ADPIC exigen que todos sus miembros ofrezcan protección en materia de patentes a las invenciones en todos los campos de la tecnología. Varios miembros tienen (o han tenido) leyes de patentes que excluyen la patentabilidad de ciertos tipos de invenciones. La mayoría de las veces esas exclusiones tienen que ver con alimentos o con productos farmacéuticos.

El artículo 65.4 de los ADPIC permite que los miembros que sean países en desarrollo aplacen la implementación de la protección plena de materia patentable hasta el primero de enero de 2005, si a primero de enero de 2000 dichos países no protegían determinados productos. El artículo 66.1 de los ADPIC permite que los miembros que sean países menos desarrollados aplacen la implementación de la mayoría de las disposiciones durante un período de diez años, es decir, hasta el primero de enero de 2005. El 22 de junio de 2002, el consejo de los ADPIC, que es el consejo de la OMC responsable de la propiedad intelectual, aprobó una prórroga hasta el primero de enero de 2016 para que los países menos adelantados protejan los productos farmacéuticos y, en virtud del artículo 70.9 de los ADPIC, dispuso una exención de las disposiciones sobre derechos exclusivos de comercialización durante el mismo período.

Con arreglo al artículo 65.5 de los ADPIC, los miembros no están autorizados para adoptar disposiciones cuyo resultado sea un grado inferior de concordancia con los ADPIC. Por consiguiente, no es aceptable que un miembro de la OMC amplíe las excepciones de su ley de patentes a fin de que correspondan con las excepciones para las que se permite el período de transición.

**Ejemplo:** Con anterioridad a la adopción de su nueva ley de propiedad intelectual, Egipto excluyó la patentabilidad de productos químicos para fabricar alimentos o productos farmacéuticos. Esta excepción se hizo más restrictiva que la permitida en virtud de los ADPIC puesto que otros tipos de productos químicos agrícolas eran materia patentable. Por ende, Egipto

no podría haber dejado de ofrecer patentes de productos químicos agrícolas hasta que finalizara el período de transición.

La tabla siguiente resume las disposiciones de los ADPIC sobre productos químicos farmacéuticos y agrícolas:

| <b>Requisito de los ADPIC</b>   | <b>Explicación breve</b>   |
|---|--|
| <b>Artículo 27:</b> Plena protección de la materia patentable en virtud de la ley de patentes | <b>Artículo 27:</b> exige que se disponga de patentes en todos los campos de la tecnología.  |
| <b>Artículo 65.4:</b> Período de transición   | <b>Artículo 65.4:</b> Dispone un período de transición para que los países en desarrollo implementen la protección de patentes de productos que no constituyan materia patentable en la fecha de aplicación general de los ADPIC.  |
| <b>Artículos 65.5, 70.8, 70.9:</b> Requisitos durante el período de transición                | <p><b>Artículo 65.5:</b> Prohíbe las modificaciones que impliquen un menor grado de concordancia con los ADPIC.</p> <p><b>Artículo 70.8:</b> Exige que los miembros que no ofrezcan plena protección de la materia patentable durante la transición establezcan un método de recibo de solicitudes de productos químicos farmacéuticos o agrícolas ("buzón") y les otorguen ciertos beneficios a partir del primero de enero de 1995 hasta que se disponga su protección.</p> <p><b>Artículo 70.9:</b> Dispone que los miembros estipulen un período de derechos exclusivos de comercialización para los productos cobijados por las solicitudes depositadas en los buzones y que cumplan ciertas condiciones.</p> |
| <b>Artículo 39.3:</b><br>Protección de datos de prueba y otros datos                          | <b>Artículo 39.3:</b> Exige la protección de datos de prueba y otros datos presentados como condición para la obtención de la aprobación de la comercialización de productos químicos farmacéuticos o agrícolas a fin de proteger esos datos contra la divulgación y el uso comercial desleal.   |

## **Requisitos resultantes del aplazamiento de la implementación en virtud del período de transición**

El artículo 70 de los ADPIC establece una serie de requisitos para los miembros que a partir de la entrada en vigor del acuerdo de la OMC no dispongan la protección de patentes de productos químicos farmacéuticos y agrícolas concordante con las obligaciones estipuladas en el artículo 27. Todo miembro que elija aplazar la implementación de la protección de patentes de productos químicos farmacéuticos o agrícolas en virtud del período de transición deberá tomar tres medidas:

1. Permitir la modificación de las solicitudes pendientes en la fecha de aplicación de los ADPIC en dicho miembro, que tengan por objeto reclamar la protección dispuesta en los ADPIC, con exclusión de la nueva materia patentable (ADPIC, artículo 70.7);
2. Establecer un *buzón* a fin de permitir la presentación de solicitudes de patentes que amparen productos químicos farmacéuticos y agrícolas para los cuales no se expidan patentes debido a la decisión de dicho miembro de aplazar la implementación en virtud del período de transición (artículo 70.8), y
3. Establecer derechos exclusivos de comercialización de los productos cobijados por solicitudes depositadas en el buzón que cumplan con otros requisitos determinados (ADPIC, artículo 70.9).

### **Buzón**

Todos los miembros de la OMC que no dispongan la protección de patentes de productos químicos farmacéuticos y agrícolas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC deberán establecer un método por medio del cual resulte posible depositar solicitudes de patentes de dichas invenciones (ADPIC, artículo 70.8). A ese sistema a veces se le denomina *buzón*. Durante el período de transición, las solicitudes de productos farmacéuticos y agrícolas no podrán rechazarse automáticamente por razón de que reivindiquen materia patentable para la que aún no se disponga protección. En vez de ello, la solicitud se deposita en un medio distinto (el *buzón*). El miembro puede aplazar el uso de la patente hasta que su legislación en materia de patentes disponga protección de patentes para la materia patentable reivindicada y la invención deberá recibir protección a partir de la fecha de expedición de la

patente hasta finalizar la duración restante, que debe determinarse con arreglo al artículo 33 de los ADPIC.

Las solicitudes depositadas en el buzón, esto es, presentadas ante la oficina de patentes durante el período de transición, deberán obtener el beneficio de la fecha de presentación en que se deposite la solicitud, o de una fecha de prioridad anterior, si ese es el caso. Para determinar la patentabilidad (por ejemplo, por medio de examen), los criterios de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) deberán aplicar para las solicitudes depositadas en el buzón como si dichos criterios se aplicaran en la fecha de la solicitud o en una fecha de prioridad anterior si la prioridad aplica y se reivindica. La recepción de una fecha de presentación es importante en el ejercicio del derecho de patentes debido a los requisitos de novedad y actividad inventiva en virtud de los cuales las solicitudes presentadas con posterioridad se examinan comparándolas con las presentadas con anterioridad y también con lo que ya se conoce a partir de la fecha de presentación.

Determinados actos definidos en virtud de las leyes nacionales, que generalmente implican la venta del producto, la descripción de éste en una patente o en una publicación impresa u otras medidas que dieran lugar al conocimiento de la patente, eliminan la novedad y, por consiguiente, la patentabilidad. En virtud de la disposición relativa al buzón, una solicitud de patente que cobije la invención de un producto farmacéutico podría depositarse en la oficina de patentes y la solicitud sería examinada con fundamento en la situación existente en la fecha de presentación. Ese método evita dos consecuencias indeseables: que la solicitud fuera rechazada debido a que reivindicara materia no patentable, es decir, que reivindicara productos químicos farmacéuticos o agrícolas, o que el solicitante no pudiera continuar desarrollando y comercializando la invención hasta que finalizara el período de transición sin arriesgarse a perder sus derechos sobre la patente.

Los requisitos de los ADPIC en cuanto a las solicitudes depositadas en buzón se limitan a lo siguiente:

1. Proporcionar un medio de presentación de dichas solicitudes durante el período de transición;
2. Aplicar los criterios de patentabilidad a partir de la fecha real de presentación o de la fecha de prioridad, según el caso, y
3. Disponer la protección de las patentes a partir de la fecha de presentación de una patente y hasta finalizar el plazo de vigencia de la patente, que se calcula a partir de la fecha original de presentación.

En resumen, el miembro debe aceptar todas las solicitudes y no podrá rechazarlas automáticamente alegando que los productos químicos farmacéuticos y agrícolas no constituyen materia patentable en el territorio de ese miembro de la OMC, y si se determina que la solicitud es patentable, deberá otorgarle protección a la patente durante el tiempo restante de vigencia de la patente.

Ese requisito plantea una serie de cuestiones relativas a la implementación, puesto que los ADPIC no especifican mayores detalles acerca de cómo debe implementarse la disposición relativa al buzón. Por ejemplo, los ADPIC no se pronuncian sobre la cuestión de si una oficina de patentes que examine solicitudes puede realizar la totalidad o parte del examen de la solicitud antes de finalizar el período de transición. La realización del examen en lo referente a otras cuestiones (examen de cumplimiento de formalidades, examen de pertinencia de la divulgación, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) ofrece algunas ventajas. Para el solicitante que finalmente obtenga una patente, el examen anticipado acorta el período durante el que una patente se encuentre en trámite<sup>87</sup>. En cuanto al público, el examen anticipado implica que podrán descartarse más temprano las invenciones depositadas en un buzón que no sean patentables por razones distintas de la aptitud de su materia patentable, lo cual supone una ventaja importante en aquellos países que disponen derechos suplementarios.

Para citar otro ejemplo, los ADPIC tampoco se pronuncian en el sentido de si una solicitud debe considerarse técnica anterior (parte de la materia patentable conocida). Ello depende parcialmente de si la oficina de patentes considera que las solicitudes en trámite forman parte de la presentación de solicitudes de técnicas anteriores en el momento de publicarse o en cualquier otra etapa del proceso de concesión de patentes. A título de consideración práctica, las oficinas de patentes deben decidir si debe efectuarse una búsqueda relacionada con las solicitudes depositadas en los buzones al tiempo que se examinan otras solicitudes de patentes. Puesto que la divulgación de la materia patentable de la solicitud de un producto químico puede ser pertinente a la decisión relativa a la novedad o a la actividad inventiva de la solicitud de la patente de un proceso químico, esa decisión tiene implicaciones prácticas. Si las solicitudes depositadas en los buzones no se incluyen en las búsquedas de patentes, las patentes pueden concederse de forma incorrecta con referencia a una solicitud posterior presentada por otra parte.

---

<sup>87</sup> El artículo 70.9 de los ADPIC se ocupa de esta cuestión en lo relacionado con los derechos exclusivos de comercialización para las solicitudes depositadas en los buzones.

## Derechos exclusivos de comercialización

Un segundo requisito para los miembros de la OMC que aprovechen el período de transición es que dichos miembros deben establecer un sistema que disponga derechos exclusivos de comercialización de hasta cinco años para los productos amparados por solicitudes depositadas en buzones. No obstante, el período de derechos exclusivos de comercialización podría vencer antes:

1. En la fecha de concesión de una patente (en cuyo caso el titular de la patente podría hacer uso de su patente en vez de utilizar los derechos exclusivos de comercialización), o
2. En la fecha en que se rechace la solicitud de la patente.

En virtud del artículo 70.9 de los ADPIC, a fin de ser apto para disponer de los derechos exclusivos de comercialización, es necesario cumplir tres condiciones. Con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo de la OMC:

1. Las solicitudes de patentes que amparen productos químicos farmacéuticos o agrícolas destinados a usarse en productos alimentarios deben haberse presentado en el país miembro de la OMC donde pretenda obtenerse los derechos exclusivos de comercialización;
2. Deberá haberse concedido una patente para dicho producto en otro país miembro de la OMC, y
3. Deberá haberse obtenido la autorización de comercialización en el mismo miembro de la OMC donde se haya obtenido la patente.

Cuando se cumplan todas las condiciones, el ministerio o el organismo pertinente deberá denegar la autorización de comercialización del producto a cualquier otra parte interesada distinta del titular de la solicitud depositada en un buzón, puesto que, evidentemente, la parte titular de los derechos exclusivos de comercialización no podrá ejercer derechos exclusivos si se autoriza a otra a comercializar el mismo producto.

Los derechos exclusivos de comercialización deben implementarse durante un período en el que un miembro ejerza el derecho de aplazar la implementación de protección plena de la materia patentable de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si un miembro implementa la protección de patentes antes de finalizar ese período de transición, la obligación de ofrecer derechos exclusivos de comercialización se extinguiría en lo relativo a las nuevas solicitudes y la vigencia de los derechos exclusivos de comercializa-

ción de las solicitudes depositadas en buzones terminaría cuando se expida una patente o se rechace la solicitud de la patente.

Si bien el régimen de patentes dispone derechos exclusivos únicamente para las invenciones que cumplan ciertos requisitos, incluida la novedad, el régimen de derechos exclusivos de comercialización no incluye disposiciones de esa índole. Lo anterior significa que un miembro de la OMC carece de fundamentos para denegar los derechos exclusivos de comercialización de toda invención que cumpla los requisitos de los ADPIC.

Lo anterior plantea dos cuestiones relativas a la implementación. En primer lugar, es posible que los derechos exclusivos de comercialización constituyan requisito, incluso cuando se haya concedido a una tercera autorización de comercializar los productos correspondientes. En ese caso, es probable que se exija al miembro dar por terminada la autorización de comercialización otorgada a un tercero distinto del titular de la solicitud de la patente depositada en un buzón.

En segundo lugar, las solicitudes depositadas en buzones pueden referirse a materia que no sea susceptible de concesión de una patente en ese Miembro por razones distintas a contener materia patentable excluida, por ejemplo, por carecer de novedad. En cuanto a los derechos exclusivos de comercialización, ese riesgo resulta ligeramente reducido por el hecho de que el solicitante debe haber obtenido una patente en otro miembro de la OMC, así como autorización de comercializar el producto en dicho miembro. Sin embargo, no todos los miembros de la OMC examinan las solicitudes de patentes, de tal forma que existe el riesgo de que se otorguen derechos exclusivos de comercialización a un producto que no sea apto para que le sean conferidos en virtud de las leyes de patentes compatibles con los ADPIC.

Dicho riesgo se elimina cuando un miembro adopta medidas de protección plena de la materia patentable, lo cual puede ocurrir antes de finalizar el período de transición. El riesgo puede minimizarse si la oficina de patentes examina las aplicaciones depositadas en el buzón. En ese último caso, la oficina de patentes puede denegar las solicitudes que no cumplen con otras normas de patentabilidad, como son la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial, aunque dicha oficina no podría expedir patentes hasta que ocurra la primera de dos situaciones: que lo permita la legislación nacional, o hasta el final del período de transición.

Las cuestiones anteriores destacan el hecho de que los derechos exclusivos de comercialización tienen por único objeto constituir una medida

temporal encaminada a compensar la falta de protección plena de la materia patentable.

### Exclusividad de los datos

Todos los miembros de la OMC están obligados a brindar protección a los datos presentados como condición para obtener la autorización de comercializar productos químicos farmacéuticos o agrícolas que utilicen una entidad química nueva. En virtud el artículo 39.3 de los ADPIC, las disposiciones que exigen la exclusividad de los datos aplican únicamente para los productos químicos farmacéuticos y agrícolas *si:*

1. Los productos utilizan nuevas entidades químicas;
2. El gobierno exige la presentación de datos de prueba u otros datos como condición para autorizar la comercialización, y si
3. La consecución de los datos haya supuesto esfuerzos considerables.

Si la anterior disposición aplica, el gobierno del miembro de la OMC deberá:

1. Proteger los datos contra su uso comercial desleal; y
2. Proteger los datos contra su divulgación, excepto:
  - a. cuando resulte necesario para proteger al público, o
  - b. cuando se tomen las medidas necesarias para asegurar que los datos queden protegidos contra su uso comercial desleal.

La fecha en que un miembro queda obligado a implementar la protección descrita está estipulada en el artículo 65(2) de los ADPIC.

El término *nueva entidad química* no está definido en los ADPIC; es un término técnico sacado de las prácticas reglamentarias estadounidenses y se refiere a un producto que contenga un ingrediente que no haya sido aprobado anteriormente por la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) para comercializarse en ese país. Por tanto, “los productos químicos farmacéuticos o agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas” (ADPIC, artículo 39.3) son aquellos productos que incluyan una composición o un compuesto químico cuya comercialización no haya sido autorizada anteriormente en dicho miembro.

Puesto que la frase *nueva entidad química* es un término técnico, no resulta apropiado tratar de interpretar su significado palabra por palabra. En su contexto correcto, *nueva* significa *nueva para el proceso de reglamentación*. Los datos se protegen contra la divulgación o contra el uso comercial desleal a fin de promover la realización de pruebas adecuadas anteriores al lanzamiento de un producto para uso público. A efectos de alcanzar el objetivo de proteger al público, los funcionarios encargados de la reglamentación deben disponer de datos suficientes para determinar la eficacia y la seguridad de un producto en función de su uso propuesto. Un producto que demuestre ser seguro y eficaz cuando se usa de forma determinada puede resultar peligroso o ineficaz cuando se usa con un fin distinto o en condiciones diferentes. Si una nueva aplicación de un producto requiere mayor estudio en materia de reglamentación (y datos adicionales), esos datos deben protegerse.

El requisito de protección de los datos no tiene nada que ver con la patentabilidad y el término *nueva entidad química* no debe confundirse con los requisitos de novedad del régimen de patentes. A fin de ser patentable, un producto debe ser *nuevo* o *novedoso* en el sentido de que sea desconocido por otras personas, puesto que el público no obtiene beneficio alguno de la concesión de derechos exclusivos a productos que ya son conocidos. En contraste, el público puede acceder a productos que satisfagan necesidades distintas si dichos productos se introducen en el proceso de reglamentación, incluso si los productos en sí no son *nuevos* en el sentido de que sean patentables. En consecuencia, una *nueva entidad química* podría incluso ser un producto de ocurrencia natural presentado para obtener la autorización de su comercialización, con la condición de que los ingredientes de dicho producto sean nuevos para el proceso de reglamentación, es decir, que no hayan recibido autorización anterior para su comercialización.

Es igualmente evidente que el producto debe ser nuevo para el proceso de reglamentación del miembro específico que realice el examen reglamentario y no en el mundo entero, puesto que ampliar el término para darle el significado de *nuevo en cualquier parte del mundo* significaría que los datos se protegerían únicamente en el primer país en que se presentara una solicitud de autorización de comercialización. Toda tentativa de imponer una interpretación más estricta (la novedad absoluta) mezcla los conceptos de protección de datos con los de protección de patentes.

Desde la perspectiva de las políticas, la posición contraria inhibiría el lanzamiento de nuevos productos en un país cuyo gobierno adoptara tal posi-

ción, puesto que las empresas no estarían dispuestas a arriesgar sus datos valiosos divulgándolos en un mercado en el que no pudieran protegerlos. De manera similar, *nuevo* debe significar que *no haya sido aprobado anteriormente para un uso específico*, en contraste con *no presentado anteriormente*, a efectos de ser coherentes con el espíritu de la disposición y de los intereses políticos a los que sirve. Los organismos reglamentadores deben tener la capacidad de solicitar datos adicionales a fin de cumplir sus responsabilidades para con el público. Si adoptamos la posición contraria en aras de formular argumentos, si un gobierno limitara la protección de los datos únicamente a los casos en que un producto se haya sometido al proceso de reglamentación por primera vez en cualquier lugar, el organismo en cuestión no tendría la capacidad de proteger los datos adicionales y, por consiguiente, le resultaría difícil obtener dichos datos cuando los solicitara.

Un aspecto de la exclusividad de los datos es la protección de los datos contra su divulgación, con excepción de la información que debe revelarse para proteger al público. Es importante establecer una distinción entre esos *datos* y otros tipos de información. Por ejemplo, es posible que un miembro del público o un médico no tengan necesidad de conocer las indicaciones y contraindicaciones y los efectos secundarios de un producto específico, pero en la mayoría de los casos los datos usados para desarrollar esas conclusiones y recomendaciones (los resultados de las pruebas clínicas) son de interés únicamente para quienes participan en la revisión de los datos a efectos de determinar si un medicamento es seguro y eficaz.

A menudo las solicitudes de autorización de comercialización circulan entre varias personas, con fines de trámites administrativos o para estudios científicos. Todas las personas que tienen acceso a los datos deben estar sujetas a la prohibición de divulgar esos datos o de hacer uso personal de los mismos. Otras salvaguardas deberían incluir la protección física de los datos, por ejemplo, guardándolos en un sitio seguro y limitando el acceso de las personas autorizadas para acceder a ellos.

El requisito de proteger los datos contra su divulgación es indefinido, esto es, los ADPIC no especifican un plazo después del cual los datos puedan divulgarse. El período durante el cual se protegen los datos contra el uso comercial desleal varía considerablemente. La norma europea dispone un término de diez años.

El otro aspecto de la protección tiene que ver con el *uso comercial desleal*. Por lo general, se acepta que el principal uso comercial desleal de los datos tiene lugar cuando un tercero usa los datos de otra persona con el fin de

obtener un registro o una autorización de comercialización. Todo uso de esa índole es desleal puesto que permite al tercero sacar provecho de la inversión de otro en cuanto a mano de obra y recursos. Si bien la cantidad de dinero necesaria para desarrollar un producto farmacéutico nuevo es considerable, en la mayoría de los casos, es mínima si se compara con los gastos que suponen las pruebas del nuevo producto.

Los países quieren promover la realización de pruebas adecuadas, las cuales son costosas. Por otra parte, también quieren aprovechar los más recientes avances en materia de productos mediante el lanzamiento de productos nuevos al mercado en cuanto sea posible tras la finalización de las pruebas. Ese interés carece de sustento si al desarrollador de un producto nuevo no se le garantiza un período razonable durante el cual ningún tercero pueda usar los datos pertinentes para lanzar su propio producto al mercado.

En algunos países, una entidad que pretenda comercializar un producto farmacéutico puede obtener autorización si presenta datos que demuestren que ese producto es equivalente a otro que ya haya sido aprobado. En vez de demostrar seguridad y eficacia (lo cual requiere cantidades considerables de datos y de dinero para producir los datos pertinentes), el tercero puede referirse sencillamente a los datos sobre seguridad y eficacia que ya hayan sido presentados por la primera persona, que los desarrolló a un costo considerable. En los países que adoptan políticas de esa naturaleza, el desarrollador de los datos puede abstenerse de lanzar un producto al mercado hasta que haya recuperado parte importante de sus gastos de desarrollo.

### **Los ADPIC y la salud pública**

En las negociaciones que condujeron a la adopción del acuerdo que estableció la OMC se plantearon preocupaciones en el sentido de que el ejercicio de los derechos de patente podría impedir que los países tomaran medidas encaminadas a ocuparse de cuestiones importantes urgentes. Una respuesta a dichas dudas fue la inclusión del artículo 8 de los ADPIC, que permite específicamente a los miembros “adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo” (ADPIC, artículo 8.1).

Por otra parte, en los ADPIC se reconoció la necesidad de disponer excepciones limitadas a la patentabilidad (ADPIC, artículo 27<sup>88</sup>) y excepciones a los derechos de patente (ADPIC, artículo 30<sup>89</sup>), y planteó la posibilidad de que un gobierno pueda autorizar la explotación de una invención patentada sin autorización del titular de la patente (ADPIC, artículo 31).

A partir de la adopción de los ADPIC, en diversas ocasiones la OMC ha vuelto a considerar cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y la salud pública: en 2001, en la Conferencia Ministerial de Doha<sup>90</sup>; en 2002, por parte del consejo de los ADPIC; en 2003, por parte del consejo general; en 2005, por parte del consejo general y de la Conferencia Ministerial de Hong Kong; y en 2008, por parte del consejo general<sup>91</sup>. El resultado de esas conversaciones ha sido una serie de importantes documentos y decisiones jurídicas:

- La Declaración de Doha, apartado 17, adoptada el 14 de noviembre de 2001, que reconoce la importancia de que “se interprete y se aplique [el Acuerdo de los ADPIC] de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”, y a ese respecto se anuncia la adopción de una declaración separada.

88 El artículo 27.1 de los ADPIC dispone que “las patentes se podrán obtener y los derechos se podrán gozar sin discriminación por [...] el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país”. El artículo 27.2 de los ADPIC dispone que los miembros de la OMC “podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación”. Cabe anotar que el objeto de dichas exclusiones de la patentabilidad deben fundarse en la explotación de la invención; esto es, la fabricación, el uso, la venta o la importación de la invención causarán el perjuicio, mas no así el ejercicio de los derechos exclusivos. El artículo 27.3 de los ADPIC permite a los miembros de la OMC excluir de la patentabilidad a “los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”; y a “las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”, aunque los miembros de la OMC deben disponer la protección de variedades vegetales.

89 El artículo 30 de los ADPIC permite a los miembros de la OMC “prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.

90 Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, Doha, Qatar.

91 Es posible acceder al texto completo de esos documentos en el sitio web de la OMC, <http://www.wto.int>.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

- La Declaración sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001. En los párrafos 1 a 3, en la declaración se reconoció “la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en desarrollo y menos adelantados, especialmente los resultantes del VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias”. Además, se hizo hincapié en la necesidad de que los ADPIC formen parte de medidas más amplias tendientes a abordar esos problemas y se reconoció la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos e inquietudes en materia de precios. El párrafo 7 se reafirmaron los compromisos de los países desarrollados miembros para fomentar el desarrollo de los países menos adelantados por medio de incentivos que propicien la transferencia de tecnología.

Además de las anteriores declaraciones sobre políticas, los párrafos 4 a 7 incluyeron los siguientes puntos importantes relacionados con la implementación:

Párrafo 4:

- Se convino que “los ADPIC no impiden ni deberán impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública”.
- Se afirmó que ADPIC “puede y deberá ser interpretado y aplicado de manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.
- Se reafirmó “el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a ese efecto”.

El párrafo 5 reconoce las siguientes flexibilidades mencionadas en el párrafo 4:

- “Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se leerá a la luz del objeto y fin del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios”.
- “Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”.

- “Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”.
- “El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato de NMF y trato nacional”.

El párrafo 6:

- Reconoce “que los Miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían tropezar con dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC”.

Encomienda al “Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta solución a este problema y que informe al respecto al Consejo General” antes de finalizar el año 2002.

- Encomienda al consejo de los ADPIC “que adopte las disposiciones necesarias para dar a esto efecto de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC”, antes de finalizar el año 2002.

El párrafo 7 amplió hasta el primero de enero de 2016 el plazo para que los países menos adelantados miembros implementen o apliquen las disposiciones de los ADPIC<sup>92</sup> relativas a las patentes y a la divulgación de información en lo referente a los productos farmacéuticos, sin perjuicio del derecho de los países menos adelantados miembros de recabar otras prórrogas de los períodos de transición. También se encomienda al consejo de los ADPIC que adopte las disposiciones necesarias con arreglo al artículo 66.1 del Acuerdo sobre los ADPIC para dar efecto a dicha decisión.

---

92 Artículos 5 y 7 de la parte II del Acuerdo de los ADPIC.

El párrafo 7 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública fue implementado por medio de dos medidas posteriores adoptadas por la OMC en 2002:

- La Decisión sobre la Prórroga del Período de Transición Pre visto en el Párrafo 1 del Artículo 66.1 del Acuerdo sobre los ADPIC para los Países Menos Adelantados Miembros con Respecto a Determinadas Obligaciones Relativas a los Productos Farmacéuticos, adoptada por el consejo de los ADPIC el 27 de junio de 2002. En virtud de esa decisión, Los miembros de la OMC que sean países menos adelantados no están obligados a proteger las patentes farmacéuticas y los datos de prueba hasta el primero de enero de 2016.
- La Decisión sobre los Países Menos Adelantados Miembros. Se prevé en este caso un tratamiento especial con respecto a las obligaciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70 sobre los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos, adoptada por el consejo general el 8 de julio de 2002. En virtud de dicha decisión, la obligación de otorgar derechos exclusivos de comercialización a determinados productos queda aplazada hasta el primero de enero de 2016 para los miembros de la OMC que sean países menos adelantados.

Si bien las medidas anteriormente descritas se ocuparon de las inquietudes de los países menos adelantados, la cuestión del acceso a productos farmacéuticos continuó vigente para aquellos países que carecen de capacidad de fabricación. Ese problema se abordó el año siguiente, en la Decisión sobre la Aplicación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada por el consejo general el 30 de agosto de 2003. Esa decisión señaló la existencia de circunstancias especiales que justifican la exención de las obligaciones contempladas en el artículo 31(f) y (g)<sup>93</sup> de los ADPIC para los productos farmacéuticos y mediante ella se adoptaron me-

---

93 El artículo 31 de los ADPIC se ocupa del uso de invenciones patentadas sin autorización del titular del derecho, a las que también se denomina licencias obligatorias. El apartado (f) dispone que “se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos”; el apartado (g) dispone que “la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para tales usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo”.

didas que, en efecto, crearon normas que permiten la concesión de licencias obligatorias bilaterales (tratadas más adelante).

En 2005 se propuso que se modificaran los ADPIC para que dispusieran específicamente dichas licencias obligatorias bilaterales (Decisión sobre la Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, adoptada el 6 de diciembre de 2005). Esa decisión dispone que la enmienda entre en vigor después de que dos terceras partes de los miembros de la OMC la hayan aceptado. A la fecha, un total de 21 miembros han aceptado la enmienda. En 2005, la Declaración Ministerial de Hong Kong<sup>94</sup> incluyó un pronunciamiento<sup>95</sup> que reafirma la importancia de la decisión del consejo general que creó el procedimiento relativo a las licencias obligatorias bilaterales y de la enmienda propuesta de los ADPIC en lo referente a ese tema. En 2008, el período para que los miembros de la OMC acepten la propuesta de enmienda se prorrogó del primero de diciembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009.

### Licencias obligatorias para productos farmacéuticos

Por lo general, las empresas titulares de patentes de productos farmacéuticos no requieren una orden legal para fabricar y vender sus productos patentados. Ese es el objeto con que se constituyen las empresas y la forma en que generan ingresos. No obstante, debido a inquietudes acerca del posible uso indebido del régimen de patentes (por ejemplo, la supresión de tecnología o la participación en prácticas contrarias al libre comercio), o sencillamente con el fin de poner remedio a la incapacidad del titular de una patente para satisfacer la demanda de un mercado específico, varios países han adoptado disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias en sus leyes de patentes.

Normalmente, un fabricante respondería al incremento de la demanda ampliando su capacidad de fabricación. Sin embargo, en una emergencia de salud pública, el fabricante podría ser incapaz de incrementar la producción de un producto farmacéutico patentado específico con la rapidez necesaria para responder a un incremento acuciante de la demanda. En tales situaciones, otro fabricante podría estar dispuesto y capacitado para intervenir y fabricar el producto amparado por una licencia (y obtener la autorización necesaria para comercializarlo). Preferentemente, lo anterior se conseguiría por

94 Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Hong Kong, China, del 13 al 18 de diciembre de 2005.

95 Declaración Ministerial de Hong Kong, párrafo 40.

medio de una licencia voluntaria negociada entre las partes. En caso de que no sea posible obtener una licencia voluntaria, o si la necesidad constituye una emergencia, el gobierno puede invocar las disposiciones sobre concesión de licencias obligatorias y conceder la licencia, aun sin el consentimiento del titular de la patente.

Para que ese sistema funcione de forma satisfactoria, es preciso que exista un fabricante calificado en el país que enfrente la emergencia. En los países cuyo sector farmacéutico tiene capacidad de fabricación insuficiente o no tiene ninguna en absoluto, el sistema normal de concesión de licencias obligatorias no ofrece una solución práctica. A fin de abordar ese problema, se propuso una nueva solución.

### **Licencias obligatorias bilaterales**

La Decisión sobre la Aplicación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública (la “Decisión sobre el Párrafo 6”), adoptada por el consejo general de la OMC el 30 de agosto de 2003, creó una licencia obligatoria bilateral. Con arreglo a esa decisión, una licencia obligatoria puede usarse para permitirle a un miembro exportador fabricar productos para un miembro importador cuya capacidad de fabricación sea insuficiente o inexistente, cuando esté de por medio una emergencia nacional o una situación de extrema urgencia en el miembro importador. Dicha situación se considera justificación de una exención limitada de las disposiciones del artículo 31(f)<sup>96</sup> de los ADPIC. Cuando se satisfacen las consideraciones prescritas en esa decisión, las medidas adoptadas de conformidad con las exenciones se protegen de las impugnaciones en cuanto reclamaciones que no implican infracciones<sup>97</sup>.

La licencia obligatoria bilateral requiere notificaciones de los países exportadores y de los miembros importadores elegibles. También es preciso que la licencia esté supeditada a restricciones tendientes a evitar los abusos, que incluyen la notificación al consejo de los ADPIC y la rotulación y marcado del producto de tal forma que se impida su desviación a otro país, y deberá disponerse la remuneración del titular de la patente.

<sup>96</sup> El artículo 31(f) de los ADPIC dispone que el uso en virtud de una licencia obligatoria debe autorizarse “principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos”.

<sup>97</sup> Las reclamaciones que no constituyen infracciones están dispuestas en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) de 1994, artículo XXIII, subapartados 1(b) y 1(c).

Esa licencia obligatoria bilateral puede obtenerse para cualquier producto farmacéutico. El término “producto farmacéutico” abarca los productos cultivados y los productos fabricados por medio de un proceso patentado, y los ingredientes activos necesarios para fabricar el producto, cuando éste es necesario para abordar los problemas de salud pública identificados en el párrafo 1 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública<sup>98</sup>. La licencia obligatoria puede aplicar para uno o más productos farmacéuticos.

Cualquier país puede ser miembro exportador. Un miembro exportador es un miembro de la OMC que produzca productos farmacéuticos para un miembro importador elegible y los exporte a éste.

Todo país menos adelantado miembro de la OMC se considera “miembro importador elegible”<sup>99</sup>. No obstante, todo miembro de la OMC puede declararse miembro importador elegible previa notificación al consejo de los ADPIC de su intención de hacer uso del sistema en calidad de importador y dicha notificación no requiere aprobación para cobrar vigencia. A fin de ser miembro importador elegible, un miembro que no sea un país menos adelantado debe establecer su elegibilidad demostrando que como miembro tiene capacidad en el sector farmacéutico, o en el caso de que tenga dicha capacidad, demostrando que ha estudiado dicha capacidad y que ha encontrado que, excluida la capacidad poseída o controlada por el titular de la patente, esa capacidad es actualmente insuficiente a efectos de satisfacer sus necesidades. Cuando se establece que la capacidad de fabricación de productos farmacéuticos se ha hecho suficiente para satisfacer las necesidades del miembro, el sistema creado con arreglo a la Decisión sobre el Párrafo 6 deja de aplicar para dicho miembro<sup>100</sup>.

En cualquier oportunidad, un miembro puede notificar que se propone utilizar ese sistema, de forma completa o limitada; por ejemplo, en caso de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. Veintitrés países adelantados han notificado a la OMC que no usarán el sistema en ca-

98 Acuerdo Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, párrafo 1: “Reconocemos la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en desarrollo y menos adelantados, especialmente los resultantes del VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias”.

99 Se estima que todos los países menos adelantados miembros tienen capacidades de fabricación insuficientes o inexistentes en el sector farmacéutico.

100 Anexo a la Decisión sobre el Párrafo 6.

lidad de miembros importadores<sup>101</sup>, mientras que otros han afirmado que si utilizan el sistema, lo harán únicamente en situaciones de emergencia u otras circunstancias de extrema urgencia.

Una vez que los miembros hayan decidido crear la licencia obligatoria bilateral, el miembro importador elegible deberá entregar al consejo de los ADPIC una notificación<sup>102</sup> en la que:

1. Especifique los nombres y las cantidades previstas del producto o productos necesarios;
2. Confirme que el miembro importador elegible en cuestión, que no sea un país miembro menos adelantado, ha establecido que las capacidades de fabricación de su sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes para fabricar el producto o los productos en cuestión de acuerdo con una de las formas estipuladas en el anexo de la Decisión sobre el Párrafo 6, y
3. Confirme que, cuando un producto farmacéutico esté patentado en el territorio, ha concedido una licencia obligatoria con arreglo al artículo 31 de los ADPIC y con las disposiciones de la Decisión sobre el Párrafo 6.

La licencia obligatoria expedida por el miembro exportador deberá contemplar las siguientes condiciones:

1. Podrá fabricarse únicamente la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del miembro o los miembros importadores elegibles, bajo el amparo de una licencia y la totalidad de dicha producción se exportará al miembro o a los miembros que hayan notificado sobre sus necesidades al consejo de los ADPIC;
2. Los productos con licencia se identificarán claramente como producidos en virtud del sistema estipulado en la Decisión sobre el Párrafo 6 por medio de rótulos o marcas específicos. Los proveedores deben distinguir dichos productos por medio de empaques especia-

<sup>101</sup> Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, [http://www.wto.int/english/tratop\\_e/trips\\_e/implem\\_para6\\_e.htm#fn1text3](http://www.wto.int/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm#fn1text3), acceso el 24 de marzo de 2009.

<sup>102</sup> Las notificaciones mancomunadas que suministren la información requerida con arreglo a este subapartado podrán efectuarlas las organizaciones regionales descritas en el párrafo 6 de esa decisión en nombre de los miembros importadores elegibles que usen el sistema y que sean partes de aquellos, con el acuerdo de dichas partes.

les y/o colores o formas especiales de los propios productos, con la condición de que dicha distinción sea factible y no afecte considerablemente el precio, y

3. Antes de iniciar el despacho de los productos, el licenciatario publicará en un sitio de Internet la siguiente información:
  - a. Las cantidades suministradas a cada destino, según se indica en el numeral 1 anterior; y
  - b. Las características distintivas del producto o de los productos indicados en el numeral 2 anterior.

A fin de facilitar la publicación en Internet exigida, según se describe antes, el licenciatario puede usar su propia página de Internet o, con la asistencia de la secretaría de la OMC, el sitio de Internet de la OMC dedicado a la Decisión sobre el Párrafo 6.

Una vez que se conceda la licencia, el miembro exportador debe notificar al consejo de los ADPIC sobre la concesión de la licencia, incluidas las condiciones que conlleve. Si bien la notificación no requiere aprobación, será publicada por la OMC en su sitio web dedicado a la Decisión sobre el Párrafo 6. La notificación debe incluir el nombre y la dirección del licenciatario, el producto o los productos para los que se concedió, las cantidades para las que se concedió, el país o los países a los que se suministrará el producto o los productos, la duración de la licencia y la dirección del sitio web donde el licenciatario publicará información relativa a las cantidades suministradas y a las características distintivas de los productos.

En efecto, la licencia obligatoria bilateral requiere la concesión de dos licencias obligatorias: una en el país importador y otra en el país exportador. En virtud de la Decisión sobre el Párrafo 6, la licencia obligatoria concedida por el miembro exportador requiere el pago de remuneración adecuada, según lo previsto en el artículo 31(h). Esa remuneración debe pagarse en el miembro exportador, teniendo en cuenta el valor económico que supone para el miembro importador el uso autorizado en el miembro exportador. Cuando una licencia obligatoria se concede para los mismos productos en el miembro importador elegible, la obligación del miembro importador de pagar la remuneración dispuesta en el 31(h) será objeto de exención en lo referente a productos por los que se haya pagado remuneración en el miembro exportador.

Algunos han criticado las disposiciones en materia de notificación y rotulado de ese sistema. Con todo, el sistema en conjunto logra un equilibrio

que constituye el objetivo de los ADPIC. Además, esos requisitos cumplen la importante función de asegurar que los productos importados al amparo de las licencias obligatorias bilateral se usen efectivamente con los fines de salud pública que sustentan su importación. El rotulado y el marcado distintivos de los productos objeto de licencias obligatorias tienen por objeto frustrar las tentativas de desviar los productos de zonas donde se necesitan con urgencia pero que disponen de medios limitados, hacia países donde puedan venderse a mayor precio. Esos requisitos ayudan asimismo a asegurar que los productores de los países exportadores no excedan los límites de fabricación y venta autorizados por la licencia obligatoria, en detrimento del titular de la patente.

En virtud de la decisión, los miembros importadores elegibles están obligados a tomar medidas razonables al alcance de sus medios y proporcionales a sus capacidades administrativas y al riesgo de que se destinen productos comerciales a fines distintos de los previstos, para impedir la reexportación de productos que de hecho se hayan importado a sus territorios en virtud del sistema. Cuando un miembro importador elegible que sea un país en desarrollo o un país menos adelantado experimente dificultades para aplicar esas medidas, los países desarrollados miembros deberán prestar, previa solicitud y en términos y condiciones mutuamente acordados, la cooperación técnica y económica necesarias para facilitar la aplicación de las disposiciones enderezadas para impedir la desviación o la reexportación de los productos. Por otra parte, todos los miembros están obligados a asegurar la disponibilidad de medios legales eficaces que impidan la importación a sus territorios y la venta en ellos de productos elaborados en virtud del sistema estipulado en la Decisión sobre el Párrafo 6 y la desviación ilícita de dichos productos a sus mercados.

La Decisión sobre el Párrafo 6 dispone específicamente la posibilidad de emplear la solución bilateral a escala regional. Se hace un llamado a la cooperación regional a fin de permitir que los países usen economías de escala para incrementar su poder adquisitivo en lo relativo a productos farmacéuticos y para facilitar la producción en el plano local. Se presta cooperación regional cuando los miembros importadores propuestos son partes de un acuerdo comercial regional del que al menos la mitad de los miembros sean países desarrollados. En tal situación, la obligación de un miembro de la OMC en virtud del artículo 31(f) de los ADPIC (el uso predominante destinado a satisfacer la demanda del mercado local) se pasa por alto en la medida necesaria para habilitar un producto farmacéutico producido o importado al amparo de licencias, o importado a dicho miembro con arreglo a licencias

obligatorias para exportarse a los mercados de otros países en desarrollo, o a países menos adelantados que sean partes del acuerdo comercial regional a los que afecte por igual el problema de salud que constituya la base de la licencia obligatoria.

A la fecha, únicamente un miembro exportador, Canadá, ha presentado una notificación y no se han recibido notificaciones de miembros importadores que indiquen su intención de conceder licencias obligatorias, aunque algunos países han modificado sus leyes para permitir las exportaciones a los países en desarrollo con arreglo a licencias obligatorias.

### Variedades vegetales, patentes y biodiversidad

La Declaración Ministerial de Doha encomendó al consejo de los ADPIC que examinara la relación entre el artículo 27.3(b) de los ADPIC –el cual permite a sus miembros excluir las patentes de vegetales y animales que no sean microorganismos– y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la protección del conocimiento tradicional y del folclore, y otros nuevos desarrollos pertinentes.

El CDB es un acuerdo internacional cuyos objetivos incluyen la conservación de la diversidad biológica, es decir, la variabilidad entre organismos vivos y “el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y a una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos, y a esas tecnologías”<sup>103</sup>. En particular, las conversaciones sobre el reparto equitativo de los beneficios se han centrado en cuestiones como la bioprospección, la consecución y el uso de los recursos biológicos o del conocimiento tradicional sin “consentimiento informado” y en la concesión de patentes de invenciones que incorporen recursos biológicos de los países cuyos recursos se obtuvieron sin compartir los beneficios.

Algunos Estados miembros del CDB formulan objeciones a las patentes de invenciones que incorporen sus recursos biológicos y sostienen que existe un conflicto entre los ADPIC, que crea derechos exclusivos sobre organismos vivos, y el reparto equitativo de los beneficios que reclama el CDB. En respuesta a esa inquietud, algunos países han propuesto o adoptado medidas que exigen que los solicitantes de patentes divulguen la procedencia y el país

---

103 CDB, artículos 1 y 2.

de origen de los recursos biológicos y del conocimiento tradicional utilizados en la invención, que presenten pruebas de que el material se obtuvo con anterioridad al consentimiento informado por intermedio de la aprobación de las autoridades y con arreglo al régimen nacional correspondiente, y que presenten pruebas del reparto justo y equitativo conformes con el régimen nacional correspondiente. Esos requisitos son engorrosos y a veces imposibles de cumplir, puesto que es posible que los solicitantes de patentes no tengan acceso a esa información y que las muestras biológicas provengan de múltiples fuentes. Lo anterior aplica especialmente en el área de la reproducción de vegetales, en la que una nueva especie puede tener muchos ancestros genéticos.

En todo caso, vincular la patentabilidad o la protección de variedades vegetales con los requisitos de divulgación del origen de materia biológica crea conflictos innecesarios con el régimen de propiedad intelectual y es probable que arroje resultados distintos de los previstos. Para los miembros de la OMC, los requisitos de patentabilidad están estipulados en el artículo 27 de los ADPIC: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; y en el artículo 29: divulgación clara y completa y el requisito opcional de divulgar la mejor manera de llevar a efecto la invención y facilitar información relativa a las correspondientes solicitudes y concesiones en el extranjero. Convertir la divulgación de la procedencia de la materia en requisito de patentabilidad parece exceder la flexibilidad dispuesta en los ADPIC. Ese hecho está implícito en las gestiones tendientes a modificar el artículo 27 de los ADPIC de tal forma que se disponga otra excepción de la patentabilidad de “productos o procesos que directa o indirectamente incluyan los recursos genéticos o el conocimiento tradicional” sin consentimiento previo informado ni reparto de beneficios.

En cuanto a las variedades vegetales, el régimen internacional de protección está claramente dispuesto en el artículo 5 del UPOV, que establece las condiciones para la protección: que la especie sea nueva, distinta, homogénea y estable, y específicamente dispone que “la concesión del derecho del obtentor no podrá subordinarse a condiciones adicionales o diferentes” distintas de su designación por denominación, el cumplimiento de las formalidades y el pago de los derechos obligatorios.

Además de lo anterior, es posible que vincular la divulgación del origen de la materia biológica o del conocimiento tradicional con las disposiciones sobre propiedad intelectual no arroje el resultado pretendido, esto es, el reparto equitativo de los recursos. Las disposiciones sobre propiedad intelec-

tual están subordinadas a los requisitos de trato nacional impuestos a los miembros de la OMC, a los países del Convenio de París y a las partes contratantes del UPOV. Es probable que un país pretenda imponer limitaciones a la explotación extranjera de sus recursos biológicos o de su conocimiento tradicional, pero probablemente no imponga las mismas limitaciones a sus propios nacionales. Por el contrario, es posible que dicho país quiera fomentar el desarrollo y la comercialización de sus recursos autóctonos de tal forma que conserve los beneficios o una parte considerable de éstos para su economía.

Lo anterior plantea un reto a los profesionales de la propiedad intelectual: ¿Cómo puede un país utilizar el régimen de propiedad intelectual en beneficio de su población y obtener el reparto justo y equitativo de los beneficios y alcanzar los demás objetivos del CDB, al tiempo que cumple los requisitos de trato nacional que son característicos de los acuerdos internacionales pertinentes sobre propiedad intelectual?

Una solución consiste en desviar parte del enfoque de ese tema de la legislación a la aplicación. Los requisitos de trato nacional aplican a los países y a las organizaciones que son partes de acuerdos internacionales, mas no a los individuos, empresas u otras entidades comerciales que sean nacionales de dichas partes.

Por tanto, una comunidad que posea el conocimiento tradicional de que una planta específica posee determinadas propiedades medicinales podría tomar medidas para proteger y aprovechar ese conocimiento. Si bien lo más probable es que la protección de la patente se suspendería por falta de novedad, resultaría útil evaluar la disponibilidad de otras formas de protección de propiedad intelectual. Es posible que pudiera obtenerse protección de la planta como nueva variedad si aquella no se hubiere comercializado anteriormente. Un obtentor que domesticara una especie silvestre también gozaría de protección. El conocimiento tradicional podría ser susceptible de protección en cuanto información no divulgada, con la condición de que cumpla con la prueba tripartita estipulada en el artículo 39 de los ADPIC, que dispone que la información sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, que tenga un valor comercial por ser secreta, y que haya sido objeto de medidas razonables, según las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente controla esa información. Tales situaciones podrían dar lugar a la creación de empresas comerciales exitosas.

Otra cuestión que se cita con frecuencia tiene que ver con la bioprospección en que un interés extranjero, por ejemplo, una empresa farmacéutica, busque vegetales u otras materias biológicas que posean propiedades medicinales y los use para desarrollar invenciones nuevas y potencialmente patentables. En tales circunstancias, es probable que el país del que fueran originarias las materias no reciba beneficio económico alguno y, dependiendo de los términos de cualquier patente resultante<sup>104</sup>, podría prohibírsele usar su propio conocimiento tradicional, a menos que tome las medidas necesarias para anular la patente.

Aunque es posible que el país de origen decida impedir o limitar la bioprospección por parte de intereses extranjeros, o asegurarse de obtener un porcentaje de los ingresos generados por cualquier tipo de tecnología resultante, es posible que no quiera reprimir la realización de investigaciones similares por parte de sus propios científicos. En esa situación, probablemente sea preferible aprovechar la capacidad del país para controlar sus recursos por medio de un sistema que no forme parte de las leyes de propiedad intelectual como medio para asegurar la distribución equitativa de los beneficios. Por ejemplo, lo anterior sería posible si se estableciera un sistema que permita el acceso a los recursos del país por intermedio de una organización gubernamental o no gubernamental adecuada (y no por intermedio de una oficina de propiedad intelectual), y que se incluyeran disposiciones contractuales sobre propiedad intelectual como parte del mismo sistema. Es muy probable que un método de esa naturaleza evitara los problemas relativos al trato nacional que se presentan cuando los países pretenden emplear sus regímenes de propiedad intelectual para reglamentar el acceso a los recursos biológicos.

---

<sup>104</sup> Supuestamente, el conocimiento tradicional abarcaría parte de la técnica anterior y, en determinadas circunstancias, podría impedir la patentabilidad. No obstante, no todos los países realizan un examen sustantivo de patentabilidad por la definición de “técnica anterior”; depende de las leyes de cada país, por lo cual ocasionalmente se conceden patentes inválidas.

## CAPÍTULO IX

### DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

EL DERECHO DE AUTOR y los derechos conexos constituyen una rama principal de la propiedad intelectual. El *derecho de autor* protege las facultades de un autor, entre otras, la de impedir la reproducción o la modificación no autorizadas de una obra de su creación. El derecho de autor protege las obras artísticas o literarias, como son las obras dramáticas, las obras musicales, las obras audiovisuales, o las obras de arte visual. Es frecuente que las obras literarias se incorporen en formas tan familiares como libros, poemas, o ensayos, pero también en obras más modernas, por ejemplo, programas informáticos o programas de computador. Las obras dramáticas pueden incorporarse en obras de teatro. Las obras musicales pueden incorporarse en partituras musicales escritas o en grabaciones de sonido. Las obras audiovisuales pueden incorporarse en formas tales como películas o videos. Las obras de arte pueden incorporarse en formas tan familiares como esculturas, pinturas, obras arquitectónicas, dibujos técnicos, mapas o fotografías.

Un campo estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los *derechos conexos o afines*, que protegen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido de una interpretación o de otros sonidos) y los organismos de radiodifusión a fin de impedir la grabación o la transmisión ilícitas de interpretaciones y ejecuciones y la reproducción o la transmisión ilícitas de interpretaciones y ejecuciones y la reproducción o la transmisión ilícitas de dichas grabaciones.

### **Materia protegida por el derecho de autor**

El derecho de autor abarca la protección de toda obra original sea ésta artística o literaria. Aunque comúnmente se asocia el derecho de autor con las obras culturales, los abogados deben aprender a pensar de forma más amplia sobre los diversos tipos de obras protegidas por el derecho de autor y en las formas en que sus clientes pueden emplear el derecho de autor también como herramienta para fortalecer sus intereses comerciales. Los derechos brindan protección a una extensa serie de obras, tal como se ilustra en los recuadros que siguen<sup>105</sup>.

El derecho de autor protege la forma de expresión de la obra y no las ideas o la información que puedan estar descritas en una obra o que puedan constituir la base de la obra. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que “esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos”<sup>106</sup>.

Por consiguiente, es posible reivindicar derechos de autor sobre una obra que se presente de forma específica, aun si los elementos individuales de la información no son susceptibles de protección. Un ejemplo claro del caso anterior es un directorio, que ordena de forma específica esa información por nombres, direcciones, números telefónicos y, posiblemente, otra información. Un tercero podría infringir el derecho de autor si reprodujera ejemplares del directorio sin autorización del titular, pero la reproducción de un ítem de información del directorio, por ejemplo, un nombre y el correspondiente número telefónico, no constituiría infracción.

---

<sup>105</sup> Esas categorías de obras y algunas de sus definiciones fueron tomadas de la Ley Estadounidense No. 17 U.S.C. §§ 101-102.

<sup>106</sup> ADPIC, artículo 10.2.

### Obras protegidas por el derecho de autor

Aunque comúnmente los derechos de autor se asocian con las obras culturales, los abogados deben pensar en una forma más amplia sobre los diversos tipos de obras protegidas por derechos de autor.

Las **obras musicales** incluyen las composiciones originales y los arreglos originales o nuevas versiones de composiciones anteriores a las que se hayan agregado nuevas autorías susceptibles de protección por derechos de autor. Los derechos de autor sobre una obra musical pueden cobijar la música, o la música y la letra.

Las **obras dramáticas** son obras destinadas a interpretarse o ejecutarse. Por lo general, las obras dramáticas comprenden texto hablado, trama, e instrucciones de acciones. Entre otros, algunos ejemplos de obras dramáticas son:

|             |   |
|-------------|---|
| Coreografía | Obras de teatro   |
| Pantomimas  | Libretos y tratamientos elaborados para cine, radio, o televisión |

Las obras dramáticas pueden existir con o sin música. La coreografía (la composición y el arreglo de movimientos y patrones de danza generalmente destinados a ir acompañados de música) y la pantomima (el arte de imitar o representar situaciones, personajes u otros sucesos) no tienen necesariamente que relatar una historia, pero para poder acceder a una protección en la mayoría de los países, cada obra debe fijarse en un medio de expresión tangible a partir del cual sea posible interpretar o ejecutar la obra.

Las **obras audiovisuales** son obras que constan de una serie de imágenes relacionadas unidas a sonidos que las acompañan. Las obras se incorporan en objetos materiales tales como películas, cintas, discos compactos, o videodiscos, y se exhiben por medio de máquinas o aparatos. Entre otros, algunos ejemplos son:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Películas cinematográficas | Grabaciones de video |
| Videojuegos                |                      |

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

Algunos ejemplos de **obras dramáticas no literarias** son:

| Artículos y ensayos  | Catálogos  |
|--|--|
| Libros y cuentos (de ficción, o no ficción)  | Compilaciones                                      |
| Volúmenes encuadrados o sueltos, panfletos, folletos y hojas sueltas que contengan texto | Obras colectivas y aportaciones a obras colectivas |
| Programas de computador  | Directorios  |
| Poesía   | Disertaciones, tesis, informes                     |
| Discursos  |  |

No existe requisito específico en cuanto a impresión, formato de encuadernación, tamaño del papel, o calidad de material manuscrito inédito.

Las **obras de arte visual** son obras pictóricas, incluidas las obras bidimensionales y tridimensionales de bellas artes, artes gráficas y arte aplicado.

Entre otros, algunos ejemplos de obras de arte visual son:

|   |
|---|
| Anuncios publicitarios, impresos comerciales y rótulos o etiquetas        |
| Obras y modelos arquitectónicos   |
| Plantas y flores artificiales   |
| Diseños gráficos aplicados a prendas de vestir o a otros artículos útiles |
| Etiquetas adhesivas para parachoques, calcomanías, pegatinas              |
| Obras cartográficas como mapas, globos y modelos en alto relieve          |
| Caricaturas, tiras cómicas  |
| <i>Collages</i>   |
| Muñecos, juguetes   |
| Dibujos, pinturas, murales  |
| Obras de esmalte  |
| Diseños de telas, pisos y tapizados de paredes                            |
| Juegos, rompecabezas  |
| Tarjetas de felicitación, postales, artículos de papelería                |
| Hologramas, diseño gráfico por computador y por láser                     |
| Diseños de joyas  |
| Mapas, globos, gráficos, dibujos técnicos y diagramas                     |
| Modelos   |
| Mosaicos  |

|   |
|---|
| <i>Kits de bordado y artesanía</i>  |
| Litografías originales tales como grabados, aguafuertes, serigrafías, estampa dos en seda o grabados en bloques de madera |
| Patrones de costura, tejido, ganchillo o bordado  |
| Fotografías y fotomontajes  |
| Litografías y reproducciones de obras de arte   |
| Carteles, afiches   |
| Diseños gráficos de fundas o fotografías de discos  |
| Grabados en relieve y fotograbados  |
| Reproducciones tales como litografías y colotipos   |
| Escultura, por ejemplo, tallas, cerámica, estatuillas, maquetas, moldes, o esculturas en relieve                          |
| Diseños de vitrales   |
| Estarcidos, plantillas  |
| Dibujos técnicos, dibujos o planos arquitectónicos, anteproyectos, diagramas, dibujos mecánicos,                          |
| Diseños de tejidos, diseños de encajes, tapices   |

ADPIC exige asimismo la protección de “compilaciones de datos o de otros materiales,... que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual”, pero dispone que “Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos”<sup>107</sup>.

### Excepciones al derecho de autor

El Acuerdo sobre los ADPIC permite que los miembros de la OMC dispongan excepciones limitadas a la protección de los derechos de autor en sus leyes nacionales, con la condición de que dichas excepciones no contravengan injustificadamente la explotación normal de la obra y no lesionen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho de autor. Esas condiciones deben cumplirse incluso cuando se dispongan excepciones en virtud del Convenio de Berna. Una excepción común a la protección del derecho de autor de obras gubernamentales oficiales la constituyen, por ejemplo, las copias de estatutos o conceptos jurídicos.

107 El Artículo 10.2 del ADPIC

## **Requisitos para la protección del derecho de autor**

Una obra se protege de conformidad con las leyes nacionales del país donde se reclama la protección. En virtud del Convenio de Berna, el disfrute y el ejercicio de los derechos no puede subordinarse a formalidades ni depender de la protección de la obra en el país de origen. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que esa disposición aplica igualmente a los miembros de la OMC<sup>108</sup>. La protección puede condicionarse a la fijación de la obra en un medio de expresión tangible, por ejemplo, en papel escrito, guardada en un disco, impresa en lienzo, o grabada en una cinta o en una película. Esa condición es una característica común en algunas leyes nacionales, pero no es el caso de Colombia, por ejemplo.

De todas maneras, una obra queda protegida automáticamente en los países miembros del Convenio de Berna o de la OMC sin necesidad de procedimientos, por ejemplo, el registro o el rotulado. Esa situación es muy distinta de los requisitos en materia de protección de invenciones, marcas, diseños industriales, o variedades vegetales, los cuales requieren que el titular presente una solicitud que puede someterse a examen.

En contraste, la Convención Universal de los Derechos de Autor (UCC, por su sigla en inglés) permite a sus Estados contratantes condicionar la protección del derecho de autor al cumplimiento de formalidades tales como el depósito, el registro, la notificación y similares<sup>109</sup>. Sin embargo, incluso cuando se exige el cumplimiento de formalidades como requisito para la protección, los Estados contratantes de la UCC deben proporcionar protección equivalente a las obras inéditas sin el requisito del cumplimiento de formalidades<sup>110</sup>.

Cabe anotar que el Convenio de Berna no prohíbe las formalidades de registro, depósito, notificación o rotulado, ni el registro de traspasos de titularidad. Esas son características de los regímenes de derechos de autor de varios países miembros de ese convenio, donde los titulares de derecho de autor los emplean para establecer pruebas de la autoría de una obra, de la fecha en

108 El artículo 9.1 de los ADPIC dispone que “los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo”.

109 UCC, artículo 3.

110 UCC, artículo 3.4: “En cada Estado Contratante se dispondrá de medios legales de proteger sin formalidades a las obras inéditas de los nacionales de otros Estados Contratantes”.

que se concluyó la obra y del título inicial o de los traspasos de títulos, y para notificar su reivindicación de derechos de autor sobre la obra. No obstante, en los países miembros del Convenio de Berna esas formalidades no pueden constituir condición para la disponibilidad de los derechos de autor.

### **Derechos protegidos en virtud del derecho de autor**

La ley de derecho de autor define las facultades del autor o titular del derecho para impedir que otros copien la obra, o la utilicen desconociendo sus facultades.

La copia no consiste únicamente en la reproducción de una copia idéntica de la obra; también incluye otras formas de copia, por ejemplo, la realización de una obra a partir de la original, lo cual involucra el derecho de modificación. El derecho de autor no permite que el titular prohíba a terceros producir obras originales, es decir, obras que no constituyan copias, aun si dichas obras son similares a las obras del autor, por ejemplo, basadas en la misma idea.

### **Derechos económicos o derechos patrimoniales**

Los derechos económicos son el enfoque principal de las leyes de derecho de autor. El derecho de autor confiere al titular de la obra el derecho de excluir a otros de realizar determinados actos sin autorización. Por lo general, esos actos incluyen la reproducción, distribución, o venta de copias de la obra, la ejecución o la representación pública de una obra o la exhibición de obras de arte visual, la difusión de la obra, o la elaboración de obras derivadas basadas en la obra. Las obras derivadas comprenden las traducciones, las adaptaciones, los arreglos musicales y las demás alteraciones de una obra literaria o artística, por ejemplo, una película cinematográfica basada en una obra literaria. El artículo 2.3 del Convenio de Berna dispone que las obras derivadas deban protegerse como obras originales, sin perjuicio de la obra original. Los miembros de los ADPIC están obligados a incluir en los derechos de autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir, como mínimo, el alquiler al público de las obras cinematográficas y de los programas de computador.

### **Derecho moral**

El derecho de autor protege los derechos económicos del autor o del titular y los no económicos de los autores. Si bien el derecho de autor hace hincapié en los derechos económicos, las leyes de derecho de autor también reconocen

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

los derechos de los autores disponer de facultades denominadas *droit morale*, o derechos morales. En algunos casos, esos derechos pueden ser de mayor interés para el autor que los derechos económicos o patrimoniales relacionados con la obra.

Los derechos morales comprenden los derechos de:

- Reivindicar la autoría de una obra y
- Oponerse a toda
  - Distorsión,
  - Mutilación, u
  - Otra modificación de la obra que lesione el honor o la reputación del autor.

El artículo 6bis del Convenio de Berna dispone que *todos* los países miembros del convenio protejan los derechos morales. El autor debe tener derecho de reivindicar la autoría de la obra y de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de la obra, o a cualquier otro atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

El derecho moral debe reconocerse independientemente de los derechos económicos del autor y debe continuar incluso después de que se traspasen los derechos económicos. Tras la muerte del autor, los derechos morales deben mantenerse al menos hasta la expiración de los derechos económicos, es decir, durante la vida del autor más cincuenta años, o durante un período más prolongado si así lo disponen las leyes nacionales. Algunos países han incorporado en sus leyes una duración mucho más larga de los derechos morales. El Convenio de Berna dispone una excepción para aquellos países cuya legislación, en el momento de ratificar o de acceder al convenio, no dispongan la protección de todos los derechos morales especificados tras la muerte del autor. En tales casos, el país debe disponer que algunos de esos derechos puedan dejar de otorgarse tras la muerte del autor.

### Aplicación del derecho moral

El concepto del derecho puede tener efectos prácticos importantes que se extienden más allá del derecho del autor a recibir crédito por su aportación literaria o artística. Por lo general, tras la caducidad de los derechos económicos o patrimoniales el autor pierde el derecho de oponerse a la reproducción

o a la venta de la obra, o a la elaboración de una obra derivada basada en la original. Sin embargo, si dicha reproducción, venta u obra derivada resulta perjudicial para el honor o la reputación del autor, el derecho moral puede crear un sustento independiente para la oposición del autor.

Por lo que se refiere a las obras de arte visual, un autor puede oponerse a la destrucción o a la colocación de una obra, aun si el autor ha traspasado el título a un tercero. Por ejemplo, un autor podría oponerse si una obra de arte destinada a usarse en un entorno específico se comprara con la intención de situarla en un entorno distinto en el que quedaría en ridículo. Una demanda por infracción de derecho de autor debe formularse asimismo con base en el estilo: situar una escultura moderna frente a un edificio tradicional, o viceversa, donde posiblemente la obra pueda tornarse en objeto de desdén. En tal caso, se recurriría a los tribunales para que resolvieran esas demandas basados en los hechos específicos de cada caso.

El derecho moral debe ser susceptible de ejercicio por personas o instituciones autorizadas para ejercer ese derecho en virtud de las leyes nacionales del país en que se reclame la protección. Si el autor ha muerto, la demanda por violación de derecho moral podría instaurarla una persona o entidad facultada para pronunciarse en nombre del autor.

## Determinación de la autoría

Un *autor* es el creador de la expresión original de una obra. La determinación de la autoría es una cuestión de hecho. Ninguna persona debe aparecer como autora simplemente a título de cortesía o de honor, por ejemplo, para obtener credibilidad por la obra por asociación con el nombre de un experto en la materia, o para demostrar su aprecio a un supervisor. De igual manera, no es correcto omitir el nombre de un autor como individuo que aportó a la creación de la obra<sup>111</sup>.

La determinación de la autoría tiene implicaciones jurídicas importantes. Una persona no puede reivindicar derechos de autor en la obra de otra sin el consentimiento de ésta, independientemente de cómo o cuánto la modifique. Un autor cuyo nombre se omite tiene fundamento para entablar una demanda que remedie la omisión. La atribución incorrecta de autoría compromete

---

111 En los países en que al empleador se le considera autor de las obras realizadas en desarrollo de las funciones de sus empleados, el individuo que realmente haya elaborado la obra supuestamente no puede entablar una demanda para que se le nombre como autor de la obra puesto que, según la ley, dicho individuo no es el autor.

la capacidad de explotar una obra. En cuanto a los documentos técnicos, por ejemplo, la práctica relativamente común de nombrar a los autores como simple cuestión de cortesía puede incidir en la patentabilidad de las invenciones y plantear dudas en cuanto a la titularidad de los derechos de patente.

Una cuestión jurídica interesante es la medida en que un individuo puede impedir el uso de su nombre en relación con una obra. En lo referente a una obra que haya sido modificada, es evidente que el autor puede esgrimir como argumento su derecho moral para oponerse a toda modificación que resulte perjudicial para el honor o la reputación del autor<sup>112</sup>. Ese derecho debería extenderse asimismo a toda situación en que un individuo se oponga a la forma final de una obra realizada en colaboración con otras personas, basándose en la teoría de que cada versión de una obra constituye una obra derivada a efectos del derecho de autor. Si un autor hace una aportación a la obra y los coautores la modifican posteriormente, el autor cuya aportación haya sido modificada podría oponerse a dicha modificación. Puesto que el “derecho de reivindicar la autoría” constituye una opción del autor, podría interpretarse de tal forma que incluyera el derecho del autor de no reivindicar la autoría de la obra resultante<sup>113</sup>. La situación es menos clara cuando a un individuo se le nombra como autor de una obra en la que no hizo aportación alguna. Dependiendo de la situación fáctica, es posible que algunos países dispongan reparación por razones de fraude, enriquecimiento ilícito, apropiación fraudulenta de un derecho, u otra reclamación de competencia desleal.

El autor de una obra es el titular de la misma salvo que traspase su título a otra persona o entidad. Esa situación puede presentarse si el autor cede la obra, por ejemplo, a un editor, o con arreglo a los términos de un contrato. Dependiendo de la legislación nacional, lo anterior puede ocurrir automáticamente en ciertas situaciones laborales. Por ejemplo, en virtud de las leyes de Estados Unidos, al empleador o a la parte que encargue la realización de la obra se le considera autor de la misma en determinadas situaciones de definición estricta. En Colombia, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 prevé que “cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, sólo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por ese solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conserva-

<sup>112</sup> Convenio de Berna, artículo 6bis(1).

<sup>113</sup> Las leyes de algunos países prohíben los acuerdos anticipados de abstenerse de ejercer el derecho moral. En Colombia es clara la normativa vigente que considera que se trata de derechos irrenunciables.

rán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente ley, en sus literales a. y b”.

Existen otros casos en que la cesión del derecho se produce por disposición o presunción de ley como ocurre con el artículo 98 de la Ley 23 de 1982, según el cual “los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica se reconocerán, salvo estipulación en contrario a favor del productor”.

A efectos de establecer la autoría de una obra con arreglo al Convenio de Berna, normalmente basta que el nombre del autor de una obra literaria o artística aparezca en la obra de la forma acostumbrada. Lo anterior aplica incluso si el nombre es un seudónimo, con la condición de que dicho seudónimo no deje dudas en cuanto a la verdadera identidad del autor. Ese hecho es prueba suficiente que le permite al autor instaurar una demanda por vulneración de sus derechos<sup>114</sup>. De forma similar, por lo que se refiere a las obras cinematográficas, se presume que, en ausencia de prueba en contrario, la persona natural o jurídica cuyo nombre aparece en la obra es el realizador de la obra<sup>115</sup>. En cuanto a las obras anónimas y seudónimas distintas de las ya mencionadas, se considera que, salvo prueba en contrario, el editor cuyo nombre aparece en la obra representa al autor y que está facultado para proteger y hacer aplicar los derechos del autor, hasta tanto el autor revele su identidad y establezca su reivindicación de autoría de la obra<sup>116</sup>. Esas mismas disposiciones aplican para los miembros de la OMC, independientemente de que sean miembros del Convenio de Berna.

Si bien esas disposiciones se ocupan de las situaciones corrientes, se presentan otras en las que la autoría es dudosa, o en que se impugna la reivindicación de un autor. En tales casos es necesario presentar pruebas que establezcan la autoría de la obra.

Normalmente, el autor es la persona que plasme primero la obra en un medio de expresión tangible, aunque tal requisito de fijación no se exige en la normatividad andina ni en la colombiana: la persona que escribe el libro, toma la fotografía, pinta el cuadro, etc. Por tanto, las pruebas de autoría podrían incluir los documentos que demuestren que una persona participó con aportes originales en el proceso (borradores anteriores del libro, otras exposiciones del rollo de película o los recibos del desarrollo de la película, o bocetos preliminares de la pintura). Otras pruebas pueden ser el testimonio de

---

114 Convenio de Berna, artículo 15(1).

115 Convenio de Berna, artículo 15(2).

116 Convenio de Berna, artículo 15(3).

personas que hayan observado al autor mientras trabajaba y todas las demás que constituyeran prueba de la cuestión de la autoría.

La grabación de una obra no constituye prueba absoluta de autoría, puesto que el autor no es necesariamente la misma persona que elabora el objeto físico en que la obra está incorporada. Por ejemplo, un autor puede dictarle un libro a una secretaria para que lo redacte o lo transcriba, registrando fielmente las palabras, pero esa secretaria no es la autora. Por otra parte, la persona que registra las palabras puede participar en la determinación del contexto o del estilo, sugiriendo temas a tratar o a discutir y/o sugiriendo frases, descripciones o ejemplos y, en ese caso, dicha persona puede ser autora dependiendo de su nivel de aportación más allá de un trabajo material o de la simple aportación de ideas.

Para determinar la autoría, fíjese en el origen de la expresión original. Si la persona que elabora el objeto físico en que está incorporada la obra recibe instrucciones detalladas, la persona que imparte instrucciones detalladas es el autor y la persona que elabora el objeto físico aporta al proceso un grado de capacidad técnica.

### **Coautoría**

En algunos casos, es posible que una persona aporte a la creación de una obra. Esa persona es coautora y cada uno de los coautores tiene derechos de autor en la obra.

El establecimiento de la autoría plantea una serie de cuestiones. No es necesario que los coautores hayan hecho el mismo grado de aportación creativa, pero para poder ser coautores, es preciso que cada uno de ellos haya hecho alguna aportación original a la obra. De igual manera, no es necesario que los coautores trabajen juntos en el sentido físico (que estén presentes en el mismo sitio y a la misma hora) para poder establecer la coautoría, pero debe existir algún grado de cooperación entre sus aportaciones y es preciso que esas aportaciones se hayan hecho a la misma obra.

**Ejemplo 1:** La Persona A tocó el piano y la Persona B grabó la letra de una nueva canción, pero la composición se llevó a cabo de forma interactiva: tanto la Persona A como la Persona B aportaron a la música. Las Personas A y B son coautoras de la canción y coautoras de las letras y de la música.

**Ejemplo 2:** La Persona A tocó el piano y compuso la melodía de una pieza musical, mientras que la Persona B escribió la letra correspondiente a la

melodía. La composición no se llevó a cabo de forma interactiva, puesto que cada individuo llevó a cabo su parte correspondiente. La Persona A es autora exclusiva de la música y la Persona B es autora exclusiva de la letra.

**Ejemplo 3:** La Persona A compuso la música en su casa de Guayaquil; la Persona B compuso la letra en su casa de Quito, y ambas cruzaron correspondencia por correo electrónico. No obstante el hecho de que no trabajaron en el mismo sitio, la composición se llevó a cabo de forma interactiva: la Persona A sugirió modificaciones de la letra y la Persona B sugirió modificaciones de la música. Las Personas A y B son coautoras de la canción, incluidas la letra y la música.

Para determinar si las Personas A y B son coautores en el ejemplo 2, un método útil consiste en tomar en consideración si la naturaleza de las aportaciones puede separarse sin destruir la forma de expresión. Si las aportaciones forman una obra unificada y las partes cooperan, la situación sugiere la coautoría de toda la obra<sup>117</sup>. Si las aportaciones pueden separarse y cada una de ellas puede considerarse independiente, se sugiere que quienes aportaron a la obra no son necesariamente coautores de la misma. Sin embargo, la naturaleza de la colaboración es una consideración de mayor importancia y existen situaciones en que no es posible separar la obra de una persona de la colaboración general cuyo resultado fue dicha obra.

La naturaleza y la medida de la capacidad de cada coautor para explotar la obra en forma independiente de otro(s) dependen de las leyes nacionales. Puesto que la capacidad de transmitir un derecho exclusivo generalmente conlleva un beneficio económico mayor que la transmisión de una simple licencia no exclusiva, la práctica más provechosa consiste en explotar la obra por medio de una sola persona que sea titular de los derechos de explotación, económicos o patrimoniales, bien sea por medio de cesión a un titular en común o por medio de un acuerdo entre los coautores en el que se comprometan a actuar únicamente por mutuo acuerdo. De lo contrario, las ventajas que supone la titularidad de derechos de autor exclusivos pueden perderse si cada uno de los autores celebra acuerdos individuales. Algunos países se han ocupado de esa cuestión en sus legislaciones nacionales.

---

<sup>117</sup> Posteriormente, la legislación estadounidense se refiere a este tipo de obra como a una “obra mancomunada”, es decir, “una obra elaborada por dos o más autores con la intención de que sus aportaciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario”, 17. U.S.C. § 101.

## Duración

La duración o vigencia de la protección de los derechos de autor depende de las leyes nacionales. El artículo 7 del Convenio de Berna especifica una vigencia mínima que abarca la vida del autor más cincuenta años contados a partir de la muerte del autor<sup>118</sup>. En cuanto a las obras cinematográficas, los países miembros del Convenio de Berna pueden disponer una vigencia de la protección que no debe vencer antes de cincuenta años contados a partir de la fecha en que la obra se publique con autorización del autor, o si la obra no se publica con el consentimiento del autor en el término de cincuenta años contados a partir de la realización de la obra cinematográfica, la vigencia será de cincuenta años contados a partir de la realización de la obra.

El artículo *7bis* del Convenio de Berna dispone que en el caso de una obra de coautoría, en la que la vigencia de la protección se calcule a partir de la muerte del autor, la vigencia deberá calcularse a partir de la muerte del último coautor superviviente.

En cuanto a las obras seudónimas, el convenio dispone una vigencia mínima de la protección de cincuenta años, contados a partir de la publicación legal de la obra. No obstante, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje la menor duda sobre la identidad del autor, o cuando el autor de una obra anónima o seudónima revele su identidad durante el período de cincuenta años siguientes a la publicación legal de la obra, la vigencia aplicable es la misma que en los casos en que el autor de la obra sea conocido.

El Convenio de Berna no dispone la protección de obras anónimas o seudónimas cuando puede suponerse razonablemente que el autor ha muerto hace más de cincuenta años. El convenio permite que los países miembros determinen la vigencia de la protección de las obras fotográficas y de las obras de arte aplicado en la medida en que ellas estén protegidas como obras artísticas, con la condición de que la vigencia sea, como mínimo, de veinticinco años contados a partir de la realización de tales obras.

Siempre deberá considerarse que la vigencia de la protección otorgada con posterioridad a la muerte del autor y las demás vigencias dispuestas para las

---

<sup>118</sup> La UCC dispone una vigencia mínima no inferior a la vida del autor más veinticinco años posteriores a su muerte, o en los Estados contratantes que, en la fecha de entrada en vigor de la UCC en dichos Estados hubieren limitado la vigencia de determinadas clases de obras a un período calculado a partir de la fecha de primera publicación de la obra, la vigencia de la protección no será inferior a veinticinco años contados a partir de la fecha de la primera publicación, UCC, artículo IV(2).

obras cinematográficas, anónimas o seudónimas, inician por regla general el primero de enero del año siguiente a la muerte del autor a o a otros sucesos como puede ser la fecha de producción, de divulgación, etc. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone una vigencia no inferior a cincuenta años contados a partir del último día del año en que haya ocurrido la muerte del autor u otro suceso. En los casos de coautoría, por ejemplo, el artículo 7bis del Convenio de Berna estipula que la vigencia debe calcularse a partir de la muerte del último autor superviviente.

Está permitido otorgar una vigencia de la protección que sea superior a los períodos ya mencionados. Por lo que respecta a los miembros de la OMC, los principios de trato nacional y de nación más favorecida exigen que la vigencia del derecho de autor sea igual y no menos favorable que la que se confiera a cualquier otro miembro. Salvo cuando la legislación interna de un país miembro del Convenio de Berna disponga lo contrario, la vigencia de la protección que ese convenio otorga a las obras extranjeras no debe ser superior al término establecido en el país de origen, si ese país es miembro del convenio mas no de la OMC.

### Derechos conferidos por los derechos de autor

Las legislaciones nacionales determinan los derechos conferidos por los derechos de autor. Sin embargo, el Convenio de Berna especifica los grados mínimos de protección que deben otorgarse. Esos requisitos se ilustran en las tablas correspondientes.

| Derecho del autor |                               |   |                                |
|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Derecho           | Tipo de obra                  | Alcance del derecho   | Fuente                         |
| Radiodifusión     | Obras literarias y artísticas | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras, por cualquier procedimiento y de cualquier forma, incluida la grabación sonora o visual. | Convenio de Berna, artículo 9  |
| Adaptación        | Obras literarias y artísticas | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.  | Convenio de Berna, artículo 12 |
| Traducción        | Obras literarias y artísticas | Los autores gozan del derecho exclusivo de realizar y autorizar la traducción de sus obras.   | Convenio de Berna, artículo 8  |

(Continúa...)

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

| Derecho del autor   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Derecho   | Tipo de obra   | Alcance del derecho   | Fuente                            |
| Recitación pública  | Obras literarias   | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar la recitación pública de sus obras por medio de cualquier procedimiento, y la comunicación pública de la recitación, incluida la recitación de traducciones.   | Convenio de Berna, artículo 11ter |
| Ejecución o representación pública  | Obras dramáticas, dramático-musicales, y musicales                             | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar la ejecución pública de sus obras, por cualquier medio o procedimiento, y la comunicación pública de la ejecución de sus obras.  | Convenio de Berna, artículo 11    |
| Radiodifusión   | Obras literarias y artísticas  | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de las mismas por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes, incluidas la repetición de la radiodifusión y la comunicación de una radiodifusión.   | Convenio de Berna, artículo 11bis |
| Adaptación, reproducción, distribución y ejecución, o representación o ejecución públicas | Obras literarias y artísticas  | Los autores gozan del derecho exclusivo de autorizar la adaptación y la reproducción cinematográficas de sus obras; la distribución, la ejecución o representación públicas y la comunicación pública, por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo las obras adaptadas o reproducidas; y la adaptación a cualquier otra forma artística de producción cinematográfica derivada de obras literarias o artísticas. | Convenio de Berna, artículo 14    |
| <i>Droit de suite</i>   | Obras de arte originales y manuscritos originales de escritores y compositores | Los autores gozan del derecho inalienable de obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor; ese derecho podrá ejercerlo toda persona autorizada tras la muerte del autor, con arreglo a las leyes nacionales.   | Convenio de Berna, artículo 14ter |

## Protección internacional del derecho de autor

La capacidad de un autor para proteger la autoría en el extranjero depende de la legislación del país extranjero donde se pretenda obtener protección y de las relaciones internacionales de derecho de autor del país de dicho autor. Los acuerdos internacionales sobre derecho de autor otorgan a los nacionales de los países miembros del acuerdo acceso a protección del derecho de autor en los demás países miembros del acuerdo, en las condiciones estipuladas en tales acuerdos. Por medio de su participación en un acuerdo internacional de derecho de autor, un país puede conceder a sus autores la capacidad de controlar la explotación de sus obras en diversos países.

Existen una serie de acuerdos internacionales que crean relaciones internacionales de derecho de autor entre sus miembros. Las relaciones internacionales más amplias en materia de derechos de autor pueden conseguirse por medio del Convenio de Berna, que cuenta con un total de 164 países miembros, seguido de la OMC (por medio del Acuerdo sobre los ADPIC), que tiene 153 miembros en total. El Convenio y la OMC combinados representan en total 179 países. Puesto que la protección del derecho de autor es inherente sin el requisito de cumplir formalidades, en virtud del Convenio de Berna y de los ADPIC, la participación en esos dos acuerdos amplía la protección a más del 80% de los países que abarcan el 95% de la población mundial.

## Vulneración del derecho de autor

Toda copia realizada sin autorización del autor constituye *vulneración* o *violación*, salvo que sea susceptible de excepción legal o goce de otro tipo de exención. La vulneración de los derechos de autor implica dos tipos de casos básicos. El primero y el más directo es la situación en que una persona usa la totalidad o parte de la obra de otra persona sin obtener primero su autorización. El segundo tiene lugar cuando una persona se apropiá de una obra y la adapta de cualquier forma sin haber obtenido autorización.

Para determinar si se configura la vulneración del derecho de autor, en ambos tipos de casos, lo primero que examinarán los tribunales es si la obra es objeto de derecho de autor, si el supuesto infractor tiene acceso a la obra original y si existe similitud sustancial entre las obras. Esos tres elementos constituyen pruebas fundamentales en un caso de vulneración. La existencia de una licencia o el alegato de que el uso se realizó constituyen un medio de defensa. Normalmente el demandante soporta la carga de demostrar los

elementos necesarios para establecer una causa *prima facie* y el demandado soporta la carga de demostrar los elementos de defensa.

### **Establecimiento de una causa *prima facie***

El demandante debe presentar pruebas de titularidad de un derecho de autor válido y vigente sobre la obra, pruebas de que el demandado tuvo acceso a la obra y pruebas de que existen similitudes sustanciales entre la obra protegida por derecho de autor y la supuesta copia.

En muchos casos, la demostración del título de los derechos de autor debería constituir el elemento más fácil de una causa *prima facie*. El demandante debe establecer que la obra en cuestión fue realizada por la persona que sostiene ser el titular de los derechos de autor, o que el demandante tiene derechos derivados u obtenidos de la persona que haya realizado o creado la obra. Si el demandante es el autor, la demanda debe afirmar que la obra es original del demandante y que éste es titular de los derechos de autor sobre la obra y aportar pruebas suficientes para establecer una causa *prima facie* que así lo demuestre con arreglo a las leyes del país en que se pretende aplicar el derecho. Si el demandante no es el creador de la obra, deberá establecer la titularidad presentando una cesión u otra prueba que confiera al demandante el derecho de entablar demanda por vulneración de derechos. Esas otras pruebas pueden incluir, por ejemplo, una licencia exclusiva que disponga un derecho de aplicación forzosa o un contrato de trabajo o de otra naturaleza que, con arreglo a las leyes vigentes, constituya traspaso de la titularidad.

En los países que exigen la fijación de la obra como condición de los derechos de autor, los derechos de autor son inherentes desde el momento en que la obra se fije en un medio tangible, hasta el vencimiento de la vigencia, basándose en la duración de la vida del autor o en la fecha de la primera publicación de la obra. A fin de establecer que la vigencia aún no ha vencido, el demandante puede establecer la identidad del autor y demostrar que éste sigue vivo, o si ha muerto, la fecha de la muerte del autor o, cuando la vigencia se calcula a partir de la primera publicación, presentando prueba de la fecha de la primera publicación. En cuanto a los países que son miembros del Convenio de Berna, no puede exigirse el cumplimiento de formalidades a efectos de obtener derechos de autor, de tal manera que no se precisan mayores formalidades (por ejemplo, la presentación de una solicitud) para establecer la existencia de un derecho de autor válido.

También es necesario que el demandante demuestre que el demandado tuvo acceso a la obra y que existen similitudes sustanciales entre las dos obras. La similitud sustancial se demuestra comparando las obras. La disposición de las partes de la obra, el uso de lenguaje o de entornos comunes y la duplicación de errores son factores que deben tomarse en consideración para determinar si la copia ha tenido lugar. La duplicación de errores ortográficos o tipográficos u otras clases de errores constituyen pruebas concluyentes de copia.

Cuanto más sustancial sea la cantidad de material copiado, mayor será la facilidad con que podrá demostrarse que la copia tuvo lugar y que constituyó un acto intencional. En los casos en que la supuesta copia consista en la reproducción de porciones de otra obra, la identificación del material copiado es una tarea tediosa pero sencilla. En algunos casos, la demostración de similitud sustancial puede dar lugar a la suposición de que el supuesto infractor tuvo acceso a la obra. Lo anterior aplica principalmente cuando la copia es idéntica o cuando la cantidad de material copiado se relaciona en gran medida con el conjunto. Ese principio se basa en la observación de sentido común de que los autores pueden crear independientemente obras que contengan algunos elementos idénticos o muy similares, pero que la probabilidad de que se trate de una creación independiente disminuye en la medida en que el número de elementos idénticos o prácticamente idénticos aumenta.

La copia también puede ocurrir sin que se reproduzcan descaradamente todas las porciones de la obra. Si la copia es más sutil, es posible que el demandante deba presentar un análisis de factores tales como la trama y la caracterización, o la apariencia y el sentido de la obra.

El segundo tipo de vulneración de los derechos de autor tiene que ver con el derecho de adaptación. En ese caso, las cuestiones girarán en torno de si la supuesta obra infractora se basó en la obra original. Las situaciones comunes son por ejemplo la producción de una obra audiovisual a partir de un libro, o la producción de una obra audiovisual a partir de una obra de teatro, o el uso de una canción en un video. La traducción no autorizada es otro ejemplo. Es posible que una obra tridimensional vulnere los derechos de una obra bidimensional, o viceversa; por ejemplo, una escultura que copie una fotografía, un vestido confeccionado a partir de un patrón de costura, o un juguete que reproduzca una figura de caricatura.

Es posible que la determinación de los casos de piratería de derechos de autor no requiera una pericia específica debido a la naturaleza idéntica o casi idéntica de la copia. En el caso de los programas informáticos, es posible que

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

a una persona inexperta le resulte difícil discernir la copia y la asistencia de expertos o peritos en la materia puede ser de gran utilidad.

En todo caso, la vulneración del derecho no sólo se produce por la copia o la adaptación. Es frecuente que se desconozcan otros derechos como el de la comunicación pública de las obras, por ejemplo, cuando las estaciones de radio o los establecimientos abiertos al público se rehúsan al pago por la comunicación pública de la música.

Ilustrativo resulta el artículo 271 del Código Penal Colombiano que sanciona las siguientes conductas cuando son realizadas sin la previa y expresa autorización del titular del derecho de autor o del derecho conexo que se detallará más adelante:

- Por cualquier medio o procedimiento, reproducir una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de computadora, o transportar, almacenar, conservar, distribuir, importar, vender, ofrecer, adquirir para la venta o distribución, o suministrar a cualquier título dichas reproducciones.
- Representar, ejecutar o exhibir públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico.
- Alquilar o, de cualquier otro modo, comercializar fonogramas, videogramas, programas de computadora o soportes lógicos u obras cinematográficas.
- Fijar, reproducir o comercializar las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.
- Disponer, realizar o utilizar, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título.
- Retransmitir, fijar, reproducir o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgar las emisiones de los organismos de radiodifusión.
- Recibir, difundir o distribuir por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.

## Defensas de la vulneración del derecho de autor

Las principales defensas contra una acusación de copia son las siguientes:

- No ocurrió la copia puesto que la obra es el resultado de una labor original.

Un demandado que confíe en su defensa debe estar preparado para demostrar que la obra se realizó independientemente de la obra supuestamente vulnerada. En tales casos las pruebas serán fundamentalmente las mismas aportadas por el demandante cuando presentó su causa *prima facie*. No obstante, cuanto más sustancial sea la cantidad de material que tengan en común ambas obras, mayor será la carga de la prueba para el demandado. Aun cuando la carga de la prueba de la vulneración la soporta el demandante, el demandado debe prepararse para demostrar que la obra supuestamente infractora efectivamente se realizó de forma independiente.

Puesto que es necesario que la copia sea intencional para ser punible, el simple hecho de demostrar una labor independiente quizás no sea suficiente, especialmente si el demandado pudo haber tenido acceso a la obra supuestamente vulnerada. Es posible que tenga lugar una vulneración no intencional, por ejemplo, si el demandante escucha una pieza musical y posteriormente compone una pieza que inconscientemente copie la obra original<sup>119</sup>. Sin embargo, si el demandado puede demostrar que la supuesta copia se hizo antes que la original, o al menos antes de publicarse la original o con anterioridad a otra fecha en que el demandado hubiera podido acceder a ella, no es posible que la copia haya tenido lugar.

Otra situación en que la anterior defensa puede resultar pertinente es aquella en que ambos autores se hayan inspirado en las mismas fuentes. En ese caso, la obra supuestamente infractora puede contener cantidades considerables de material común con la obra supuestamente vulnerada. No obstante, en tal situación el demandado debe ser capaz de demostrar diferencias en la forma de expresión de ambas obras.

---

119 Véase, por ejemplo, Bright Tunes Music v. Harrisongs Music, 420 F. Supp. 177, S.D.N.Y., 1976, que falló que la canción *My Sweet Lord* del ex Beatle George Harrison infringía los derechos de la canción *He's So Fine*, compuesta por Ronald Mack y grabada por The Chiffons, pese al hecho de que la copia había sido involuntaria y de que se había realizado de forma subconsciente. El concepto del tribunal que adelantó el juicio incluye un análisis del tribunal y puede obtenerse en Internet, en <http://www.direitodarede.com.br/Harrisongs.rtf>, acceso el 27 de marzo de 2009.

- La obra supuestamente vulnerada no estaba protegida por derechos de autor en el momento de la copia.

Normalmente, una obra que se haya fijado en un medio de expresión tangible, o incluso sin tal fijación, como ocurre en Colombia, es susceptible de protección por derecho de autor, pero existen circunstancias en las que una obra no puede protegerse por medio de derecho de autor. Los derechos de autor tienen una duración fija (generalmente la vida del autor más cincuenta años, u ochenta años para el caso colombiano), de tal forma que los derechos de autor de una obra antigua pueden caducar o entrar en lo que se conoce como el dominio público. Es posible que en algunos países que no son miembros del Convenio de Berna, o en países que no eran miembros del Convenio de Berna cuando la obra se realizó, el derecho de autor haya caducado inmediatamente, o que la obra nunca haya estado protegida por no haber cumplido con las formalidades. Si bien este convenio no exige que los países restituyan los derechos sobre obras que ya eran del dominio público en el momento de adherir al convenio, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los derechos de autor deben hacerse extensivos a determinadas obras.

Un caso más limitado de la defensa mencionada puede aplicar cuando la obra es susceptible de derechos de autor, mas no así las porciones copiadas. Puesto que la protección del derecho de autor se extiende únicamente a la forma o a la disposición de una obra y no a los hechos o a las ideas que ésta contiene, una persona podría usar información fáctica de una fuente protegida por derecho de autor para producir otra obra que no sea sustancialmente similar a la obra original. En tal caso, el tribunal debe tomar en consideración si el uso del material original constituye la realización de una obra derivada.

En cada uno de los ejemplos que siguen, considere usted si el segundo directorio es una copia, es decir, una obra derivada, o una obra original que incorpora material que no está protegido por derechos de autor:

**Ejemplo 1:** Un directorio telefónico proporciona una lista alfabética de los nombres de los suscriptores, junto con sus respectivas direcciones y números telefónicos. Una persona usa el directorio como única fuente para elaborar un directorio a la inversa en el que los números telefónicos aparecen en orden numérico, seguidos de los nombres y las direcciones de los suscriptores.

**Ejemplo 2:** Otra persona crea un directorio de direcciones de una zona geográfica. Las direcciones han sido compiladas de diversas fuentes y los nombres y números telefónicos de los residentes coin-

ciden con las direcciones encontradas al usar el directorio telefónico para verificar la información.

- La obra se copió pero la copia está autorizada.

Si la copia tuvo lugar, el tribunal deberá determinar si la copia está exenta de sanciones. La mayoría de los países reconocen algunos usos permitidos de material protegido por derechos de autor sin autorización del autor. La mayoría está de acuerdo en que es razonable copiar porciones breves de una obra o lo que se conoce como el derecho de cita. Por otra parte, la mayoría también concede mayor libertad a la copia realizada con determinados fines, por ejemplo, educativos, de información noticiosa o de crítica literaria. Es posible asimismo que la copia se autorice de conformidad con una exención de la protección de los derechos de autor. Por ejemplo, en los países en que las obras gubernamentales no están protegidas por leyes de derechos de autor, las personas están facultadas para citar extensamente e incluso reproducir documentos completos, por ejemplo, conceptos jurídicos o estatutos. En algunos casos muy excepcionales, la copia puede estar permitida en virtud de una licencia obligatoria, como lo es una licencia de traducción concedida a los países en desarrollo autorizados en el apéndice al Convenio de Berna en un país que haya depositado una notificación en el sentido de que recurrirá a la facultad de usar esas licencias. Por último, la copia está exenta de sanciones si se realiza con autorización del titular de los derechos de autor.

El examen de esos casos excepcionales es riguroso y el juez habrá de escrutarlos consultando la regla de los tres pasos contenida en el Convenio de Berna, en particular teniendo en cuenta que en países como Colombia o bajo el sistema de la Decisión Andina 351 de 1993 esas limitaciones son casos específicos definidos por la ley, cuya lectura debe hacerse en forma restrictiva y no amplia o analógica, y que no pueden generar perjuicios al titular de la obra o a los derechos que se ejercen sobre ésta.

### Evaluación de demandas por vulneración

La cuestión de si una vulneración ha tenido lugar depende de si el demandado ha copiado la totalidad o parte de una obra protegida por derechos de autor y si la copia constituye un uso permitido. Algunos factores que deben tomarse en consideración para decidir si la copia está permitida son:

- La cantidad y el grado sustancial de la obra copiada;
- La naturaleza de la obra copiada;

- La naturaleza del uso supuestamente infractor;
- El efecto de la copia en el mercado de la obra original; y
- El hecho de si el material copiado fue tomado de una obra publicada o inédita.

Cuando se observan los factores anteriores, es más probable que se permitan las citas cortas que las largas. Es más probable que se permita citar material fáctico que citar material no fáctico. Es más probable que se permita el uso sin ánimo de lucro o con fines educativos que el uso con ánimo de lucro. Sin embargo, ninguno de los factores anteriores constituirá excusa cuando la copia destruye el mercado de la obra original. Las citas de una obra inédita se consideran como una categoría superior a las citas de una obra publicada y en algunos países las primeras posiblemente no se consideren uso leal en ninguna circunstancia.

Todo lo anterior requiere un punto de equilibrio: un crítico literario puede citar una pequeña parte de una obra de ficción o de una obra dramática a fin de ilustrar el estilo de la obra, incluso si la crítica se publica en un periódico con ánimo de lucro. Por otra parte, la copia de una parte considerable de la obra puede sustituir el mercado de la obra original aunque se haga sin ánimo de lucro. Una cuestión aún más importante es que no sería correcto considerar un uso autorizado cuando se sustituya el mercado de la obra original, una sustitución que es frecuente con las obras que circulan en Internet que, pese a no ser comercializadas, han sido puestas allí sin el consentimiento de los titulares y generan una gran afectación a su normal explotación.

La cantidad y el grado sustancial de la copia que constituye uso leal es una cuestión compleja. Es más probable que se permita copiar únicamente una porción reducida de una obra que copiar una gran cantidad de la misma. No obstante, la cuestión de si se ha copiado una cantidad sustancial no debe determinarse estrictamente con base en el porcentaje de la obra que se copia, sino que debe tenerse en cuenta el efecto económico de la copia. Por ejemplo, la publicación de un segmento breve pero de interés periodístico particular de un libro podría destruir el mercado del libro, aun si el material copiado corresponde únicamente a dos páginas de cien. Véase, por ejemplo, *Harper & Row Publishers, Inc. versus Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (S.Ct. 1985), un proceso en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró la situación en que un periódico publicó únicamente una pequeña porción de las memorias del presidente estadounidense Gerald Ford. Se copiaron textualmente cerca de 300 palabras de un manuscrito de 20.000 y el material copiado

se consideró de interés periodístico. Sin embargo, puesto que las memorias estaban inéditas en el momento de su publicación en *The Nation* y que la porción copiada era la de mayor interés, de tal forma que una persona que leyera la obra copiada tendría un menor incentivo para comprar el original, el tribunal falló que la copia constituía una vulneración de derechos.

También es importante tener precaución antes de determinar exactamente qué constituye una obra copiada. La copia de una fotografía, un poema, o un ensayo incluido en un libro puede aparentar ser apenas una fracción del conjunto (quizás tan solo una página de cien). No obstante, cada fotografía, dibujo, poema o ensayo es una obra de autoría individual, de tal forma que la porción copiada representa 100% del total.

El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las limitaciones o las excepciones de los derechos exclusivos deben confinarse a determinados casos específicos que no contravengan la explotación normal de la obra ni lesionen injustificadamente al titular. Por tanto, es poco probable que se disponga de excepciones extensas.

No existen reglas sencillas relacionadas con el porcentaje de una obra que puede copiarse sin incurrir en vulneración, salvo la observación de que es muy improbable que copiar 100% de una obra se considere un grado de copia permitido. Para finalizar, todo uso de material protegido por derechos de autor debe incluir una mención de la fuente del material y el nombre del autor, si éste aparece en la fuente.

### **El derecho de autor y otras formas de protección**

Cuando se requiere protección, no necesariamente es evidente cuál forma de protección se adapta mejor a un producto específico. En algunos casos, esa cuestión se resuelve por medio de un acuerdo internacional mientras que en otros posiblemente existan variaciones entre los métodos adoptados por diversos países. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que “los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”<sup>120</sup>, y que “las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como

---

120 ADPIC, artículo 10.1, el Convenio de Berna. Se refiere al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos”<sup>121</sup>.

En contraste, el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la posibilidad de disponer distintas formas de protección para algunos artículos, puesto que obliga a los miembros de la OMC a conceder protección a los dibujos textiles, bien sea por medio de leyes de diseño industrial o de derechos de autor, y a asegurar que los requisitos necesarios para obtener dicha protección “particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificadamente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección”<sup>122</sup>. En algunos casos puede establecerse protección sui géneris para satisfacer necesidades que queden plenamente satisfechas por los derechos de autor o de patente, o por otras formas establecidas de protección. Esa situación ocurrió con las topografías de circuitos integrados, de las que originalmente se ocuparon los derechos de autor de algunos países, pero que actualmente se reglamentan por medio de una ley especial sobre topografías de circuitos integrados; y siguen presentándose situaciones similares a medida que se identifican necesidades en otras áreas<sup>123</sup>.

A veces puede resultar adecuada más de una forma de protección. En diversos países, la *imagen comercial* puede protegerse en virtud de leyes de competencia desleal sin necesidad de registro, o por medio del registro de la apariencia del empaque como diseño industrial, mientras que el texto y los elementos gráficos de la imagen comercial pueden protegerse en virtud de las leyes de derecho de autor. Los dibujos técnicos, los manuales técnicos o la información comercial confidencial pueden protegerse simultáneamente como derechos industriales y en virtud de leyes de derecho de autor. Cada una de las anteriores formas de propiedad intelectual concede al titular un grado distinto de protección. Todo producto deberá beneficiarse de cada una de las formas de propiedad intelectual aplicables a dichos productos.

---

121 ADPIC, artículo 10.2.

122 ADPIC, artículo 25.2.

123 Véase, por ejemplo, la Ley Estadounidense de Protección de Casos de Buques, la cual concede un término mínimo de protección a los diseños originales del casco o de la forma de naves marítimas y de los tapones o los moldes que su usan en la fabricación de los cascos. Esa ley no dispone la protección de los diseños protegidos por patentes estadounidenses (el medio por el cual se protegen los diseños industriales en los Estados Unidos). Aunque evidentemente se trata de una forma sui géneris de protección, esa disposición se incorporó durante una revisión de la ley de derecho de autor y su administración está a cargo de la Oficina de Derecho de Autor.

## Derechos afines o conexos

Los *derechos afines* (a los que también se denomina *derechos conexos*) protegen los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido de una interpretación o de otros sonidos) y organismos de radiodifusión. Los *fonogramas* son grabaciones de sonido tales como cintas de audio, discos, o discos compactos de música<sup>124</sup>. En todo caso, el fonograma es la grabación y no el soporte que la contiene. Algunos de los problemas que aborda el Acuerdo sobre los ADPIC incluyen la reproducción o la radiodifusión no autorizadas de ejecuciones o de representaciones en directo y la reproducción no autorizada de grabaciones o de difusiones de radio o de televisión. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, las naciones deben disponer medios legales que permitan a los ejecutantes, intérpretes, radiodifusores y productores de fonogramas impedir tales actos sin su autorización.

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión Andina 351, los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Además de esos derechos, de conformidad con el artículo 35 de esa Decisión los artistas intérpretes tienen el derecho de:

- Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice, y
- Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

El término de la protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes no podrá ser menor de cincuenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

Por su parte los productores de fonogramas, de conformidad con la Decisión 351, tienen el derecho de:

- Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;

---

124 Las grabaciones de sonido pueden protegerse por medio de derechos de autor.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

- Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin autorización del titular;
- Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público, y
- Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la cual podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros.

En virtud del Convenio de Berna, la vigencia de la protección de derechos conexos deberá ser de al menos 50 años contados a partir del término del año calendario en que se haya realizado la fijación o se haya llevado a cabo la ejecución/la representación, o 20 años contados a partir del término del año calendario en que se haya realizado la emisión/la transmisión.

Finalmente, establece el artículo 39 de la Decisión Andina 351 de 1993 que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
- La fijación de sus emisiones sobre una base material; y
- La reproducción de una fijación de sus emisiones.

El término de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, como lo dispone el artículo 41 de la Decisión 351, no podrá ser menor a cincuenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión.

### **Distinción entre el derecho de autor y los derechos afines o conexos**

Los derechos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos protegen intereses similares. La ejecución o la representación pública de una obra dramática puede requerir autorización del autor en virtud de las leyes de derechos de autor, pero el intérprete o ejecutor, que también ha invertido tiempo, talento y otros recursos para perfeccionar su representación o su ejecución, goza del derecho conexo de hacer una grabación de su ejecución o de su representación sin autorización del titular. El autor de una obra musical

puede recurrir a los derechos de autor para impedir que otros hagan copias de su obra sin autorización del autor. Una vez que dicha autorización haya sido concedida, el productor de una grabación de sonido deberá invertir tiempo y recursos para obtener el derecho de hacer la grabación y la pericia, los recursos técnicos y el dinero necesarios para realizar y producir una grabación de buena calidad. Una organización radiodifusora deberá producir obras para radiodifundirlas, o tomar medidas encaminadas a obtener derechos de radiodifusión de obras producidas por terceros y, por consiguiente, también deberá protegerse de la grabación y de la reproducción de la radiodifusión o de las radiodifusiones.



## CAPÍTULO X

# TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

UN CIRCUITO INTEGRADO es un circuito eléctrico fabricado en forma miniaturizada sobre una placa o chip. Puesto que permiten la producción de artículos electrónicos en forma más reducida, los circuitos integrados hacen que sea posible construir una calculadora o un teléfono que quepa en un bolsillo o un bolso, una computadora que quepa en un escritorio o que sea portátil, o un teléfono que pueda programarse para recordar números telefónicos. Los circuitos integrados se utilizan en gran variedad de productos, desde máquinas de coser hasta el transbordador espacial, y constituyen un pilar fundamental de la industria electrónica moderna.

Un circuito integrado se forma cuando un circuito eléctrico se incorpora en un chip. Los circuitos de los productos electrónicos modernos son complejos y literalmente pueden contener miles de elementos, los cuales están dispuestos en una forma tal que el circuito cabe en un volumen minúsculo. Ello se logra grabando el circuito en un sustrato por medio de una plantilla o máscara diseñada con ese fin y cons-

truyendo el diseño, capa por capa, para formar el chip. En los términos del Tratado sobre Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados<sup>125</sup> (el Tratado IPIC), un circuito integrado es “un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función *electrónica*”<sup>126</sup>. El Tratado IPIC define un “esquema de trazado”, es decir, una topografía, como “la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales por lo menos uno sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado”.

El circuito en sí puede ser nuevo o no. La disposición del circuito en dicha forma miniaturizada y la máscara que crea el chip que incorpora dicha disposición son los que constituyen objeto de protección. Una *topografía de circuitos integrados*, denominada asimismo *esquema de trazado*, *chip semiconductor*, o *máscara*, es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado<sup>127</sup>.

### **Protección de los circuitos integrados**

El artículo 5 de los ADPIC dispone que los miembros de la OMC protejan las topografías de circuitos integrados o esquemas de trazado de conformidad con ciertas disposiciones del Tratado IPIC<sup>128</sup>. Esas disposiciones exigen la protección de los circuitos integrados, independientemente de que el artículo esté o no esté incorporado en un producto<sup>129</sup>.

---

125 Ese tratado se adoptó en Washington el 26 de mayo de 1989 pero no entró en vigor. Egipto fue el único país que ratificó el tratado.

126 Tratado IPIC, artículo 2(i).

127 Tratado IPIC, artículo 2(ii).

128 Los Miembros de la OMC están obligados a proteger los circuitos integrados con arreglo a las disposiciones de los artículos 1 a 7 del Tratado IPIC, salvo el artículo 6, apartado 3, que se relaciona con el uso sin autorización del titular.

129 Tratado IPIC, artículo 3(1).

El artículo 3(2) del Tratado IPIC estipula que los circuitos integrados deben protegerse si son originales “en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografías) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación”. No obstante, si la topografía consiste en una combinación de elementos e interconexiones corrientes, el circuito deberá protegerse únicamente si la combinación, en su conjunto, cumple las condiciones de ser original y de no ser corriente entre los creadores y fabricantes de circuitos integrados. El artículo 4 del Tratado IPIC dispone que dicha protección podrá cumplirse por medio de una ley especial sobre esquemas de trazado (topografías) o por medio de una ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, competencia desleal, o por medio de cualquier otra ley o de la combinación de dichas leyes.

El artículo 5 del tratado dispone el trato nacional y extiende las disposiciones del tratado a las organizaciones intergubernamentales.

### Alcance de la protección

El artículo 36 de los ADPIC dispone que los actos siguientes deben considerarse ilícitos si se realizan sin la autorización del titular del derecho: la importación, la venta o la distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado que esté incorporado en un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. Ese artículo es concordante con las disposiciones del artículo 6(1) del Tratado IPIC<sup>130</sup>.

---

130 El artículo 6(1) del Tratado IPIC dispone que:

- “(a) Toda Parte Contratante considerará ilícitos los siguientes actos si se realizan sin autorización del titular del derecho:
- (i) El acto de reproducir, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, un esquema de trazado (topografía) protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 3(2),
  - (ii) el acto de importar, vender o distribuir en cualquier otra forma con fines comerciales un esquema de trazado (topografía) protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado (topografía) protegido.
  - (b) Toda Parte Contratante tendrá la libertad para considerar también ilícitos los actos distintos de los especificados en el apartado (a) si se realizan sin autorización del titular”.

**Limitaciones de los titulares de derechos**

El artículo 6(2) del Tratado IPIC crea una excepción obligatoria a los derechos de los titulares de derechos en lo concerniente a la reproducción realizada con fines privados, o con el fin exclusivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza. Igualmente estipula una excepción obligatoria para los nuevos desarrollos basados en ingeniería inversa, es decir, una situación en que una persona crea una segunda topografía a partir de la evaluación o del análisis de la topografía protegida. Si dicha segunda topografía cumple con el requisito de originalidad, se permite que la persona incorpore la segunda topografía en un circuito integrado o realice cualquiera de los actos del titular en relación con la segunda topografía sin que se le considere infractora de los derechos del titular de la primera topografía.

El artículo 37 de los ADPIC limita los derechos del titular en relación con la venta y distribución de circuitos integrados adquiridos inadvertidamente. La plena protección se limita a aquellas situaciones en que la persona que realiza uno de los actos que requieren autorización del titular no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, en el momento de adquirir el circuito integrado, que estaba adquiriendo un circuito integrado que incorporara un esquema de trazado reproducido ilícitamente o un artículo que incorporara un circuito integrado de esa índole. La anterior es una excepción obligatoria puesto que a los miembros de la OMC se les prohíbe tratar dichos actos como ilícitos en las situaciones anteriormente mencionadas. Es posible que la persona que recibe inocentemente un circuito integrado protegido o un artículo que lo incorpore reciba posteriormente una notificación que le informe que el esquema de trazado fue reproducido ilícitamente. Incluso después de que la persona reciba esta notificación, ella está autorizada a continuar explotando el artículo en lo relacionado con los artículos que tenga en existencias o que le hayan sido pedidos antes de recibir la notificación. Sin embargo, la persona que inocentemente adquiera los artículos deberá ser responsable de pagar al titular del derecho una cantidad equivalente a la regalía razonable que se pagaría con arreglo a una licencia de un esquema de trazado negociada libremente.

El artículo 31 de los ADPIC reconoce la posibilidad de que un gobierno autorice el uso de materia patentable protegida sin autorización del titular de los derechos. Cuando la materia patentable se relaciona con tecnología de semiconductores, el artículo 31(c) de los ADPIC dispone que la autorización de dicho gobierno deberá limitarse al “uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo”. El artículo 37.2 de los ADPIC aplica

las condiciones de los apartados (a) hasta (k) del artículo 31 de los ADPIC (relacionadas con la concesión de licencias no voluntarias de invenciones patentadas), *mutatis mutandis*, a la concesión de licencias no voluntarias de un esquema de trazado o de su uso por parte del gobierno o en nombre de éste sin autorización del titular del derecho.

El artículo 6(5) del Tratado IPIC concede a los países la opción de disponer el agotamiento de los derechos cuando cualquiera de los actos que requieren la autorización del titular del derecho se realice en relación con una topografía protegida, o con un circuito integrado en el que esté incorporada dicha topografía, que haya sido puesto en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento.

Por último, el artículo 7 del Tratado IPIC permite que los países establezcan determinadas condiciones para la protección de circuitos integrados. Un país puede elegir no proteger una topografía hasta que ésta haya sido comercialmente explotada de forma ordinaria, en forma separada o incorporada en un circuito integrado en alguna parte del mundo. Se permite igualmente que un país condicione la protección al registro de la topografía o a la presentación de una solicitud de registro. Los países pueden exigir que la solicitud esté acompañada de una copia del dibujo de la topografía y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, de una muestra de dicho circuito integrado, junto con información que defina la función electrónica que el circuito integrado debe realizar. Deberá permitirse al solicitante excluir partes de la copia o del dibujo que se relacionen con la forma de fabricación del circuito integrado, con la condición de que las partes presentadas sean suficientes para permitir la identificación de la topografía.

Los países que exijan la presentación de una solicitud de registro podrán asimismo fijar un plazo para la presentación de la solicitud. Dicho plazo deberá calcularse a partir de la fecha en que el titular explote comercialmente la topografía por primera vez en forma ordinaria en cualquier lugar del mundo, y dicho plazo no deberá ser inferior a dos años contados a partir de dicha fecha. El registro podrá estar sujeto al pago de una tasa.

## Duración

El artículo 38 de los ADPIC establece un término mínimo de protección. Por lo que se refiere a los miembros de la OMC que exijan el registro como condición para la protección, la duración mínima no deberá ser inferior a diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de la

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Los miembros de la OMC que no exijan el registro como condición para la protección deberán disponer una duración no inferior a diez años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Independientemente de dichos requisitos, todo miembro de la OMC podrá disponer que la protección de la topografía caduque quince años después de la creación de dicha topografía.

## CAPÍTULO XI

# MARCAS

UNA MARCA PUEDE ser toda indicación o mecanismo capaz de distinguir los bienes o los servicios de un comerciante o empresa de los de otro<sup>131</sup>. Con mayor frecuencia, una marca es una palabra, un nombre, un símbolo o un grupo de letras, un diseño, una imagen, o una combinación de los anteriores. Una marca puede ser asimismo un sonido o el nombre de un producto o el empaque o la presentación de éste. El término *marca de fábrica o de comercio* se refiere a las marcas que se usan en relación con los productos, pero a menudo se utiliza para incluir marcas empleadas en relación con servicios.

Los titulares de marcas de fábrica o de comercio disponen de gran libertad en cuanto a la elección de los elementos de sus marcas, aunque deben atenerse a las limitaciones relacionadas con el interés público en cuanto a impedir que se cree confusión, se induzca a error, o se engañe al público. Lo an-

---

131 ADPIC, artículo 15.1.

terior promueve la competencia, que es un factor deseable social y económico.

### **Función de una marca**

La función fundamental de una marca consiste en identificar el origen de bienes y servicios, es decir, quién o quiénes produjeron o vendieron los bienes o prestaron los servicios. El uso de una marca en relación con bienes o servicios indica que éstos fueron producidos o prestados bajo la supervisión del titular de la marca. Un comprador potencial puede esperar razonablemente que los bienes o servicios identificados por una marca específica sean de la misma calidad.

La identificación del origen de los bienes y servicios cumple una función social y económica importante, puesto que le permite a los consumidores actuar de acuerdo con sus preferencias: comprar productos que anteriormente encontraron satisfactorios, o productos que les han sido recomendados por otros, o evitar comprar productos de una marca que les ha resultado insatisfactoria. La capacidad de identificar la procedencia de los servicios le permite a los consumidores contratar a proveedores de servicios que hayan establecido una buena reputación y abstenerse de contratar a aquellos cuya reputación no es tan buena. Sin marcas que identifiquen la procedencia de los bienes o servicios los consumidores disponen de medios limitados para intercambiar información relacionada con los productos o los servicios y con los comerciantes que los venden o los prestan. En tales situaciones, el acceso del consumidor a información referente a productos y servicios generalmente se limita a los nombres personales y las direcciones: el nombre del vendedor, que puede ser conocido o desconocido para el consumidor y la dirección donde funciona dicho vendedor, cuando éste funciona en un lugar fijo.

La capacidad de identificar la procedencia de bienes y servicios es de utilidad para los productores de bienes, los prestadores de servicios y los comerciantes que usan marcas con el objeto de establecer una reputación basada en la buena calidad. La buena reputación sirve para que una empresa capte mayor cantidad de clientes e incrementa su rentabilidad y el valor general de la empresa.

La capacidad de identificar el origen de bienes y servicios beneficia asimismo a la sociedad puesto que promueve la calidad y la responsabilidad. Dado que permite a los clientes identificar a los comerciantes que ofrecen mayor calidad, el régimen de marcas de fábrica o de comercio permite que

los consumidores recompensen a los comerciantes con mayor lealtad y con el consecuente incremento de las ventas. El régimen de marcas de fábrica o de comercio se ocupa igualmente del problema de los bienes o servicios de calidad inferior a la normal, o de aquellos que se ofrecen de forma engañosa. La capacidad de identificar la procedencia de bienes de dudosa calidad sirve para que los comerciantes asuman la responsabilidad de sus bienes y servicios y constituye una medida necesaria para que el régimen jurídico disponga un recurso para los consumidores que resulten perjudicados por prácticas desleales o perjudiciales. El régimen de marcas de fábrica o de comercio representa igualmente un medio que permite tomar medidas contra bienes o servicios objetables, puesto que la identificación es el primer paso destinado a sacarlos del mercado y quizás a suspender la producción para impedir mayores perjuicios.

### Elección de una marca

Para elegir una marca, toda empresa debe elegir una indicación que se vuelva distintiva de sus bienes o servicios. En términos de marcas de fábrica, *distintivo* significa que la marca diferencia adecuadamente los bienes y servicios del titular de los de otras empresas o comerciantes. Muchas indicaciones tienen la capacidad de distinguir la procedencia de bienes o servicios, pero las más fuertes son las indicaciones arbitrarias o caprichosas.

Una *marca arbitraria* es aquella compuesta de un signo de uso común: una palabra, un nombre, un símbolo o un elemento gráfico de uso común pero que no sugiere ni describe nada acerca de los bienes o servicios relacionados con la marca. Por ejemplo, un caballo de mar es un animal, pero cuando se usa en relación con gafas, tal como se ilustra aquí, funciona como marca arbitraria. Una *marca caprichosa* es aquella que carece de significado y que se crea con el único fin de funcionar como marca. Un ejemplo de marca caprichosa es Exxon, un término que carece de significado, que se creó para dotar de una marca fuerte a una empresa petrolera.



SEAHORSE

A menudo las empresas optan por una marca que les permita a los consumidores conocer la naturaleza de los bienes o servicios que ofrecen. Es un error elegir una marca genérica para identificar los bienes o servicios, o una marca que sea simplemente descriptiva de los bienes o servicios o de la empresa, o de la zona geográfica de la que aquellos son originarios, o de la

ubicación de la empresa. Por lo general, las marcas descriptivas, particularmente aquellas que constan únicamente del término genérico de los bienes o servicios, no son susceptibles de registro porque otras empresas deben tener la oportunidad de usar esos términos en relación con sus propias actividades de comercialización. Lo anterior no significa que una marca no pueda incluir esos términos, pero es preciso renunciar al derecho exclusivo del uso de dichos términos a fin de asegurar que otros puedan emplearlos, y la marca seguirá siendo no registrable si se renuncia al derecho sobre todos sus elementos. Además, por lo general una marca que se base principalmente en términos descriptivos o en términos geográficamente descriptivos no es una marca fuerte porque otras empresas podrán adoptar marcas que incluyan los mismos términos.

También es preciso que las empresas no elijan marcas que engañen al público en cuanto a la naturaleza de los bienes o servicios, a sus características o a su origen geográfico. El registro de tales marcas deberá denegarse y el uso de marcas que ocasionen confusión o equivocación o que sean geográficamente confusas o engañosas puede dar lugar a demandas civiles y posiblemente a procesos penales por razones de competencia desleal.

Otro factor que debe tomarse en consideración cuando se escoge una marca consiste en evitar elegir una característica funcional de los productos o de su empaque. En realidad, esas características pertenecen más propiamente al ámbito de las patentes.

**Ejemplo:** Una empresa envasa su producto en una botella que tiene una tapa de tipo específico. La empresa publicita el uso de la tapa como característica distintiva a fin de ayudar a los consumidores a distinguir sus productos de los de otros fabricantes. Si la tapa cumple una función, por ejemplo, si es más fácil de abrir o menos susceptible de dejar escapar el líquido, la empresa no podrá proteger el diseño en virtud de las leyes relativas a las marcas de fábrica o de comercio. Si la única función de la tapa consiste en proporcionarle al producto una apariencia distintiva que los consumidores puedan identificar con facilidad, la tapa será susceptible de protección en cuanto marca de fábrica o de comercio.

Si bien las marcas identifican el origen de bienes o servicios, no están limitadas a los signos que se refieran a los bienes o servicios propiamente dichos. Para comercializar los bienes o los servicios puede resultar ventajoso acuñar un eslogan o una frase corta que también pueden gozar de protección. Bajo el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de

2000 de la Comunidad Andina, estas frases o leyendas que complementan las marcas o que les son accesorias se conocen como lemas comerciales.

## Protección de una marca

Una marca es una forma de propiedad que tiene valor y que debe protegerse. Las marcas constituyen una medida de la plusvalía de una empresa que no es atribuible a los activos tangibles de la misma. A menudo, el valor de una marca puede incrementarse por medio de actividades promocionales que permitan que la marca consiga ser identificada más ampliamente por los clientes. En muchos casos, las marcas de fábrica o de comercio de una empresa se cuentan entre sus activos de mayor valor. Tal como sucede con otras formas de propiedad, los derechos sobre una marca pueden poseerse o traspasarse.

En la mayoría de los países una persona obtiene la titularidad de una marca por medio del registro de ésta. Lo anterior se lleva a cabo presentando una solicitud en la oficina de marcas de fábrica o de comercio, donde la solicitud se estudiará a fin de verificar que la marca cumpla con las disposiciones contempladas en las leyes. Las marcas se protegen para que puedan emplearse en relación con los bienes o servicios especificados por el solicitante en la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio y la oficina de marcas debe aprobarlas. El registro confiere a quien registra la marca el derecho legal de uso exclusivo de la marca en relación con los bienes o servicios amparados por el registro.

En algunos países, particularmente aquellos que se rigen por el derecho consuetudinario, los derechos sobre una marca se obtienen mediante el uso de la marca en el comercio. Incluso en los países en que la titularidad se adquiere por medio del uso de la marca, el registro hace las veces de aviso legal de titularidad y puede conferir otros derechos legales importantes. Cuando los derechos se adquieren por medio del uso o se mantienen con tal uso, la marca aplica a los bienes o servicios en relación con los que el titular efectivamente use la marca. Aun allí donde el uso constituye requisito como condición para el registro, los miembros de la OMC no pueden condicionar la presentación de una solicitud de registro al uso efectivo de la marca<sup>132</sup>. Por tanto, en esos países el solicitante podría presentar la solicitud antes de hacer uso efectivo de la marca, pero tendría que cumplir con el requisito relativo al uso con cierta antelación a la obtención del registro.

---

132 ADPIC, artículo 15.3.

El registro de marcas de fábrica o de comercio debe llevarse a cabo con prontitud puesto que los solicitantes corren el riesgo de que un tercero pretenda registrar la marca. No solo es importante registrar rápidamente la marca en el país de origen del solicitante; los registros en el extranjero también deben realizarse con prontitud.

### Prioridad

Es probable que un solicitante que presente una solicitud de marca de fábrica o de comercio en el exterior quiera reivindicar prioridad en virtud del Convenio de París<sup>133</sup>, el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>134</sup> y también bajo la Decisión Andina 486 para los países miembros de esta comunidad de naciones. Toda solicitud presentada en un país extranjero dentro del plazo de prioridad se tratará como si se hubiera presentado en la misma fecha de presentación de la solicitud original. Esto resulta útil cuando más de un solicitante pretende presentar una solicitud de registro de la misma marca, situación que ocurre con alguna frecuencia.

En cuanto a las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio, el período de prioridad es de seis meses<sup>135</sup> contados a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud en un país miembro del Convenio de París o de la OMC. Ese período aplica incluso cuando el registro efectivo de la marca en el país de origen tiene lugar después de finalizar el período de prioridad<sup>136</sup>. Los solicitantes deben adherirse estrictamente a ese plazo y la legislación internacional no dispone la prórroga del período de prioridad. Aunque el solicitante puede presentar la solicitud en el exterior tras el vencimiento del período de prioridad, corre el riesgo de que en el ínterin un tercero ya haya registrado allí la marca o haya adquirido otros derechos sobre la misma.

### Protección internacional de marcas

A fin de proteger una marca en más de un país, el solicitante puede presentar solicitudes en cada uno de los países donde quiera obtener protección. Los requisitos característicos incluyen el uso de un formulario aprobado, el pago de tasas, la traducción de la solicitud y de los documentos que la acompañen

---

133 Convenio de París, artículo 4.

134 Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 2.

135 Convenio de París, artículo 4C(1).

136 6quinquiesF.

a un idioma que se use en el país donde se presente la solicitud, y el nombramiento de un representante local.

Una marca registrada en un país es independiente de las marcas registradas en otros países miembros del Convenio de París o de la OMC, incluido el país de origen de la marca<sup>137</sup>. Por consiguiente, es posible registrar una marca en un país mas no en otro, o que una marca tenga un titular en un país y un titular distinto en otro país<sup>138</sup>.

El registro de marcas de fábrica o de comercio no puede denegarse o anularse en un país miembro del Convenio de París o de la OMC<sup>139</sup> por razón de que no se haya solicitado el registro de la marca, de que la marca no se haya registrado, o de que el registro no se haya renovado en el país de origen del solicitante<sup>140</sup>. No obstante, una marca de fábrica o de comercio que *se haya registrado* en su país de origen deberá aceptarse a efectos de solicitud de registro y deberá protegerse en otros países que sean miembros del Convenio de París<sup>141</sup> o de la OMC y el registro no podrá denegarse o invalidarse, salvo cuando la marca:

- Vulnera los derechos de terceros en el país donde se reivindique la protección;
- Carezca de carácter distintivo; y
- Esté compuesta únicamente de signos o indicaciones que:
  - Puedan servir en el comercio para designar la clase, la calidad, la cantidad, la finalidad pretendida, el valor, el lugar de origen de los productos, o la fecha de producción; o
  - Se hayan tornado habituales en el lenguaje corriente en las prácticas establecidas de buena fe del comercio del país donde se reivindique la protección;

137 Convenio de París, artículo 6(3).

138 Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en los países miembros del Convenio de París y de la OMC, incluso sin que se presente solicitud o se conceda el registro y pueden constituir razón de la denegación del registro.

139 Las disposiciones del Convenio de París aplican a los miembros de la OMC en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo de los ADPIC, que dispone que los miembros deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 1-12 y 19 del Convenio de París.

140 Convenio de París, artículo 6.

141 Convenio de París, artículo 6*quinquies*. Los países donde se pretende obtener protección pueden exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente, pero no puede exigirse la autenticación de dicho certificado.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

- Sean contrarias a la moral o al orden público<sup>142</sup> y, en particular, de naturaleza que pueda engañar al público.

En algunos casos, una empresa puede registrar una marca de una forma en un país y seguidamente usar la marca de forma ligeramente distinta en otro país. En tales situaciones, el Convenio de París prohíbe la denegación del registro cuando la marca cuyo registro se solicita difiera de la marca protegida en el país de origen únicamente “por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el país de origen”.

### **Convenciones y convenios que facilitan la presentación de solicitudes internacionales**

En vez de depositar solicitudes individuales de registro de marcas de fábrica o de comercio en muchos países, algunos solicitantes pueden aprovechar las convenciones y convenios internacionales que facilitan el depósito en diversos países. Las opciones pueden incluir la presentación de solicitudes con arreglo a un sistema regional de protección. Por ejemplo, el Acuerdo de Bangui simplifica el proceso de protección de marcas de fábrica o de comercio en quince países africanos, puesto que la presentación de solicitudes en cualquiera de los Estados miembros del Acuerdo de Bangui o ante la Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) es equivalente a la presentación a escala nacional en cada uno de los quince Estados miembros de dicho acuerdo<sup>143</sup>. Un sistema similar de protección se creó en virtud del Convenio de Lusaka, el cual permite que el solicitante obtenga protección en los ocho países miembros del Protocolo de Banjul, bien sea presentando una solicitud ante una de las oficinas nacionales de esos países o ante la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual y designando los Estados en que el solicitante pretende obtener la protección de la marca<sup>144</sup>. En la Unión Europea (UE) es posible obtener protección por intermedio de la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), el organismo de

142 Una marca no puede considerarse contraria al orden público exclusivamente porque no concuerde con una disposición de la legislación en materia de marcas, salvo cuando la disposición misma se relacione con el orden público. Además, dichas disposiciones están subordinadas al artículo 10bis del Convenio de París, el cual dispone que los países deben prohibir los actos de competencia desleal.

143 Artículo 7(1) del Acuerdo de Bangui, [http://www.oapi.wipo.net/doc/en/bangui\\_agreement.pdf](http://www.oapi.wipo.net/doc/en/bangui_agreement.pdf), acceso el 14 de abril de 2009.

144 Véase [http://www.aripo.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=18&Itemid=55](http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=55), acceso el 14 de abril de 2009.

la UE responsable del registro de marcas de fábrica o de comercio y de diseños industriales. El solicitante que presenta una sola solicitud ante la OAMI puede obtener una marca comunitaria que tiene vigor y vigencia en los veintisiete estados miembros de la UE.

La existencia de un marco regional no crea necesariamente la posibilidad de presentar solicitudes a escala regional. Por ejemplo, la Decisión Andina 486 creó una serie completa de requisitos legales para la protección de marcas en los países de la Comunidad Andina, pero ésta no dispone de un procedimiento centralizado de depósito de solicitudes. Y si bien es posible obtener un registro en un país de la Comunidad Andina, dicho registro no extiende automáticamente la protección a los demás países miembros y la Decisión 486 toma determinadas medidas encaminadas a establecer la protección de marcas en toda la comunidad. Por ejemplo, es posible denegar el registro de una marca con base en una oposición en el sentido de que la similitud de la marca con una marca registrada anteriormente en cualquier país miembro de la Comunidad Andina pueda inducir al público a error<sup>145</sup>; una marca se considera notoriamente conocida si se reconoce como tal en un país miembro de la comunidad<sup>146</sup>.

Además de los sistemas regionales de protección, es posible obtener protección internacional mediante la presentación de una solicitud internacional en virtud del régimen de Madrid, el cual consta de dos acuerdos paralelos: el Acuerdo de Madrid (marcas) y el Protocolo de Madrid<sup>147</sup>. Un solicitante que sea nacional de una parte contratante, o que tenga su domicilio o posea un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en una parte contratante, puede obtener un registro en otras partes contratantes del mismo acuerdo mediante la presentación de una solicitud internacional y la designación de los países donde pretende obtener protección. Sin embargo, dichas designaciones únicamente pueden efectuarse en los miembros del mismo acuerdo. Lo anterior significa que el hecho de ser miembro del Protocolo de Madrid no confiere al solicitante la facultad de presentar una solicitud en un país

---

145 Decisión 486, artículo 147.

146 Decisión 486, artículo 224.

147 Acuerdo de Madrid relacionado con el Registro Internacional de Marcas y el Protocolo Relacionado con dicho acuerdo. El Acuerdo de Madrid relacionado con el Registro Internacional de Marcas está indicado como el Acuerdo de Madrid (Marcas) para distinguirlo del Acuerdo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones Falsas o Engañosas en los Productos. El Acuerdo de Madrid (Marcas) y el Protocolo de Madrid tienen afiliados distintos y funcionan de forma paralela a fin de que las solicitudes internacionales de registro puedan efectuarse únicamente en virtud de cada acuerdo por parte de nacionales, residentes, o personas que posean un establecimiento en una de las partes de dicho acuerdo.

miembro del Acuerdo de Madrid (marcas) y viceversa; posteriormente es posible designar más países. Las solicitudes internacionales presentadas en virtud del régimen de Madrid gozan del derecho de prioridad sin necesidad de cumplir con el requisito del cumplimiento de las formalidades prescritas en el artículo 4D del Convenio de París<sup>148</sup>.

A fin de proceder en virtud del régimen de Madrid, las solicitudes deben presentarse ante la oficina de marcas del país del que el solicitante sea nacional o residente, o donde tenga su establecimiento industrial o comercial. Cuando la solicitud internacional incluya designaciones en virtud del Acuerdo de Madrid (marcas), es preciso registrar primero la marca en el país de origen. Cuando todas las designaciones se efectúen en virtud del Protocolo de Madrid, la solicitud internacional puede basarse en una solicitud presentada en el país de origen<sup>149</sup>.

La solicitud internacional se presenta ante la Agencia Internacional (OMPI) por intermedio de la oficina de marcas del país de origen. La Agencia Internacional examina la solicitud para verificar el cumplimiento de las formalidades y de las condiciones del Acuerdo de Madrid (marcas), del Protocolo de Madrid y de las Disposiciones Reglamentarias Comunitarias del Acuerdo y del Protocolo de Madrid. Como parte del examen de formalidades, la Agencia Internacional examina la lista de bienes o servicios y se asegura de que estén clasificados correctamente de conformidad con el Acuerdo de Niza. El examen sustantivo lo realizan las oficinas de marcas de los países designados de conformidad con sus leyes nacionales, pero esos países no reexaminan las solicitudes en lo relativo a cuestiones formales. Las oficinas de marcas deben informar a la Agencia Internacional de toda oposición en un plazo establecido en virtud del acuerdo o del protocolo. Si no se comunican oposiciones dentro de dicho período, la Agencia Internacional anota el registro

---

148 Acuerdo de Madrid (Marcas), artículo 4(2). El artículo 4D del Convenio de París dispone que las personas que pretendan exigir prioridad deben presentar una declaración que indique la fecha y el país de depósito de la solicitud en que se base la prioridad y posiblemente se les exija presentar todos o cualquiera de los siguientes: copia de la solicitud anteriormente depositada, certificación de la autoridad que haya recibido la solicitud donde se afirme que la solicitud es correcta, un certificado de la misma autoridad que certifique la fecha de depósito, y una traducción de esos documentos.

149 Véase el “Resumen del Acuerdo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y el Protocolo relacionado con el Acuerdo (1989)”, en [http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary\\_madrid.html](http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid.html), acceso el primero de abril de 2009. Ese sitio ofrece una vista general acertada de las disposiciones del Acuerdo de Madrid (Marcas) y del Protocolo de Madrid. En el sitio de Internet de la OMPI: [http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide\\_part\\_a.html#P8\\_69](http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide_part_a.html#P8_69) también puede obtenerse una *Guía del Registro Internacional de Marcas*, acceso el primero de abril de 2009.

en un Registro Internacional, lo publica y notifica a cada uno de los países designados.

## Vigencia de la protección

La vigencia de la protección se prescribe con arreglo a la legislación nacional de cada país. Si bien existen variaciones, la vigencia común es de al menos diez años contados a partir de la presentación de la solicitud o de su concesión y el registro es renovable cada diez años por un término indefinido de veces. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone una vigencia no inferior a siete años y el registro de una marca puede renovarse por un término indefinido<sup>150</sup>.

Aunque la vigencia del registro es un período de tiempo fijo, algunos países imponen requisitos suplementarios y la protección puede darse por terminada antes si no se cumplen los requisitos suplementarios. Por ejemplo, a fin de asegurar la vigencia del registro de una marca en los Estados Unidos, quien registre una marca debe presentar una declaración jurada de uso o de falta excusable de uso, junto con el pago de los derechos y los documentos correspondientes, entre el quinto y el sexto año posteriores al registro y, una vez más, con cada solicitud de renovación, la cual deberá presentarse en el año final de cada período de diez años a partir de entonces<sup>151</sup>. Puesto que no es inusual que los solicitantes pasen por alto esos requisitos, el resultado es que el registro se cancelará mucho antes de la vigencia prevista.

La vigencia de un registro internacional otorgado en virtud del Acuerdo de Madrid (marcas) es de veinte años<sup>152</sup>, con la posibilidad de renovarlo por un período de veinte años contados a partir del vencimiento del período precedente<sup>153</sup>, con la condición de que el registro de la marca internacional en el país de origen continúe en vigor al finalizar un período de cinco años<sup>154</sup>. La protección concedida en virtud de una solicitud internacional se suspende si el registro en el país de origen deja de existir en los primeros cinco años

---

150 ADPIC, artículo 18.

151 La legislación estadounidense dispone asimismo un período de gracia en cada caso, si bien dicho período está subordinado al pago de una tasa adicional. Ese es un requisito del artículo 5bis del Convenio de París, que requiere un período de gracia mínimo de seis meses para “pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone”.

152 Acuerdo de Madrid (Marcas), artículo 6.

153 Acuerdo de Madrid (Marcas), artículo 7.

154 Acuerdo de Madrid (Marcas), artículo 6.

siguientes a la fecha del registro internacional. A la capacidad de anular un registro internacional en múltiples países por medio de la anulación del registro original a veces se le denomina “ataque central”, aunque la anulación no sea necesariamente consecuencia de un proceso instaurado por un tercero.

En cuanto a los registros presentados en virtud del Protocolo de Madrid, la vigencia es de diez años<sup>155</sup>, con la posibilidad de renovar el registro por períodos de diez años contados a partir del vencimiento del período precedente<sup>156</sup>, con la condición de que el registro de la marca nacional en el país de origen continúe en vigor al finalizar un período de cinco años. Tal como ocurre con las solicitudes presentadas en virtud del Acuerdo de Madrid (marcas), la protección obtenida por una solicitud internacional se suspenderá si el registro en el país de origen deja de existir en el término de los primeros cinco años siguientes a la fecha del registro internacional<sup>157</sup>.

### **Condiciones para la registrabilidad**

Las condiciones para la registrabilidad de una marca están enumeradas en las leyes nacionales. Si bien esas condiciones varían ligeramente de un país a otro, existen similitudes considerables entre las normas legales vigentes. En general, una marca será registrable si no contiene elementos que no sean registrables y si, tomada en conjunto, es distintiva de los bienes y servicios del solicitante y su similitud con otra marca de mayor antigüedad con derecho a protección no es susceptible de crear confusión, tomando en consideración los bienes o servicios en relación con los que se use la marca. Algunos países exigen asimismo que el solicitante haya usado la marca en el comercio o que sostenga que tiene intención de buena fe de usar la marca en el comercio. Lo anterior no ocurre en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, salvo en el caso de marcas reconocidas.

Una marca que no cumpla las condiciones legales de registrabilidad será denegada. Las razones de la denegación pueden ser formales o sustantivas; las razones sustantivas pueden considerarse absolutas o relativas. Las razones formales de denegación son aquellas que se relacionen con lo completo de la solicitud de registro y su cumplimiento con los requisitos procedimentales formales, que incluyen el pago de tasas. Las razones absolutas de denegación incluyen, por ejemplo, el uso no autorizado, en cuanto marca o

<sup>155</sup> Protocolo de Madrid, artículo 6.

<sup>156</sup> Protocolo de Madrid, artículo 7.

<sup>157</sup> Protocolo de Madrid, artículo 6.

en cuanto elemento de una marca, de escudos de armas, banderas u otros emblemas estatales, o signos o sellos oficiales que indiquen control y garantía<sup>158</sup>. Las razones relativas de denegación de un registro incluyen la falta de carácter distintivo y la probabilidad de crear confusión con otra marca, tal como se expone más adelante.

Una cuestión crucial del examen de marcas es si la marca propuesta es capaz de funcionar como marca. Los aspectos que deben considerarse en el examen pueden relacionarse con el hecho de si la marca es descriptiva o si su descripción es susceptible de ocasionar confusión o equivocación, y con el uso de nombres personales, términos geográficos descriptivos o cuya descripción ocasione confusión, o con cuestiones de política pública, entre otros aspectos.

Es importante distinguir entre la denegación de un registro basada en la naturaleza de la marca y la denegación basada en los bienes o servicios a los que ha de aplicarse la marca. Según lo dispuesto en el artículo 15.4 de los AD-PIC, un registro no puede denegarse por razón de la naturaleza de los bienes o servicios a los que ha de aplicarse la marca. Por ejemplo, puede resultar procedente denegar el registro de una marca por razones de orden público porque la marca en sí sea escandalosa, ofensiva u objetable en cualquier otro sentido, pero no estaría permitido denegarlo con base en que los bienes a los que ha de aplicarse la marca o los servicios en relación con los que haya de utilizarse sean ilícitos, escandalosos, o contravengan la política de orden público de cualquier otra forma.

#### Evaluación de marcas para establecer el carácter distintivo y la intención no engañosa

##### **Marcas descriptivas**

Una marca es *descriptiva* si describe un ingrediente, una cualidad, un uso, una función u otra característica de los bienes o servicios en relación con los que se use la marca. El registro de una marca descriptiva debe denegarse para que otros puedan usar el término descriptivo para referirse a los bienes o servicios. Una marca que contenga un término descriptivo puede ser registrable si el solicitante renuncia al derecho de usar los términos descriptivos, salvo en la forma en que se usen en la marca.

158 Véase, por ejemplo, el Convenio de París, artículo 6ter.

### **Marcas genéricas**

Un término es *genérico* si constituye el nombre de un bien o servicio que los miembros del público comprenden que significa el producto o el servicio y no el origen de éstos. El registro de una marca genérica debe denegarse para que otros puedan usar el término para referirse a los bienes o servicios. Una marca puede contener uno o más términos genéricos y puede ser registrable si el solicitante renuncia al derecho de usar esos términos, salvo de la forma en que se usen en la marca.

### **Marcas cuya descripción ocasione confusión**

Una marca ocasiona confusión o equivocación si describe falsa o incorrectamente un ingrediente, cualidad, uso, función u otra característica de los bienes o servicios en relación con los que se use la marca. El registro de una marca que ocasione confusión o equivocación debe denegarse si la marca es susceptible de engañar o confundir a los consumidores en cuanto a la naturaleza de los bienes o servicios, o su origen y sus características. Si un término no es susceptible de engañar o de crear confusión, es probable que la marca sea caprichosa.

### **Evaluación de marcas que incluyen nombres personales**

Un nombre personal puede ser el nombre de un individuo, un apodo, o un apellido. La política pública está a favor de que se le permita a una persona usar su nombre en el comercio. La concesión de protección de una marca de fábrica o de comercio constituida por un nombre personal puede impedir que otras personas cuyos nombres sean idénticos o similares usen *sus* nombres en relación con sus empresas.

No siempre está claro si una marca contiene o consta de un nombre personal. En ocasiones ese factor puede establecerse comparando el nombre del solicitante o del individuo que firma un poder que陪伴 la marca. También puede ser ventajoso inspeccionar listas de nombres, por ejemplo las compiladas en los directorios telefónicos o en las bases de datos, a las que puede accederse por Internet.

El registro de un nombre personal debe denegarse cuando el nombre:

- Es susceptible de crear confusión con otra marca, o

- Identifica a una persona mas no la procedencia de los bienes y servicios y, por consiguiente, no funciona como marca.

Puede resultar procedente denegar un registro si es razonable creer que el público:

- Comprenderá que la marca no es más que un nombre personal, o
- Pensará que la marca es principalmente un nombre personal,  
salvo si el solicitante presenta información convincente en el sentido de que la marca es distintiva.

Aun si la marca contiene un nombre personal, seguiría siendo procedente registrarla si el nombre:

- Es poco común, según lo demuestre una cantidad relativamente reducida de listas, o
- Tiene otros significados además del nombre personal y resulta razonable creer que muchas personas pensarán primero en el otro significado.

Si la marca consta de un nombre personal más otro elemento, deberá considerarse la marca en su integridad. El registro debe denegarse si el significado general de la marca es un nombre personal. De lo contrario, es procedente aceptar el registro de la marca. No es procedente dividir la marca en partes y denegar el registro debido a que un elemento sea un nombre personal.

### Evaluación de marcas que incluyen términos geográficos

Un término geográfico es un nombre, una palabra, una imagen, un símbolo, una abreviatura, o una combinación de éstos que el público pueda creer razonablemente que constituyen la indicación de un lugar geográfico específico. El uso de términos geográficos en una marca puede limitarse con el fin de preservar los derechos de otros productores o comerciantes a indicar que sus bienes o servicios son originarios de un lugar específico, o para impedir el uso de marcas falsas o engañosas.

A fin de determinar si una marca consiste de un término geográfico o incorpora un término geográfico, resulta útil revisar listas de términos geográficos, como las que se encuentran en los atlas, las enciclopedias o Internet.

#### **Marcas compuestas exclusivamente de un término geográfico:**

Puede ser procedente denegar el registro cuando la marca:

- Simplemente describe la ubicación de la empresa del solicitante y no distingue los bienes o los servicios del solicitante de los de otras empresas.
- Simplemente describe el lugar donde se producen o se prestan los bienes o los servicios del solicitante y no distingue los bienes o servicios del solicitante de los de otros.
- Ocasiona confusión o equivocación en cuanto al origen de los bienes o servicios y es susceptible de engañar al público o de inducirlo a error en cuanto al origen de los bienes o servicios del solicitante.

Si un término geográfico es raro o poco conocido, es probable que el uso del término no induzca a error a los consumidores y, por consiguiente, puede ser procedente registrar la marca.

Cuando la marca tiene más de un significado, es procedente denegar el registro si resulta razonable creer que existe la probabilidad de que el público o las personas que participen en el campo comercial pertinente piensen primero en la marca como una indicación del origen de los bienes o servicios, salvo si el solicitante aporta información convincente que demuestre que la marca es distintiva. Si existe la probabilidad de que el público o los miembros del campo comercial pertinente piensen primero en el significado no geográfico y no se basen en la marca como indicación del origen de los bienes o servicios, es procedente conceder el registro de la marca.

#### **Marcas compuestas de un término geográfico y de otros elementos:**

Cuando una marca incluye otros elementos, por ejemplo, palabras adicionales o elementos figurativos, la marca debe evaluarse en su conjunto. Si tomado en su integridad el significado principal de la marca es su origen geográfico, el registro deberá denegarse. Si el significado general de la marca carece de importancia geográfica, es procedente aceptar el registro de la marca.

No es procedente dividir una marca en distintas partes y denegar el registro debido a que una de dichas partes sea un término geográfico.

### **Marcas que incluyen una indicación geográfica**

El registro de una marca que consista en una indicación geográfica deberá denegarse, salvo cuando una autoridad pertinente presente la solicitud.

Cuando una marca incluye una indicación geográfica y los bienes son de un tipo por el que la región geográfica sea notablemente conocida, el registro deberá denegarse si los bienes:

- No son efectivamente originarios de la región a la que se refiere la indicación geográfica; o
- Son efectivamente originarios de la región a la que se refiere la indicación geográfica, pero no poseen las características o la reputación relacionadas con la indicación geográfica y el uso de la indicación geográfica en la marca es susceptible de engañar al público o inducirlo a error.

### **Uso de las marcas y otras condiciones relativas a las mismas**

El uso efectivo de una marca se establece cuando esa marca se aplica a mercancías, a los envases, empaques o rótulos de las mismas, o a exhibidores relacionados con las mercancías y éstas se venden o se transportan en desarrollo del comercio interno o internacional; es decir, cuando las mercancías se importan o se exportan. Si no resulta práctico aplicar una marca a las mercancías, probablemente sea suficiente usar la marca en los documentos relacionados con las mercancías o con la venta de éstas. Evidentemente, no es posible aplicar una marca a un servicio, de tal forma que en lo referente a los servicios el uso se establece por medio del uso o de la exhibición de la marca en la venta o en la publicidad de los servicios. Es posible asimismo que existan requisitos dispuestos en la legislación interna de un país determinado. Por ejemplo, Estados Unidos exige el uso de buena fe en el desarrollo normal del comercio, en tanto que es posible que algunos países acepten una demostración del uso de la marca como condición suficiente para adquirir o preservar los derechos sobre una marca.

Si bien el uso de una marca no puede constituir condición para la presentación de una solicitud, algunos países exigen el uso como condición previa a la obtención del registro efectivo, o para que dicho registro conserve su vigencia. Cuando el uso constituye requisito para conservar el registro, el artículo 19.1 de los ADPIC dispone que el registro podrá cancelarse únicamen-

te tras un período continuo mínimo de tres años de falta de uso, salvo si el titular de la marca de fábrica o de comercio comprueba que existen razones válidas sustentadas en la existencia de obstáculos que impidan dicho uso. Las circunstancias que se presenten independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan obstáculo para el uso de la marca, como son las restricciones a las importaciones u otros requisitos gubernamentales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca, deben reconocerse como razones válidas de la falta de uso. El artículo 19.2 de los ADPIC dispone que el uso de una marca de fábrica o de comercio por parte de otra persona deberá reconocerse como uso de la marca a efectos de conservar el registro, con la condición de que la marca esté controlada por el titular.

El artículo 20 de los ADPIC prohíbe que los miembros de la OMC impongan determinados requisitos especiales a los titulares de marcas. Con arreglo a esa disposición, el uso de una marca en desarrollo del comercio no deberá complicarse injustificadamente por medio de requisitos especiales, como son el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso de una forma especial, o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esas disposiciones no excluyen un requisito que disponga que una marca que identifique a la empresa que produzca o preste los bienes o servicios se use junto con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de dicha empresa, sin relacionarlos con dicha empresa.

### **Derechos del titular de una marca**

El titular de una marca de fábrica o de comercio posee derechos exclusivos de usar la marca en los bienes especificados en el registro, o en relación con los servicios especificados en el registro, lo que significa que el titular está facultado para impedir que terceras personas:

- Usen la marca en el comercio
- Sin autorización del titular
  - la marca idéntica o
  - una marca similar
- En bienes que sean
  - idénticos o
  - similares

- A aquellos en relación con los que la marca de fábrica o de comercio esté registrada
- Cuando dicho uso sea susceptible de crear confusión<sup>159</sup>.

Cuando el uso implica un signo idéntico para identificar bienes o servicios idénticos, debe presumirse la probabilidad de confusión<sup>160</sup>. La protección de marcas notoriamente conocidas debe aplicar a bienes o servicios que no sean similares a aquellos que dieron origen al registro de una marca, con la condición de que el uso de la marca en dichos bienes o servicios o en relación con ellos indique una relación entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada y, además, con la condición de que los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio registrada puedan resultar lesionados por el uso<sup>161</sup>.

Cuando un tercero usa una marca y vulnera los derechos del titular de la marca, el delito se denomina *infracción*. La infracción es un ilícito civil y en algunos casos es posible que también constituya delito penal como al efecto se observa, por ejemplo, en el Código Penal Colombiano, artículo 306.

La *dilución* es otro tipo de afectación relacionada con las marcas, la cual se configura cuando una parte adopta o utiliza la marca de otra en bienes no competidores o en relación con servicios no competidores, con lo cual se debilita la fuerza de la primera marca. Esta vulneración puede disminuir el valor de la primera marca, puesto que es posible que los consumidores relacionen la marca con el segundo usuario y que se impida al primer usuario utilizar la marca en relación con su ampliación normal en áreas comerciales afines. El uso de bienes o servicios no competidores puede crear confusión en cuanto a la procedencia de aquellos, particularmente si los primeros bienes o servicios son notoriamente conocidos.

**Ejemplo:** Semíramis es una marca de fábrica o de comercio muy distinta de servicios de hotelería y restauración. A dos cuadras de distancia del Hotel Semíramis una lavandería coloca un aviso publicitario que la anuncia como Lavandería Semíramis. Las marcas son similares. Puesto que es frecuente que los hoteles presten servicios de lavandería y tintorería, los servicios están relacionados. Si se tienen en cuenta todos los hechos, aparentemente el segundo usuario de la marca Semíramis está infringiendo la marca. Si se emitiera un fallo en el sentido de que los servicios no están

159 ADPIC, artículo 16.2.

160 Ibíd.

161 ADPIC, artículo 16.3.

relacionados, el hotel tendría que demostrar que su marca goza de algún grado de fama entre el público pertinente a fin de demostrar que la marca ha sido objeto de dilución.

### **Antigüedad y derechos superiores**

Los derechos competidores sobre una marca se determinan a partir de la antigüedad. En general, la parte que primero reivindique la marca posee derechos superiores a los de los demás pretendientes. En caso de conflicto, los derechos de la parte con menos antigüedad (es decir, la parte cuyos derechos fueron adquiridos o solicitados posteriormente) están subordinados a los de los usuarios más antiguos (es decir, la parte cuyos derechos fueron adquiridos primero). Ese principio aplica independientemente de que los derechos se hayan adquirido por medio del uso o del registro de la marca y aplica asimismo al examen de solicitudes de registro, a la determinación de oposiciones, o a la evaluación de demandas por infracción. Ese método es concordante con el artículo 16.1 de los ADPIC, que dispone que “los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.

En la evaluación de reivindicaciones contradictorias, es preciso fijarse en las pruebas de derechos superiores. Los derechos superiores se establecen por medio de pruebas de la primera fecha en que una persona puede establecer derechos, por ejemplo, la fecha de solicitud de registro, la fecha de prioridad, si corresponde, o, en los países en que los derechos se adquieran por medio del uso, la fecha en que la marca se haya usado por primera vez en el comercio de forma suficiente para establecer los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio (asunto que compete a las legislaciones internas). En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, la fecha pertinente sería la fecha en que la marca se haya hecho notoriamente conocida con arreglo a las leyes vigentes<sup>162</sup>.

---

<sup>162</sup> Véase el artículo 16.2 del ADPIC, el cual dispone que “al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”.

## Marcas notoriamente conocidas

El artículo *6bis* del Convenio de París dispone que los países miembros de ese convenio denieguen o cancelen el registro de toda marca de fábrica o de comercio y prohíban el uso de toda marca que constituya una reproducción, imitación, o traducción susceptible de crear confusión con una marca considerada notoriamente conocida y que se use para identificar bienes idénticos o similares. Los ADPIC disponen que los miembros de la OMC apliquen el artículo *6bis, mutatis mutandis*, a los servicios<sup>163</sup> y extiende sus disposiciones a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos en relación con los que una marca esté registrada, con la condición de que el uso de dicha marca de fábrica o de comercio en relación con dichos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y con la condición de que los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio registrada sean susceptibles de resultar lesionados por dicho uso<sup>164</sup>. En virtud del artículo *6bis(2)* del Convenio de París, el titular de una marca notoriamente conocida deberá disponer de un plazo mínimo de cinco años contados a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. El artículo *6bis(3)* del Convenio de París especifica que no puede fijarse un plazo para reclamar la cancelación de una marca registrada de mala fe, o para prohibir el uso de una marca que se use de mala fe.

Puesto que no existe una lista definitiva de marcas notoriamente conocidas, los miembros del Convenio de París y los miembros de la OMC deben cumplir esas obligaciones realizando las determinaciones con base en cada caso individual. La determinación de cada marca debe efectuarse con base en las pruebas tendientes a establecer si la marca es o no es notoriamente conocida.

La cuestión de si una marca es notoriamente conocida puede presentarse en diversas situaciones: en el transcurso de un examen de marcas; en una demanda por infracción de marca o por el nombre de dominio de una denominación comercial o de Internet; en un proceso de oposición o de cancelación; o en una evaluación destinada a determinar si deben excluirse determinadas mercancías del ingreso a un país. La cuestión pueden plantearla empleados gubernamentales en el ejercicio de sus obligaciones, por ejemplo, examinadores de marcas de fábrica o de comercio o funcionarios de aduanas, o el titular de una marca notoriamente conocida. En todo caso, la persona que sostenga que una marca es notoriamente conocida es responsable de aportar

163 ADPIC, artículo 16.2.

164 ADPIC, artículo 16.3.

pruebas adecuadas y de la carga de persuadir al encargado de decidir sobre cuestiones de hecho de que la marca es notoriamente conocida.

### **Sector pertinente del público**

Un criterio importante para determinar si una marca es notoriamente conocida consiste en identificar el sector pertinente del público que debería tener conocimiento de la marca. No es preciso que en todos los casos una marca sea notoriamente conocida por el público en general. Si bien no está previsto que el público en general use o conozca algunos tipos de bienes y servicios, sí es posible que sean notoriamente conocidos entre los individuos que compran, venden, o comercian con dichos bienes o servicios, y la adopción de una marca de fábrica o de comercio o de una denominación comercial igual o similar a una de esas marcas puede crear confusión en el mercado. Por tanto, es crítico identificar el sector del público para el cual el conocimiento de la marca es pertinente.

Los sectores pertinentes del público pueden incluir a los consumidores reales o potenciales del tipo de bienes o servicios a los que se aplica la marca; a las personas que participan en los circuitos de distribución del tipo de bienes o servicios a los que se aplica la marca; y a los círculos comerciales que comercian con el tipo de bienes o servicios a los que se aplica la marca. En cuanto a los bienes de consumo, el sector pertinente del público se compone de aquellos individuos que habitualmente compran los artículos del tipo representado por la marca. Por lo que se refiere a los productos científicos, médicos o técnicos, el sector pertinente del público son los individuos que habitualmente compran o usan artículos del mismo tipo representado por la marca, bien sea en nombre propio o en el de su empleador.

**Ejemplos:** En lo referente a un teléfono celular, el sector pertinente del público serían las personas que compran teléfonos celulares. En cuanto a los equipos hospitalarios, el sector pertinente del público incluiría al agente de compras del hospital y a los empleados que usan el artículo específico de equipo.

### **Evaluación de si una marca es notoriamente conocida**

A fin de tener derecho a protección en cuanto marca notoriamente conocida, una designación debe funcionar como marca y ser notoriamente conocida, como mínimo, por un sector del público. Una designación funciona como

marca si sirve para distinguir los bienes o los servicios de una empresa de los de otras: la misma norma aplica para las solicitudes de registro de marcas. Otros requisitos de registrabilidad, como es el hecho de que una designación sea visualmente perceptible, no son pertinentes a efectos de determinar si una designación constituye una marca, porque la protección a la que tiene derecho una marca notoriamente conocida no depende en algunos casos de su registro ni de su registrabilidad. No obstante, una designación genérica que identifique los bienes o los servicios relacionados con la marca, o que esté determinada por consideraciones técnicas o funcionales, no puede cumplir la función de una marca de fábrica o de comercio y, por consiguiente, no cumplirá el requisito de constituir una “marca” en el sentido contemplado por las leyes.

Para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros de la OMC deben tener en cuenta el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público, incluido el conocimiento de la marca en el miembro en cuestión, cuando dicho conocimiento se ha obtenido como consecuencia de la promoción de la marca de fábrica o de comercio. La forma en que se crea el conocimiento de la marca, por ejemplo, por medio del uso de la marca en el mercado interno o en otra parte, no es un factor pertinente, con la condición de que el titular pueda establecer que la marca es conocida en el mercado interno por parte del sector pertinente del público. A continuación se citan algunos factores que pueden ser pertinentes:

- El grado de conocimiento o de reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
- La duración, la extensión y la zona geográfica donde se use la marca;
- La duración, la extensión y la zona geográfica donde se promocione la marca, incluidas la publicidad y la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los bienes y/o de los servicios a los que se aplica la marca;
- La duración y la zona geográfica de los registros o de las solicitudes de registro de la marca, en la medida en que reflejen el uso o el reconocimiento de la marca;
- Los registros de casos satisfactorios de aplicación forzosa de los derechos sobre la marca, particularmente de la medida en que la marca es reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y
- El valor asociado con la marca, entre otros.

Lo adecuado es considerar únicamente los factores que sean pertinentes a un caso específico y los demás factores que puedan resultar pertinentes.

### Tipos de pruebas

La determinación de si una marca es o no es notoriamente conocida es una determinación fáctica que se efectúa evaluando las pruebas disponibles, bien sea obtenidas de fuentes públicas o aportadas por un particular. Entre las pruebas aceptables están las siguientes:

- **Pruebas basadas en encuestas:** A fin de establecer que una marca es notoriamente conocida, las pruebas basadas en encuestas deben demostrar que la marca es reconocida puesto que indica que el origen de bienes o servicios es conocido por un segmento considerable del sector pertinente del mercado. Las pruebas basadas en encuestas también pueden usarse para refutar un argumento en el sentido de que una marca es notoriamente conocida si demuestra que un número relativamente reducido del grupo pertinente de consumidores reconoce que la marca identifica el origen de los bienes o servicios. A fin de constituir prueba aceptable, una encuesta debe cumplir con normas estadísticas de confiabilidad y validez y criterios que reflejen la medida en que una encuesta arroja resultados coherentes y significativos. Entre otros factores, la muestra de población de una encuesta debe tener el tamaño adecuado para que arroje resultados estadísticamente significativos; la encuesta debe realizarse entre el grupo pertinente del público; y los datos deben recolectarse de forma que proporcionen pruebas sólidas, coherentes y pertinentes de los hechos en relación con los que la encuesta se aporta como prueba.
- **Pruebas de ventas considerables:** Las pruebas documentadas de volúmenes considerables de ventas en el mercado pertinente constituirían prueba suficiente de que una marca es notoriamente conocida; el volumen de ventas debe evaluarse a la luz del número de compras potenciales de los bienes o servicios. Si bien puede inferirse que todos los compradores conocen la marca, lo anterior no significa que todas las personas que conozcan la marca sean compradores. En particular, es posible que muchas personas estén enteradas de la existencia de artículos costosos o lujosos, incluso si nunca han adquirido esos artículos.

- **Pruebas de publicidad encaminadas a establecer la fama de la marca:** Las pruebas documentadas de publicidad sustancial, es decir, la publicidad que llega a un porcentaje considerable del público consumidor pertinente, constituirían prueba suficiente de que una marca es notoriamente conocida. Las pruebas pueden incluir el número de veces que se exhibe o se publica un anuncio publicitario o, preferentemente, el número aproximado de personas que ven o que oyen un anuncio publicitario comercial. No es necesario que la publicidad se publique en el país donde se supone que la marca es notoriamente conocida o que se radiodifunda desde ese país. Es suficiente que la publicidad llegue a personas del público consumidor pertinente de dicho país. Además, el número de lectores, televidentes o radioescuchas de un anuncio publicitario comercial debe evaluarse a la luz del número de consumidores potenciales del sector pertinente del mercado.
- **Pruebas obtenidas en Internet o pruebas electrónicas:** Las pruebas documentadas de una gran cantidad de "solicitudes" en una página de Internet que publicita el artículo relacionado con la marca pueden constituir prueba pertinente de que una marca es notoriamente conocida. Puede suponerse que cada "solicitud" indica a un individuo que tiene conocimiento de la marca. El número de "solicitudes" debe evaluarse a la luz del número de compradores potenciales de los bienes o servicios.
- **Pruebas de que una marca se ha considerado notoriamente conocida en el exterior:** Las pruebas de que se ha determinado que una marca es notoriamente conocida o famosa en uno o más países extranjeros constituye prueba aceptable de que la marca es notoriamente conocida a escala internacional. Dichas pruebas no establecerían necesariamente que la marca es conocida en un país específico, aunque es posible que la legislación así lo disponga. En la Comunidad Andina, las pruebas de que una marca ha sido considerada notoriamente conocida en un país de esa comunidad establecen que la marca es notoriamente conocida en todos los países de dicha comunidad<sup>165</sup>.
- **Pruebas de registros en el extranjero:** A una empresa le resulta costoso proteger sus marcas en diversos países del mundo y es poco probable que una empresa asuma ese gasto, salvo cuando los bienes

---

165 Decisión 486, artículo 224.

o servicios se comercializan extensamente. A partir de las pruebas constituidas por múltiples registros es razonable inferir que una marca ha alcanzado algún grado de fama en aquellos países en que se ha registrado. Este hecho puede constituir prueba aceptable de que una marca es notoriamente conocida internacionalmente, mas no indica necesariamente que la marca sea conocida en el sector pertinente de un país específico.

### **Conocimiento personal**

El conocimiento personal que un individuo posea sobre una marca, o la falta de conocimiento de la marca, no constituyen prueba aceptable y no deben tenerse en cuenta en la evaluación de si una marca es notoriamente conocida. El uso del conocimiento personal como prueba adolece de varias deficiencias:

- Es posible que un empleado gubernamental no forme parte del sector pertinente del mercado, en cuyo caso el conocimiento del empleado o su falta de conocimiento de la marca es irrelevante.
- Incluso cuando el empleado es integrante del sector pertinente del mercado, es posible que ese individuo no sea representativo del sector pertinente; es decir, que el empleado puede tener mayor o menor conocimiento de los bienes o servicios específicos que el integrante promedio del sector.
- En el mejor de los casos, un solo individuo no constituye una muestra adecuada.
- El uso del conocimiento del personal carece de transparencia y de igualdad fundamental para con los interesados, puesto que ninguno de los interesados puede evaluar o refutar el conocimiento personal de un examinador, de un funcionario de aduana, de un juez, o de otro funcionario.

### **Buena fe y mala fe**

Los conceptos de buena fe y mala fe se relacionan con la intención o la motivación de una persona que pretende adoptar o tratar de registrar una marca. Se dice que una persona ha actuado de buena fe cuando sus acciones se realizaron sin intención de engañar y sin el conocimiento de información que le indicara a la persona que sus acciones serían engañosas, deshonestas.

tas o infractoras. Incluso una persona que actúe de buena fe puede infringir los derechos de otra. No obstante, probablemente sea apropiado imponer sanciones más estrictas o adjudicar sumas superiores por indemnización de daños y perjuicios cuando tiene lugar una infracción como consecuencia de un acto de mala fe.

Las cuestiones de la buena fe y de la mala fe pueden inferirse de las circunstancias. A menudo esa cuestión se presenta en relación con marcas notoriamente conocidas, cuando una persona ha registrado una marca que contraviene la marca notoriamente conocida, o cuando ha usado una marca que infringiría la marca notoriamente conocida. En tal situación, la evaluación de la buena fe o de la mala fe de un supuesto infractor debe tomar en consideración si la persona tenía conocimiento de la marca notoriamente conocida en la fecha en que presentó la solicitud de registro de la marca contradictoria o realizó la actividad infractora. Aunque el uso del factor de la buena fe o de la mala fe se presenta frecuentemente en relación con marcas notoriamente conocidas, es posible que también se presente en el contexto de la infracción de una marca registrada.

El conocimiento previo de la marca más antigua constituye prueba concluyente de mala fe, pero no es determinante de la cuestión de la mala fe, puesto que el supuesto infractor podría tener conocimiento real pero podría haber creído razonablemente que la adopción y el uso de su marca no crearían la probabilidad de confusión con la marca más antigua. A fin de esgrimir ese argumento, el usuario de menor antigüedad debe señalar las diferencias entre las marcas, entre los bienes o servicios a los que se aplican, las circunstancias de su uso, u otros factores que se tienen en cuenta en la evaluación de la probabilidad de crear confusión, y argumentar que dichos factores podrían considerarse razonablemente suficientes para evitar la probabilidad de crear confusión. Ese argumento debe evaluarse con base en su sensatez, teniendo en cuenta la medida de las diferencias reales.

Otro factor que puede servir de prueba de mala fe es el grado de similitud de la imagen comercial empleada en relación con una marca que infrinja una marca notoriamente conocida. El uso de una marca idéntica o similar en relación con bienes y servicios idénticos, similares o afines indiscutiblemente sugiere la intención de comerciar aprovechando la plusvalía de la marca original y de engañar o inducir al público a error y, por consiguiente, de obrar de mala fe. De igual manera, el uso de imágenes, diseños, dibujos, o palabras idénticos en un rótulo sugiere la intención de engañar o confundir y, por tanto, de obrar de mala fe.

Por otra parte, todos los fabricantes de un tipo específico de producto pueden hacer uso de afirmaciones factuales acerca del contenido, la calidad, o la cantidad de los bienes, de materiales descriptivos tales como fotografías del contenido del envase o del empaque, o de información necesaria sobre salud o seguridad, o de información legalmente preceptiva, por ejemplo, la divulgación de información relacionada con productos farmacéuticos o con las instrucciones relacionadas con el uso de productos químicos agrícolas. Los elementos funcionales de la imagen comercial, por ejemplo, las corcholatas o una caja dotada de manija, no deben tenerse en cuenta para determinar si existió un acto de mala fe, puesto que cualquier productor puede usar los elementos funcionales, salvo cuando estén protegidos por una patente.

### **Derechos del titular de una marca notoriamente conocida**

El titular de derechos exclusivos sobre una marca notoriamente conocida debe estar facultado para prohibir el uso de una marca del tipo descrito en la sección *Derechos del titular de una marca*, si el solicitante del registro o el usuario no tienen autorización del titular. Además, el titular de una marca notoriamente conocida debe tener derecho a los mismos recursos relacionados con una marca idéntica o similar a la marca notoriamente conocida que identifique bienes o servicios que no sean similares a los bienes o servicios que identifiquen la marca notoriamente conocida, con la condición de que exista la probabilidad de que los intereses del titular de la marca notoriamente conocida resulten lesionados por dicho uso.

### **Infracción**

Una infracción tiene lugar cuando una persona usa una marca en el comercio, vulnerando con ello los derechos exclusivos de otra.

Por ejemplo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones expresa el alcance de los derechos exclusivos que se derivan de una marca, así:

Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registra-

do; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiere causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiere causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

### Efectos de la infracción

La infracción de una marca perjudica a la industria y al público tanto como al titular de la marca. Lo anterior aplica incluso cuando la infracción es involuntaria, cosa que puede ocurrir cuando alguien adopta una marca similar sin percatarse de ello, o cuando un tercero es titular de una marca similar. El perjuicio puede ser bastante grave en los casos de infracción involuntaria.

Una consecuencia de la infracción es que se engaña a los consumidores, que compran los bienes o los servicios infractores que, según su saber y

entender, son originarios del titular de la marca. En el mejor de los casos, el consumidor recibe mercancías o servicios distintos de los que se propuso adquirir. Con mayor frecuencia, los bienes o los servicios son de calidad inferior y no cumplen las funciones o las normas previstas. Los bienes que ostentan una marca infractora pueden ser defectuosos, tener una vida útil muy corta, contener material perjudicial, ser inaptos para usarse, o ser incapaces de cumplir las funciones previstas, entre otros aspectos. Aun si los bienes o los servicios son de calidad comparable, el consumidor puede tropezar con dificultades para obtener servicios de reparación o de mantenimiento en la medida garantizada por el titular de la marca de fábrica o de comercio legítima.

La infracción perjudica asimismo al titular de la marca, quien no solamente pierde una venta sino que sufre el detrimento de su reputación comercial. Un consumidor que experimenta dificultades con bienes infractores puede relacionar erróneamente esos problemas con el titular de la marca de fábrica o de comercio. A menudo los consumidores no se percatan de que han comprado bienes infractores hasta que intentan obtener reparación del fabricante por mercancías defectuosas, e incluso en ese caso pueden estar convencidos de que el fabricante simplemente se niega a hacer efectiva una garantía. Los consumidores que han tenido una mala experiencia con bienes infractores pueden tomar medidas adicionales tendientes a obtener bienes legítimos, o sencillamente evitar comprar mercancías que ostenten la marca infractora. Por otra parte, la publicidad relacionada con falsificaciones de inferior calidad o perjudiciales puede causar que los consumidores eviten comprar los bienes legítimos por temor a obtener los bienes infractores.

La industria también se perjudica con la infracción de marcas debido a la falta de confianza de los consumidores en determinadas marcas de fábrica o de comercio. Los consumidores que han resultado engañados una vez serán más precavidos cuando compren en el futuro, lo cual va en detrimento de todos los comerciantes y proveedores.

Un caso especial de infracción de marcas es la *falsificación de marcas de fábrica o de comercio*, situación en que los bienes, o los empaques o envases, ostentan sin autorización una marca idéntica a la de otra empresa o persona, o no es posible distinguirlos de dicha marca legítima en cuanto a sus aspectos esenciales.

A menudo las mercancías falsificadas copian asimismo la imagen comercial del producto legítimo, lo cual hace que al consumidor le resulte especialmente difícil distinguir entre el producto auténtico y el producto falsifi-

cado<sup>166</sup>. Ese es un problema particularmente grave puesto que el consumidor confía justificadamente en la reputación de calidad asociada con la marca y termina obteniendo artículos de mala calidad y, en algunos casos, perjudiciales o mortales.

## Evaluación de infracciones

A fin de probar la configuración de una infracción, es preciso establecer que:

- Una marca está protegida por un registro o en cuanto marca notoriamente conocida;
- Otra persona está usando una marca que es:
  - Idéntica o similar a la marca protegida, o
  - Una reproducción, imitación, o traducción de una marca notoriamente conocida, o que la parte esencial de la marca constituye una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida;
- La marca se está usando para distinguir bienes o servicios o en relación con bienes o servicios:
  - Idénticos o similares a los bienes o servicios asociados con la marca protegida, o
  - Que no son similares, pero el uso de la marca en relación con dichos bienes o servicios indicaría una conexión entre esos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y que los intereses del titular de la marca registrada son susceptibles de resultar lesionados por dicho uso;
- El uso se hace sin autorización del titular de la marca protegida; y
- El uso crea la posibilidad de confusión con la marca protegida<sup>167</sup>.

---

<sup>166</sup> ADPIC, artículo 51, fn. 14(a): “Bienes falsificados de marcas de fábrica o de comercio” significará las mercancías, incluido su empaque, que ostenten sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio válidamente registrada relacionada con dichas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o de comercio y que por tal razón infrinja los derechos del titular de la marca de fábrica o de comercio en cuestión con arreglo a las leyes del país importador.

<sup>167</sup> Convenio de París, artículo 6bis, y ADPIC, artículo 16.3.

Si las marcas son idénticas y se usan en relación con bienes o servicios idénticos, no es necesario probar la probabilidad de confusión, que debe superarse<sup>168</sup>.

En un proceso civil, esos elementos normalmente debería establecerlos el titular de la marca protegida, y dichos elementos deben comprobarse con base en la preponderancia de las pruebas. En un proceso penal, normalmente el fiscal establecería los hechos descritos, posiblemente aunados a pruebas de la intención, si la intención o el dolo constituyen requisito legal, y el grado de certeza jurídica sería normalmente superior al de un proceso civil. También sería necesario aportar pruebas en apoyo de los derechos superiores del titular sobre la marca. En la mayor parte de los casos, una cuestión crítica será si el uso crea la probabilidad de confusión.

### **Pruebas de infracción**

La infracción conlleva una determinación fáctica tanto como jurídica. La titularidad de una marca, registrada o no registrada, las ventas o el uso por parte de otra persona, la forma en que las marcas se usan o se comercializan, y los hechos que sirven para establecer si una marca es notoriamente conocida son todas cuestiones fácticas en relación con las que se puede aportar pruebas, mientras que la norma para establecer la infracción es una cuestión de carácter jurídico. En algunos casos puede ser de utilidad aportar pruebas basadas en encuestas a fin de establecer la probabilidad de confusión para demostrar, por ejemplo, si los integrantes del grupo pertinente de compradores distinguen las marcas, cómo encuentran las marcas en el mercado, o si perciben las marcas como marcas que identifican la misma fuente de los bienes o de los servicios.

### **Evaluación de la similitud de las marcas**

La similitud o el riesgo de confusión de dos marcas se evalúa tomando en consideración las marcas en su integridad y la impresión comercial que cada una de ellas crea, con base en una comparación de la apariencia, el sonido y el significado de las marcas.

---

168 ADPIC, artículo 16.1.

- **Consideración de la marca en su integridad:** Cuando las marcas consisten en combinaciones de palabras, o en palabras e imágenes, o en otros elementos, es importante evaluar cada marca en su integridad y la impresión creada por cada una de ellas. No es adecuado determinar la probabilidad de confusión exclusivamente con base en los elementos individuales de las marcas. Lo apropiado es conceder mayor peso a una característica prominente que cause una impresión considerable a un comprador típico y que tuviera más probabilidades de ser recordada por éste. Lo apropiado es conceder menor peso a los elementos descriptivos o genéricos y a los elementos débiles que se usan extensamente para identificar bienes o servicios similares. Los elementos de los que se desiste no deben descartarse necesariamente en la evaluación de si existe la probabilidad de confusión.
- **Apariencia:** Una marca debe evaluarse teniendo en cuenta su apariencia en conjunto. Es procedente tratar las imágenes como equivalentes de palabras y viceversa. Las letras del alfabeto y las abreviaturas pueden tratarse de la misma forma que las palabras que pretenden representar. En cuanto a las marcas que consisten exclusivamente de letras del alfabeto, la apariencia puede ser el factor principal, puesto que esas marcas son difíciles de pronunciar y generalmente no tienen un significado susceptible de determinarse.
- **Sonido:** Pueden presentarse confusiones cuando las marcas son fonéticamente similares, especialmente cuando los bienes o servicios se solicitan verbalmente, por ejemplo, por teléfono o impartiendo a otra persona instrucciones para que realice la compra. Si existen distintas pronunciaciones posibles, las marcas deben evaluarse de conformidad con la forma en que el público las pronuncie habitualmente. Las marcas fonéticamente equivalentes, incluidas las palabras escritas incorrectamente, deben tratarse de la misma forma. Sin embargo, cuando las marcas suenan igual pero sugieren cosas distintas, puede ser apropiado determinar que no existe probabilidad de confusión.
- **Significado:** A veces las marcas comunican la misma idea, estimulan la misma reacción mental, o causan la misma impresión en el mercado, incluso cuando se usan palabras e imágenes distintas. Esas marcas pueden tratarse como idénticas o sustancialmente similares cuando el significado de una marca pesa más que su diferencia visual o fonética con una marca protegida y, por consiguiente, es sus-

ceptible de crear confusión. Cuando una marca contiene palabras en idiomas extranjeros, lo apropiado es considerar la traducción y el significado de las palabras tal como las comprende un segmento apreciable de compradores pertinentes. Con frecuencia puede tratarse una palabra extranjera como equivalente de una palabra en el idioma de un país. En caso de que sea factible más de una traducción, deberá considerarse la traducción más común. Si ambas marcas contienen palabras en un idioma extranjero, o si existe la probabilidad de que el significado de las palabras resulte incomprensible, puede ser procedente considerar las palabras "según están escritas", sin traducirlas.

**Similitud de las marcas basada en su significado**

Compare

- Mejores Hogares y Jardines®

con

- Mejores Patios y Céspedes

**Ejemplo:** La marca de la derecha es igual en dos idiomas distintos. ¿Se percibirían los elementos como iguales o distintos?



La respuesta depende parcialmente de si los consumidores reconocerían los signos como iguales.

**Algunas diferencias son insuficientes para establecer distinciones entre distintas marcas**

El uso de un tipo o de un tamaño de letra distinto: *Bon* frente a *Bon* frente a *Bon* frente a *BON*

- Cambios menores de ortografía, gramática o puntuación: *trasporte* frente a *trasporte*; *Quita Ya* frente a *Quitayá*; *Bus* contra *Autobús*; *Bello* contra *Bellos*.

- Traducción o transliteración a un idioma extranjero si el término extranjero es susceptible de reconocerse: *Mister* frente a *Master* frente a *Maitre*; *Suizo* frente a *Suisse*.

- **Diferencias menores:** En cuanto a algunos tipos de bienes o servicios, las diferencias relativamente insignificantes pueden ser suficientes para permitir a los compradores distinguir entre bienes idénticos o similares. No obstante, aun cuando los compradores son considerablemente precavidos en lo referente a sus compras, algunas marcas contienen diferencias de menor importancia que indican que, en un análisis de probabilidad de confusión, las marcas deben tratarse como idénticas. La presentación de un elemento de una marca en un tamaño o un color distinto no modifica la naturaleza esencial de la marca, como tampoco el uso de un tipo distinto de letra en las marcas que consisten de palabras, letras o símbolos. Es posible que las ventas se realicen con base en una descripción o en un orden verbal y los consumidores supongan razonablemente que una marca igual, excepto por su color o su tipo de letra, es originaria del mismo productor. Lo anterior es concordante con la experiencia normal, en la cual algunos productores ofrecen distintas líneas de mercancías con la misma marca pero con colores distintos. Las variaciones ortográficas menores también deben ignorarse: el uso del singular en vez del plural o viceversa, o las palabras escritas incorrectamente que son fonéticamente similares o que tienen por objeto producir un efecto específico, por ejemplo, una palabra escrita con ortografía anticuada o escrita en un dialecto o en un idioma distinto. Cuando es posible comprender una palabra extranjera, la traducción o la transliteración de una marca o de un elemento de una marca a un idioma extranjero no distingue a una marca de otra. A menudo, el hecho de invertir los elementos de una marca puede ser insuficiente para distinguir distintas marcas, particularmente cuando la variación del orden es concordante con la traducción a un idioma distinto.

### Probabilidad de confusión

Una función crítica del régimen de marcas de fábrica o de comercio consiste en prevenir la confusión en cuanto a la procedencia de los bienes. Esta cuestión se presenta cuando se determina si debe o no debe aprobarse una solicitud de registro de una marca, si debe cancelarse el registro, o si una marca infringe a otra.

A fin de establecer la probabilidad de confusión en una demanda por infracción o en un proceso de nulidad o cancelación, no basta demostrar que

es posible que ocurra la confusión. Por el contrario, debe establecerse claramente que la marca reclamada supuestamente infractora es *susceptible* de crear confusión o inducir a error, o de engañar a los consumidores en cuanto al origen de los bienes o servicios, o en cuanto a su relación con una fuente específica o el patrocinio de ésta. Lo anterior significa que la confusión debe ser probable. A efectos de cumplir con esa norma, la parte que argumente la probabilidad de confusión debe aportar pruebas y presentar argumentos que demuestren que existen más probabilidades de confusión y no lo contrario. Hay una serie de factores que se han identificado a fin de facilitar el análisis de dichas pruebas y argumentos. Esos factores se examinan a continuación.

### **Confusión real**

La demostración de confusión real no es necesaria para establecer una infracción y la demostración de que no se ha configurado una infracción real no es suficiente para demostrar que la infracción no tuvo lugar. La norma es la probabilidad de confusión, no la confusión real. Si se aportan pruebas de confusión real, éstas deben evaluarse en relación con el número de oportunidades de confusión. Ese es un factor importante porque la confusión real también puede ser el resultado de descuido, falta de atención, o indiferencia. Si marcas similares se han usado concurrentemente durante un período de varios años en el que se presenten pocos casos o ningún caso de confusión real, puede inferirse que hay pocas probabilidades de confusión, mientras que muchos casos de confusión real relacionados con el número de oportunidades pueden sugerir que existe la probabilidad de confusión. Lo razonable es conceder poca importancia a las pruebas de confusión real, salvo que las pruebas sean claras y convincentes.

### **Evaluación de la probabilidad de confusión**

La probabilidad de confusión debe evaluarse en relación con los clientes y los clientes potenciales de los bienes o servicios relacionados con las marcas. No es necesario demostrar que todos o la mayoría de los integrantes del grupo se confundirían. Normalmente resulta suficiente demostrar que un *número apreciable* de compradores razonables son susceptibles de confundirse, en relación con el número de compradores potenciales.

Además, la evaluación debe realizarse desde el punto de vista de un comprador razonable en el contexto en que los compradores comunes encontra-

rían las marcas en el mercado. Es posible que los compradores no recuerden una marca en su forma exacta y que rara vez encuentren marcas competidoras exhibidas unas junto a las otras. Por tanto, generalmente no es apropiado realizar una evaluación fundamentada en la probabilidad de confusión con base en una comparación de la disposición lado a lado, puesto que ese método concederá peso a diferencias menores que pueden pasarse por alto cuando se tiene en cuenta la forma en que las marcas se encuentran realmente en el mercado.

Tampoco es apropiado realizar una determinación de probabilidad de confusión fundamentada exclusivamente en la evaluación personal de un juez (o de un jurado), de un examinador u otro funcionario, dado que es posible que tales individuos no sean representativos de los consumidores potenciales y, en todo caso, una aprobación de esa índole carece de transparencia y de equidad fundamental puesto que las partes no pueden evaluar la base de la evaluación ni objetar sus fundamentos o su suficiencia. La probabilidad de confusión entre dos marcas, o entre una denominación comercial o un nombre de dominio debe fundamentarse en pruebas de la probabilidad de confusión.

### Probabilidad de factores de confusión

Para determinar la probabilidad de confusión entre dos marcas, o entre una marca y una denominación comercial y un nombre de dominio, lo apropiado es considerar las pruebas relacionadas con los siguientes factores.

- **Similitud o disimilitud de las marcas:** La similitud de las marcas debe determinarse comparándolas en sus integridades, con base en su apariencia, sonido, e impresión comercial. A fin de establecer la probabilidad de confusión, no es necesario que las marcas sean idénticas. No obstante, si las marcas no son similares, existen pocas probabilidades de confusión. Si las marcas son similares, considere también otros factores.
- **Similitud o disimilitud de los bienes o si éstos son afines:** Es preciso comparar los bienes relacionados con las marcas. No es necesario que los bienes sean idénticos a fin de establecer la probabilidad de confusión. La confusión es poco probable cuando se usan marcas disímiles y no afines para identificar bienes o servicios o en relación con éstos, aunque el uso de marcas similares en relación con bienes o servicios disímiles pueden dar como resultado la dilución de la

marca. En cuanto a los bienes y servicios de naturaleza distinta, lo apropiado es considerar si son lo suficientemente afines para que exista la posibilidad de que la clase pertinente de consumidores o de consumidores potenciales crean que dichos bienes o servicios provienen de una fuente común, incluso si los bienes o servicios no son idénticos o si las personas que usan las marcas no compiten entre sí. Es apropiado considerar las pruebas en el sentido de si los bienes o servicios de una persona:

- Compiten directamente con los de otra;
- Se usan comúnmente y/o se comercializan frecuentemente juntos con los de la otra persona;
- Son susceptibles de crear en las mentes de la clase pertinente de clientes o de clientes potenciales la impresión razonable de que existe una conexión entre quienes ofrecen los bienes o servicios identificados con las marcas; o
- Que sea improbable que los bienes o servicios sean tan distintos que los consumidores pertinentes o potenciales no creerán razonablemente que aquellos provengan de la misma fuente.

En cuanto a los medicamentos y a los productos potencialmente perjudiciales, puede ser adecuado encontrar la probabilidad de confusión con un menor grado de similitud que el que sería necesario para establecer la probabilidad de confusión en cuanto a bienes o servicios que no suponen una amenaza potencial para la salud o la seguridad públicas.

- **Circuitos de comercio:** Es más probable que se suscite confusión en relación con los bienes o servicios que se ofrecen en los mismos circuitos comerciales o en circuitos similares, aunque esa no es una consideración fundamental. La confusión es más probable cuando los consumidores encuentran los bienes o los servicios por medio de los mismos tipos de puntos de venta al por menor o de los mismos métodos de distribución. Por otra parte, algunos bienes y servicios coinciden en cuanto a los métodos de comercialización, o es posible que los mercados carezcan de importancia cuando los compradores potenciales de un productor o un prestador de servicios no adquieran habitualmente los bienes ofrecidos por el otro.
- **Grado de precaución y condiciones en que se realizan las compras:** Como regla general, la probabilidad de confusión puede evaluarse

desde el punto de vista de la medida del análisis, la evaluación, y la atención que un comprador razonablemente preavido ejerce en relación con la compra de bienes o servicios. Ese grado de precaución depende de los bienes o servicios específicos objeto de la compra. Por lo general, las compras ocasionales o impulsivas de artículos baratos no llevan un grado elevado de precaución por parte del consumidor. Esa situación aumenta la probabilidad de confusión y requiere diferencias considerables para impedir la confusión de los consumidores. En contraste, los compradores de bienes o servicios costosos, o de bienes o servicios cuyo uso requiere conocimientos o aptitudes especiales, generalmente presentan un mayor grado de precaución. Esa situación reduce la probabilidad de confusión y un número muy reducido de diferencias será suficiente para que esos consumidores distingan las marcas.

- **Fama de la marca más antigua:** Cuanto mayor sea la fama de la marca más antigua, mayor será la probabilidad de que una marca similar se perciba como si tuviera el mismo origen. Es adecuado considerar las pruebas de la cantidad de tiempo durante el que una marca ha sido usada; la duración, la cantidad y la extensión geográfica de la publicidad y la promoción de los bienes o servicios relacionados con la marca; el grado de reconocimiento de la marca en el mercado; los ingresos derivados de las ventas relacionadas con la marca; la naturaleza y la medida del uso de marcas iguales o similares por parte de terceras personas; y el carácter distintivo de la marca. Cuando una marca es similar a una marca famosa, existe mayor probabilidad de que los consumidores resulten engañados. En consecuencia, una marca famosa tiene derecho de obtener mayor protección que una marca que no goce de amplio reconocimiento.
- **Fortaleza o debilidad de una marca:** Cuanto más fuerte sea la marca, mayor será la probabilidad de que los consumidores supongan que los bienes o servicios identificados con una marca similar están asociados con la marca más antigua, mientras que una marca débil no es susceptible de generar el mismo grado de identificación por parte de los consumidores. Puesto que es más probable que las marcas similares se confundan con una marca fuerte, ésta tiene derecho a mayor protección. En la evaluación de la fortaleza o la debilidad de una marca, lo apropiado es considerar el número y la naturaleza de las marcas similares que identifiquen los mismos bienes o servicios o bienes o servicios similares, puesto que éstos constituyen

indicación de la fortaleza o la debilidad de una marca. Una marca dotada de aspectos descriptivos, que sea laudatoria o que sea una palabra de uso común puede ser débil y, por consiguiente, sólo tiene derecho a un grado muy reducido de protección, por ejemplo, en algunos segmentos de productos son frecuentes ciertas terminaciones de palabras o varias marcas usan raíces similares y estos hacen que se trata de marcas débiles, por el contrario, entre más fantasiosa sea una marca más posibilidad tiene de ser considerada como un signo distintivo fuerte. Por lo general, lo anterior significa que debe disponerse protección contra el uso de la marca exacta para identificar los bienes o servicios idénticos. Cuando las pruebas demuestran que muchas personas usan una marca igual o sustancialmente similar para identificar bienes o servicios iguales o muy afines a los de la persona que reclama la infracción, es razonable concluir que la marca es débil y que existe la probabilidad de confusión únicamente cuando los bienes y servicios de los interesados son idénticos. A falta de pruebas de la existencia de un gran número de marcas similares que identifiquen bienes o servicios iguales o similares, o si la marca supuestamente infractora no es fuerte, es razonable resolver que existe la probabilidad de confusión cuando los bienes o servicios de los interesados son afines incluso si las marcas no son idénticas.

- **Confusión real:** Entre otros factores, es procedente considerar la naturaleza y la medida de toda confusión real en relación con el número de oportunidades de confusión, teniendo en cuenta las circunstancias en que haya tenido lugar la confusión, la naturaleza de las pruebas de confusión real, y la posibilidad de que la confusión real pueda ser consecuencia de consultas que obtienen respuestas erróneas, de irreflexión, o de error ocasional. Véase el apartado anterior *Confusión real*. Si las pruebas no son concluyentes, es procedente conceder poco peso a ese factor.
- **Uso concurrente sin confusión real:** Es procedente considerar las pruebas de que las marcas se han usado concurrentemente sin que exista confusión real. Si se aportan pruebas concluyentes de uso concurrente, lo apropiado es considerar la cantidad de tiempo y las condiciones reales en que las marcas se han usado sin que exista prueba de confusión real, en relación con el número de oportunidades de confusión y teniendo en cuenta determinados hechos, por ejemplo, si los bienes o servicios se venden o se distribuyen por medio de los

mismos circuitos comerciales a los mismos clientes objetivo; el precio de los bienes o servicios, la similitud o la disimilitud de las clases de clientes pertinentes o potenciales; la forma (en las circunstancias) en que los consumidores encuentran los bienes o los servicios en el mercado; las gestiones del demandante de mayor antigüedad tendientes a vigilar el mercado en busca de marcas infractoras; el hecho de si las partes tuvieron una relación anterior entre sí; y el hecho de si los interesados publicitan y promueven sus respectivos bienes o servicios y de qué manera lo hacen.

- **Intención del usuario posterior:** La intención del usuario posterior no es un factor necesario para establecer que los consumidores son susceptibles de confundirse, como tampoco constituye prueba de buena fe del usuario posterior en cuanto al uso de la marca. Sin embargo, la intención del usuario menos antiguo es un factor relevante que debe tomarse en consideración. Cuando existen pruebas de que el usuario posterior tuvo una intención expoliadora, es decir, la intención de causar confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios, ese factor tiene mucho peso cuando se trata de encontrar la probabilidad de confusión, y el usuario posterior deberá soportar la carga de probar la ausencia de probabilidad de confusión. Es procedente considerar las pruebas directas de la intención del usuario posterior, si dichas pruebas existen, o considerar las pruebas circunstanciales que puedan inferirse de las acciones del usuario posterior. Ese tipo de prueba puede incluir las pruebas de que el usuario posterior estaba enterado de la marca del usuario más antiguo cuando eligió la marca, cuando declaró su intención de usar una marca igual o que llevara a los consumidores a pensar en la marca del usuario más antiguo, y cuando publicitó y promovió sus bienes o servicios de tal forma que se demuestre con certeza la intención de inducir a los integrantes de la clase pertinente de clientes o de clientes potenciales a creer que los bienes o servicios son originarios de la misma fuente que los bienes o los servicios del usuario más antiguo.

## Realización de la evaluación

La primera cuestión que debe determinarse es la similitud de las marcas en función de su apariencia, sonido y significado, sin lo cual no puede afirmarse que ha tenido lugar una infracción. No obstante, es posible que el resulta-

do de tomar dichos factores en consideración indique que no se configura una infracción, incluso en lo relativo a marcas idénticas. En otras situaciones, puede ser procedente declarar que hubo infracción cuando una marca es similar mas no idéntica a otra, cuando los bienes o servicios identificados por las marcas son idénticos, similares o afines, o cuando se usan y/o se comercializan juntos con frecuencia. En lo referente a las marcas idénticas usadas para identificar bienes o servicios idénticos, debe suponerse la infracción.

En todos los demás casos, la determinación de una infracción implica que deben sopesarse las pruebas a la luz de los factores anteriormente mencionados. No todos los factores serán pertinentes en cada caso, pero cuando un factor resulta pertinente, éste debe tomarse en consideración cuando se tome la decisión relativa a la probabilidad de confusión. Cuanto mayor sea la similitud entre las marcas, menor será el grado necesario de similitud entre los bienes y servicios de los dos interesados y viceversa. En consecuencia, posiblemente sea procedente declarar que se configuró una infracción cuando los bienes o servicios son similares o afines entre sí, o cuando se usan y/o se comercializan juntos con frecuencia, fundamentándose en los factores ya descritos para determinar si las marcas son suficientemente similares para apoyar un fallo de infracción.

### **Otros tipos de marcas**

Las marcas de fábrica o de comercio o las marcas de servicio son de uso exclusivo del titular, o pueden usarse con autorización del titular y bajo el control de éste. Existen otros dos tipos de marcas utilizadas por personas distintas del titular.

Una *marca colectiva* la usan los integrantes de una organización colectiva para demostrar su afiliación a dicha organización, o para demostrar que los miembros de la organización producen o prestan los bienes o los servicios. La organización colectiva es titular de la marca colectiva y debe asegurarse de que únicamente las personas autorizadas (esto es, los miembros) usen la marca. La marca la usarían muchas personas para identificar bienes relacionados con los bienes o los servicios que venden o prestan. Una *marca colectiva de fábrica o de comercio* o una *marca colectiva de servicio* indican el origen comercial de los bienes o servicios de los miembros de un grupo, es decir, que los bienes o los servicios fueron vendidos o prestados por un miembro de ese grupo. Una *marca colectiva* indica afiliación a una organización.

Otro tipo de marca utilizada por otras personas es la *marca de certificación*, la cual indica que el titular de la marca certifica que los bienes o servicios cumplen con determinadas normas. Las normas pueden relacionarse con la calidad o las características de los bienes o servicios, con las capacidades de las personas que producen los bienes o prestan los servicios, o con el origen geográfico de dichos bienes o servicios. El titular de una marca de certificación no está autorizado a usar la marca para identificar los bienes o los servicios del titular de éstos.

#### Tipos de marcas de certificación

- Las marcas que certifican que los bienes o servicios provienen de una región geográfica específica
- Las marcas que certifican que los bienes o servicios cumplen determinadas normas relacionadas con la calidad, los materiales, o la forma de fabricación
- Las marcas que certifican que el prestador de los servicios o el fabricante de los bienes ha cumplido con determinadas normas o que pertenece a determinada organización o gremio

El uso de un término geográfico como marca de certificación plantea cuestiones especiales. Constituye una política apropiada preservar la libertad de todas las personas de la región de usar el término e impedir abusos o usos ilícitos de la marca que vayan en detrimento de todos aquellos que tengan derecho de usarlo. Por lo general, el uso de la marca está controlado por el gobierno de la región, bien sea directamente o por intermedio de un organismo al que el gobierno haya conferido autorización. Lo adecuado es que el solicitante de una marca de indicación geográfica sea un gobierno (por ejemplo, un país, estado o ciudad); un departamento gubernamental; o un organismo que funcione con autorización de un gobierno aunque no forme parte formal de dicho gobierno. La firma de una persona responsable que ocupe un cargo de autoridad en la organización del solicitante debería ser aceptable.

#### Cómo distinguir diversos tipos de marcas

Las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio indican el origen comercial de los bienes o servicios relacionados con la marca. Una marca

colectiva indica la afiliación a una organización, o que los miembros de la organización producen o prestan los bienes o los servicios. El titular de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio goza del derecho exclusivo de usar la marca para identificar bienes o servicios iguales o similares. Las marcas colectivas y las marcas de certificación son marcas usadas por más de una persona.

Únicamente los usuarios de las marcas colectivas están relacionados entre sí por medio de su afiliación a un grupo colectivo. Únicamente la marca de certificación certifica las calidades de los bienes o de los servicios. A diferencia de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio, una marca de certificación *no es usada* por su titular, *no indica* la procedencia comercial, y *no distingue* los bienes o los servicios de una persona de los de otra.

### **Concesión de licencias y cesión de marcas**

En virtud del artículo 21 de los ADPIC, los miembros pueden determinar las condiciones de la concesión de licencias y de la cesión de marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, la concesión obligatoria de marcas de fábrica o de comercio no está permitida y el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe estar facultado para ceder la marca de fábrica o de comercio con o sin el traspaso de la empresa a la que pertenece dicha marca.

Si el titular de una marca concede a un tercero una licencia de uso de la marca, el titular debe continuar ejerciendo el control de las normas relativas a los bienes o servicios con arreglo a dicha licencia. Ello permite que el consumidor pronostique si los bienes o los servicios identificados por la marca cumplirán con las expectativas y las preferencias del consumidor en relación con tipos específicos de productos o servicios.

## CAPÍTULO XII

# INDICACIONES GEOGRÁFICAS

LAS *INDICACIONES GEOGRÁFICAS* “identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”<sup>169</sup>. El término *indicación geográfica*, que tiene su origen en los ADPIC, se usa a menudo indistintamente con el de *denominación de origen*, término utilizado en el Convenio de París.

### Protección de indicaciones geográficas

En virtud del artículo 22.2 de los ADPIC, los miembros de la OMC están obligados a disponer los medios legales necesarios para que las partes interesadas impidan:

---

169 Artículo 22.1. de los ADPIC.

- “La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967)”.

Los miembros de la OMC están igualmente obligados a denegar o invalidar el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica relacionada con productos que no sean originarios del territorio indicado, si el uso de la indicación de la marca de dichos productos en dicho miembro es de tal naturaleza que dé al público una idea falsa en cuanto a su verdadero lugar de origen<sup>170</sup>.

Las mismas disposiciones aplican asimismo para toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio<sup>171</sup>.

Cuando se trata de implementar la protección dispuesta en los ADPIC para las indicaciones geográficas, los miembros de la OMC no están autorizados a disminuir la protección de tales indicaciones que existieran en dicho miembro inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado de la OMC<sup>172</sup>.

### **Distintos métodos de protección**

Las indicaciones geográficas están protegidas con arreglo a una serie de marcos jurídicos distintos. Algunos países han establecido protección sui generis de las indicaciones, a menudo de forma simultánea con un régimen de registro<sup>173</sup>. Otros países protegen las indicaciones geográficas por medio de algún otro régimen de protección, como son las marcas de fábrica o de comercio,

---

170 Artículo 22.3. de los ADPIC.

171 Artículo 22.4. de los ADPIC.

172 Artículo 22.3. de los ADPIC.

173 Por ejemplo, la República Checa, la Unión Europea, la India, Suiza, Trinidad y Tobago y Túnez.

las marcas colectivas, o las marcas de certificación<sup>174</sup>. En algunos países la protección está dispuesta en virtud de leyes contra la competencia desleal. Por último, algunos países disponen una combinación de dichas formas de protección<sup>175</sup>. Se citan algunos ejemplos:

- “Australia cumple sus obligaciones contempladas en los ADPIC en cuanto a la protección de los vinos y las bebidas espirituosas por medio de leyes específicas, y a otras especificaciones geográficas por medio de una variedad de leyes de competencia desleal y de protección del consumidor, así como mediante el derecho consuetudinario. Las leyes claves son:
  - La *Ley de Prácticas Comerciales de 1974*, que previene las conductas engañosas, incluidas las aseveraciones relacionadas con el lugar de origen de los productos;
  - La *Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1995*, que dispone el registro de la vigencia de una indicación geográfica con la condición de que se cumplan ciertos criterios; y
  - La *Ley Australiana de la Industria del Vino y el Brandy de 1980*, que establece un registro específico de denominaciones de vinos protegidas”<sup>176</sup>.
- Trinidad y Tobago dispone el registro de indicaciones geográficas, pero decreta el acceso a protección independientemente de que la indicación se haya registrado.
- Estados Unidos protege las indicaciones geográficas como marcas de certificación que indican el origen geográfico, o en algunos casos como marcas de certificación o marcas colectivas.<sup>177</sup> Además, en al-

174 Diversos países aplican alguno de los aspectos del régimen de marcas registradas o de comercio. Esos países incluyen, *inter alia*, a Australia (marcas registradas y de comercio), Austria (marcas de certificación), Belice (marcas de certificación), Canadá (marcas registradas y de comercio), Granada (marcas colectivas), el Reino Unido (marcas de certificación y marcas colectivas), y los Estados Unidos (marcas de certificación).

175 Existen múltiples medios de protección de las indicaciones geográficas, *inter alia*, en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, el Reino Unido y Estados Unidos.

176 Ministerio Australiano de Asuntos Extranjeros y Comercio, [http://www.dfat.gov.au/ip/geographical\\_indications.html](http://www.dfat.gov.au/ip/geographical_indications.html), con acceso el 29 de diciembre de 2008.

177 Véase, “La protección de indicaciones geográficas en los Estados Unidos”, [http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi\\_system.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf), acceso el 28 de marzo de 2009.

gunos casos puede protegerse las indicaciones geográficas en virtud de la ley de competencia desleal<sup>178</sup>.

En la mayoría de los países, los derechos sobre indicaciones geográficas pueden ser implementados por las oficinas de propiedad industrial y, en caso necesario, el cumplimiento forzoso de las disposiciones relativas puede estar a cargo de los tribunales.

### **Disposiciones especiales relativas a los vinos y las bebidas espirituosas**

Los ADPIC especifican la protección suplementaria de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Con arreglo a esas disposiciones especiales, no está permitido usar una indicación geográfica en vinos o bebidas espirituosas, incluso cuando se indica el verdadero origen de los productos o cuando la indicación geográfica se usa en traducción acompañada de expresiones como “género”, “tipo”, “imitación” o similares<sup>179</sup>.

Los ADPIC exigen asimismo que los miembros de la OMC: “De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”<sup>180</sup>.

La protección se exige igualmente para las indicaciones geográficas de vinos<sup>181</sup>.

### **Excepciones a la protección**

Los ADPIC disponen una serie de excepciones a la protección de las indicaciones geográficas. Específicamente, los miembros de la OMC no están obligados a impedir “el uso continuado y similar de una determinada indicación

---

178 Véase, por ejemplo, Institut National Des Appellations v. Brown-Forman Corp, 47 USPQ2d 1875, 1884, TTAB, 1998, en el que el fallo de la USPTO por marcas registradas y patentes y la Junta de Apelaciones fallaron que “COGNAC” debía protegerse como marca de certificación (de derecho consuetudinario) en los Estados Unidos.

179 ADPIC, artículo 23.1.

180 ADPIC, artículo 23.2.

181 ADPIC, artículo 23.3.

geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro”, bien sea a partir del 15 de abril de 1984, o de buena fe con anterioridad a dicha fecha<sup>182</sup>.

Las medidas adoptadas para implementar disposiciones sobre indicaciones no deberán perjudicar la aptitud o la validez del registro de una marca registrada o de comercio, ni el derecho de usar una marca registrada o de comercio, por razón de que dicha marca sea idéntica o similar a una indicación geográfica, bien sea cuando:

- Una marca registrada o de comercio se haya solicitado o registrado de buena fe, o
- Cuando los derechos sobre una marca registrada o de comercio se hayan adquirido por medio de su uso de buena fe:
  - Antes de que los ADPIC hayan entrado en vigor en dicho miembro de la OMC; o
  - Antes de que la indicación geográfica sea protegida en su país de origen<sup>183</sup>.

Los miembros de la OMC pueden disponer que las solicitudes que impliquen el uso o el registro de una marca registrada o de comercio se presenten en el término de cinco años. Ese período deberá calcularse a partir de la fecha anterior, de entre las dos siguientes:

- La fecha en que el uso ilícito de una indicación protegida se haya hecho de conocimiento general en dicho miembro, o
- La fecha de registro de la marca registrada o de comercio en dicho miembro, con la condición de que la marca registrada o de comercio se haya publicado antes de dicha fecha y con la condición de que la indicación geográfica no se use ni se registre de mala fe<sup>184</sup>.

En algunos casos, la indicación que cumpla los requisitos de protección en un país no es apta para protección en otro país. Los ADPIC se ocupan de esas situaciones disponiendo que los miembros de la OMC no están obligados a

182 ADPIC, artículo 24.4.

183 ADPIC, artículo 24.5.

184 ADPIC, artículo 24.7.

implementar las disposiciones de los ADPIC relacionadas con la protección de indicaciones geográficas con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese miembro<sup>185</sup>. De igual manera, los miembros no están obligados a aplicar disposiciones sobre indicaciones geográficas “con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”<sup>186</sup>.

Las anteriores disposiciones tampoco aplican en los casos en que el nombre sea el término con que comúnmente se denomine al producto en el idioma del país, o cuando una persona use, en el curso de sus actividades comerciales, su nombre o el de su sucesor en la actividad comercial, salvo cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público<sup>187</sup>, o cuando las indicaciones geográficas hayan caído en desuso o hayan dejado de estar protegidas en el país de origen<sup>188</sup>.

### **Indicaciones geográficas y denominaciones de origen**

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se refieren a conceptos prácticamente idénticos que se originaron en marcos jurídicos distintos, pero los requisitos necesarios para asegurar su protección son ligeramente distintos. Las diferencias se resumen en la tabla que sigue. Este tema es principalmente de interés en relación con los países que simultáneamente son miembros de la OMC y del Arreglo de Lisboa<sup>189</sup>. El arreglo define una denominación de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”<sup>190</sup>.

---

185 ADPIC, artículo 24.6.

186 Ibíd.

187 ADPIC, artículo 24.8.

188 ADPIC, artículo 24.9.

189 Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

190 Arreglo de Lisboa, artículo 2(1).

En algunos aspectos, los ADPIC ofrecen un mayor grado de protección puesto que una indicación geográfica puede ser una indicación que identifique a un producto como originario de un territorio, una región, o una localidad específicos. En virtud de los ADPIC, una indicación geográfica no está limitada al nombre geográfico de un país, de una región o de una localidad. Tal distinción podría ser importante cuando una indicación tenga significancia geográfica pero no constituya el nombre geográfico de un país, región, o localidad. Esa cuestión podría originarse, por ejemplo, cuando la protección trató de obtenerse para una indicación que consistiera únicamente en la imagen de un país o de un lugar muy conocido de un país, el sobrenombre de una región o localidad o de sus habitantes, u otro término que identifique a un producto como originario de un territorio, región, o localidad específicos.

La protección brindada en virtud de los ADPIC es igualmente más extensa en cuanto a la norma relativa a vincular el origen geográfico con el producto. En virtud del Arreglo de Lisboa, el producto debe tener “una calidad o características” que se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico. En virtud de los ADPIC esa norma se amplía para permitir la protección cuando la reputación es esencialmente atribuible a su origen geográfico. En esencia, la norma del Arreglo de Lisboa parece exigir algún tipo de diferencia comprobable entre los productos de una región o localidad geográfica y los productos similares procedentes de otras localidades, mientras que con arreglo a los ADPIC basta demostrar que la reputación de los productos se fundamenta en el origen geográfico de éstos.

| Indicación geográfica   | Denominación de origen   |
|---|--|
| No se requiere que la indicación geográfica sea el nombre geográfico de un país, una región o una localidad | Requiere que la indicación sea el nombre geográfico de un país, región, o localidad                      |
| Específicamente incluye la reputación   | No se menciona la reputación   |
| Los factores pertinentes deben ser esencialmente atribuibles al “origen geográfico” del producto”           | Los factores pertinentes deben ser consecuencia exclusiva o esencial del “medio geográfico” del producto |
| No especifica si los factores pertinentes pueden ser atribuibles a “factores naturales y humanos”           | Especifica que el medio geográfico incluye “factores naturales y humanos”                                |

(Continúa...)

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

| Indicación geográfica  | Denominación de origen   |
|--|--|
| Protección contra el uso de la denominación o de la presentación que indique o sugiera que el producto en cuestión es originario de una zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen de forma que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.<br><br>Todo uso constituye un acto de competencia desleal conforme al significado del artículo 10bis del Convenio de París | Protección contra usurpación o imitación   |
| Se brinda protección incluso cuando se indica el verdadero origen de los productos o cuando la indicación geográfica se usa en traducción o está acompañada de expresiones como "género", "tipo", "estilo", "imitación" o similares, únicamente para vinos o bebidas espirituosas  | Se brinda protección incluso cuando se indica el verdadero origen del producto, o si la denominación se usa de forma traducida o está acompañada de términos como "género", "tipo", "manera", "imitación", o similares |

Por otra parte, el método del Arreglo de Lisboa reconoce claramente que pueden surgir diferencias de muchas formas, entre ellas los factores naturales y humanos. Por ejemplo, esas diferencias no solamente pueden incluir características atribuibles al clima y al suelo, sino también las derivadas de la fabricación tradicional de los productos en un país, región o localidad específicos.

De igual manera, ambos regímenes disponen distintas condiciones para el uso. En virtud de los ADPIC, la publicidad comparativa está permitida incluso cuando se refiere a indicaciones geográficas, con la condición de que el uso de dichas indicaciones no sea engañoso. Por consiguiente, en virtud de los ADPIC estaría permitida la publicidad que afirmara que un producto distinto de los vinos o de las bebidas espirituosas es similar a un producto identificado por su indicación geográfica o que comparte características con ésta, con la condición de que se especifique el verdadero país de origen y cuyo efecto no induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen del producto. En virtud del Arreglo de Lisboa, lo anterior no estaría permitido, incluso si la indicación geográfica estuviera acompañada de un término como "genero", "tipo", "manera", "imitación" o un término similar<sup>191</sup>.

191 Artículo 3 del Arreglo de Lisboa.

## CAPÍTULO XIII

# LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES COMERCIALES Y DE LA IMAGEN COMERCIAL

LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES comerciales, la imagen comercial, y las indicaciones geográficas está relacionada con la obligación de los países miembros del Convenio de París de disponer en sus leyes nacionales medidas tendientes a reprimir la competencia desleal.

### Competencia desleal

*La competencia desleal* es todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial<sup>192</sup>. Las leyes que prohíben la competencia desleal protegen los bienes intangibles, como son el activo comercial intangible, la imagen comercial, los secretos industriales y la experiencia práctica o *know-how*. Algunos actos de competencia desleal son el incumplimiento de las normas, la apropiación fraudulenta de secretos industriales y las aseveraciones falsas o engañosas en cuanto al origen o la calidad de bienes y servicios.

---

192 Convenio de París, artículo 10bis(2).

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

A veces las leyes contra la competencia desleal se incluyen en el derecho comercial (empresas) y a veces en las leyes de protección al consumidor. Como mínimo, los países miembros del Convenio de París deben prohibir:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, 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; y
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.

Las prácticas comerciales restrictivas (los monopolios) relacionadas con la concesión de licencias también pueden constituir actos de competencia desleal o inscribirse en conceptos más amplios como la promoción y el derecho de la competencia.

Los países miembros del Convenio de París están obligados a disponer recursos legales eficaces para reprimir otra serie de actos ilícitos<sup>193</sup>.

- Los productos que ilícitamente ostenten una marca de fábrica o de comercio o una denominación comercial deberán embargarse cuando se importen a países miembros del Convenio de París donde la marca o la denominación comercial tengan derecho a protección legal<sup>194</sup> o cuando la aplicación ilícita haya ocurrido en el país al que se importen los productos<sup>195</sup>.
- Los productos que directa o indirectamente usen una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante deberán embargarse cuando se importen a países miembros del Convenio de París o a los países donde hayan tenido lugar los actos ilícitos, o al país al que se hayan importado los productos<sup>196</sup>.

---

193 Convenio de París, artículo 9.

194 Convenio de París, artículo 9(1).

195 Convenio de París, artículo 9(2).

196 Convenio de París, artículo 10.

- Si la legislación del país no admite el embargo en el momento de la importación, el país deberá prohibir la importación o embargar los productos dentro del país<sup>197</sup>.
- Si el país no permite la incautación en el momento de la importación, ni prohíbe la importación, los países miembros del Convenio de París deberán disponer las medidas y los recursos de que dispongan los nacionales en virtud de la ley interna del país hasta que la legislación se modifique de tal forma que permita tales medidas<sup>198</sup>.

El embargo de productos que ilícitamente ostenten una marca de fábrica o de comercio o una denominación comercial deberá tener lugar por solicitud de la autoridad competente o parte interesada, sea esta persona física o moral, de conformidad con la legislación interna del país<sup>199</sup>.

Además, todo productor, fabricante, o comerciante que participe en la producción o fabricación de mercancías de esa índole se considerará parte interesada, si el productor, el fabricante, o el comerciante está establecido en uno de los siguientes lugares:

- Una localidad falsamente indicada como lugar de procedencia; o
- La región en que esté situada dicha localidad; o
- Un país falsamente indicado, o
- Un país donde se emplee la indicación falsa de procedencia<sup>200</sup>.

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones anteriores son de aplicación a todos los miembros de la OMC y están reforzadas en lo relacionado con la importación de productos infractores.

## La imagen comercial

La *imagen comercial* es el empaque que contribuye a establecer la impresión comercial general de un producto en el mercado. La imagen comercial incluye la forma del propio empaque y los diseños, dibujos o letras (incluidas las

<sup>197</sup> Convenio de París, artículo 9(5); esta disposición también se aplica en virtud del artículo 10(1) del Convenio de París a los productos que ostenten indicaciones de origen falsas.

<sup>198</sup> Convenio de París, artículo 9(6); esta disposición también se aplica en virtud del artículo 10(1) del Convenio de París a los productos que ostenten indicaciones de origen falsas.

<sup>199</sup> Convenio de París, artículo 9(3).

<sup>200</sup> Convenio de París, artículo 10(2).

marcas) que contiene el empaque. Una imagen comercial coherente y fácilmente reconocible ayuda a los consumidores a ubicar un producto específico. Cuando la imagen comercial se convierte en distintiva de los productos de un fabricante o de un comerciante específico, es susceptible de protegerse como marca de fábrica o de comercio.

Si bien por lo general la imagen comercial se define en función del empaque de los productos, muchos proveedores de servicios invierten asimismo en el desarrollo de presentaciones distintivas de sus servicios. Por ejemplo, una empresa que presta servicios de restauración (restaurantes) puede adoptar un diseño de colores, un estilo arquitectónico, y una decoración distintivos de sus restaurantes. Esas características contribuyen a establecer la impresión general de la empresa en el mercado. Si esas características son distintivas a fin de que los clientes potenciales puedan identificar inmediatamente el restaurante de un vistazo, es posible obtener protección de marcas de fábrica o de comercio para las características.

La infracción de la imagen comercial constituye un acto de competencia desleal. Los consumidores resultan perjudicados cuando se les engaña en cuanto al origen o la naturaleza de los productos con empaques que los imitan. Incluso los consumidores más calificados pueden ser engañados por una imagen comercial imitativa, pero los consumidores que no saben leer, o que no pueden leer el leguaje del rótulo o de la etiqueta, son particularmente vulnerables al engaño.

Una limitación importante de los derechos sobre una imagen comercial es que el elemento respecto del cual se reivindican los derechos no puede estar esencialmente determinado por su función. Por ejemplo, un recipiente de fresas especialmente diseñado puede ser distintivo de un productor específico, pero si ese diseño confiere un beneficio práctico, por ejemplo, el de ser más resistente, más liviano o de mayor duración en el estante, el titular no puede usar una reivindicación de imagen comercial que prohíba a otros adoptar dichos elementos funcionales, aunque posiblemente exista otro tipo de protección en virtud de una patente o de un diseño industrial.

No obstante la necesidad de proteger al público de las imitaciones engañosas, las políticas públicas favorecen un grado elevado de flexibilidad en la elección de la imagen comercial. En particular, los proveedores están en libertad de incluir elementos descriptivos en su imagen comercial y de transmitir el concepto de que un producto posee determinadas características. Por tanto, no es inusual encontrar varias marcas de productos cuya imagen comercial es idéntica o similar, por ejemplo, las arvejas enlatadas

con etiquetas que muestran una imagen de esas verduras, o los ambientadores de aire con aromas florales que ostentan imágenes de flores. La imagen comercial que simplemente conste de elementos comunes tales como formas de empaques, imágenes de productos, o combinaciones de colores estandarizados tiene derecho a un grado de protección inferior al de la imagen comercial que incorpora formas de empaque inusual o diseños de colores poco usuales. No obstante, aun la imagen comercial que incorpora elementos comunes tiene derecho a algún grado de protección. En general, cuanto más ostentosa sea la imitación, mayor será la probabilidad de que está destinada a engañar o confundir, lo cual constituye un factor que debe tomarse en consideración en la determinación de si se trata de una infracción de imagen comercial.

La imagen comercial puede incluir elementos que en sí son susceptibles de alguna otra forma de protección, de los cuales los más comunes son las imágenes susceptibles de protección por la vía de derecho de autor, las marcas o los diseños industriales. Esos elementos no pierden su carácter de artículos protegidos de propiedad intelectual por el simple hecho de estar incluidos en el empaque de productos. Por consiguiente, en los ejemplos anteriores, dos fabricantes podrían elegir empacar arvejas en latas de forma estándar y usar una marca de fábrica o de comercio y una foto de arvejas en la etiqueta. Sin embargo, sería preciso que cada fabricante creara su propia marca de fábrica o de comercio y su propia imagen de arvejas. Ese constituye un requisito, porque si se copiara la imagen de la etiqueta de otro, probablemente se originaría una demanda por infracción de derecho de autor y porque copiar una marca ajena constituiría infracción de marca de fábrica o de comercio, incluso si no se instaurara demanda por infracción de imagen comercial.

La infracción de imagen comercial es diferente de la infracción de marca de fábrica o de comercio. Si una empresa comercializa productos en empaques idénticos al empaque distintivo de otra empresa, salvo por el hecho de que los primeros portan una marca distinta, no sería posible instaurar demanda por infracción de la marca de fábrica o de comercio, aunque sí se engañaría a los consumidores.

### **Denominaciones comerciales o nombres comerciales**

Una *denominación comercial* es el nombre o la designación que identifica a una entidad jurídica o a una persona natural como comerciante.

Una denominación puede estar sujeta a requisitos de registro comercial; no obstante, el artículo 8 del Convenio de París exige que se brinde protección a las denominaciones comerciales sin el requisito del registro.

Una denominación comercial debe distinguirse asimismo de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio, que debe usarse en productos o en relación con servicios a fin de ser registrable. En contraste, una denominación comercial identifica a la entidad comercial y puede o no puede relacionarse con los servicios. En algunos casos, una denominación comercial puede funcionar como una de fábrica o de comercio o como una marca de servicio, aunque no en todos los casos. Una denominación comercial puede infringir una marca de fábrica o de comercio y una marca de fábrica o de comercio puede infringir una denominación comercial. En la determinación de si se configuró una infracción deben aplicarse los mismos principios empleados para determinar si ocurrió la infracción de una marca.

### **¿Cómo distinguir los distintos tipos de protección?**

Las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y otros tipos de marcas identifican la procedencia de los bienes o servicios, o transmiten información relacionada con sus cualidades. Las indicaciones geográficas establecen la región geográfica de la que son originarios los productos, o transmiten información sobre sus cualidades con base en dicho origen. Las denominaciones comerciales identifican la entidad comercial que suministra o presta los bienes o los servicios. Un registro comercial identifica la entidad jurídica responsable. En algunos casos, las distintas formas de propiedad intelectual pueden coincidir parcialmente.

**Ejemplo 1:** Subway® es la denominación comercial de una cadena de restaurantes y, puesto que distingue a sus restaurantes de otros, es una marca registrada de servicios de restauración. Subway® comercializa un emparedado al que denomina el BMT®, que es una marca registrada de ese producto alimentario. La cadena de restaurantes Subway® es de propiedad de Doctor's Associates, Inc., la cual es la razón social de la empresa, es decir, el nombre con el cual la sociedad está legalmente constituida como entidad jurídica. En consecuencia, Doctor's Associates, Inc. es propietaria de Subway® y de BMT®, que son marcas de fábrica o de comercio.

**Ejemplo 2:** La Junta del Té de Sri Lanka reglamenta la industria, mantiene las normas de calidad del té de ese país y comercializa y promociona el té en Sri Lanka y en el exterior<sup>201</sup>. La Junta del Té aplica el logotipo de un león al té cingalés que cumpla con sus normas. El logotipo está protegido como marca de certificación, cuando se dispone de protección, o en otros países, como marca colectiva o como marca de fábrica o de comercio. Los productores de té comercializan sus productos con sus propias marcas, con o sin el león que sirve de marca de calidad. A menudo los empaques incluyen el término en inglés *Ceylon* (*Ceilán*), por ejemplo, "100% Puro de Ceilán". *Ceylon* es una indicación geográfica del té producido en Sri Lanka (la antigua Ceilán).



**Ejemplo 3:** La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una organización sin ánimo de lucro que establece y aplica las normas del café colombiano y se encarga de promover el reconocimiento de los consumidores en cuanto a la calidad del café colombiano. La federación es titular de diversas marcas de fábrica o de comercio registradas, incluida una serie de logotipos de Juan Valdez. Puesto que la federación vende café, sus marcas están protegidas como marcas de fábrica o de comercio y no como marcas de certificación. La indicación geográfica *colombiano* está protegida en los Estados Unidos como marca de certificación, y el titular del registro colombiano es la República de Colombia. La marca *colombiano®* certifica que el café fue cultivado en Colombia, que ha sido sometido a la inspección de norma autorizada por el gobierno colombiano y que ha sido aprobado para exportación.

Aunque algunos países usan marcas de fábrica o de comercio o marcas de certificación para proteger indicaciones geográficas, existen algunas diferencias. En general, una indicación geográfica no requiere certificación, no tiene titular y no está sujeta al control de un tercero. Muchas personas pueden producir artículos procedentes de una región específica, de tal forma que el derecho de usar una indicación geográfica no es un derecho exclusivo. Por otra parte, si más de una persona usa la misma marca para identificar los mismos productos, la marca no cumplirá su función de identificar el origen

<sup>201</sup> Junta del Té de Sri Lanka, <http://www.pureceylontea.com/services.htm>, acceso el 30 de marzo de 2009.

de los bienes o servicios (por ejemplo, el fabricante de los productos, la parte que presta servicios de certificación), de manera que el derecho de controlar el uso de una marca debe ser exclusivo de un titular. En la mayoría de los países, los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio pertenecerán a la primera persona que registre la marca, salvo: a) cuando otro registrante tiene derechos anteriores fundamentados en un registro extranjero, o b) cuando la marca es ampliamente reconocida con derecho a protección, incluso sin registrarse. La protección de una denominación comercial debería ajustarse a normas similares a fin de evitar causar confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios.

Los mismos principios empleados para evaluar si una marca infringe a otra deberían aplicarse en los casos que tienen que ver con la infracción de una marca por una denominación comercial, o la infracción de una denominación comercial por parte de una marca. Esta determinación dependerá en gran medida de si el uso de la marca o de la denominación comercial específica será susceptible de crear confusión en el mercado. Para tomar tal determinación, es aconsejable tomar en consideración factores como la similitud de la marca y de la denominación comercial; si la marca y la denominación comercial se usan en relación con productos o servicios idénticos, similares o conexos; si los bienes o servicios se venden por intermedio de los mismos circuitos comerciales; y las circunstancias de las ventas o de las ventas probables, incluido el grado de sofisticación de los compradores. Normalmente, las diferencias menos importantes (por ejemplo, en cuanto a ortografía, pronunciación, o puntuación) no deben considerarse suficientes para distinguir a una marca de una denominación comercial. En la evaluación de la probabilidad de crear confusión, la oficina de marcas de fábrica o de comercio, la autoridad de registro comercial y los tribunales deben fijarse principalmente en la impresión comercial general y no simplemente en los detalles exactos de la marca y de la denominación comercial. En el ejemplo 4, que se cita más adelante, el hecho de que el titular de la marca Sprite® permitiera que otra empresa adoptara la denominación comercial *Sprite* y comercializara bebidas no alcohólicas con su denominación comercial iría en detrimento del público, incluso si la segunda empresa usara una marca de fábrica o de comercio distinta en sus envases de bebidas.

### **¿Cómo elegir la forma correcta de protección?**

En algunos casos, una empresa puede reclamar más de una forma de protección de sus empaques. Algunas líneas de cosméticos, particularmente los de

Avon Corporation, presentan frascos y potes decorativos y distintivos, que a menudo se convierten en artículos de colección. En tales casos, los envases pueden protegerse por medio de un diseño y de la imagen comercial. La protección de la imagen comercial puede coincidir parcialmente con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y una empresa puede emplear diversas formas de propiedad industrial. A veces se requiere solamente una forma de protección, mientras que en otros casos un solo artículo puede gozar del beneficio de varias formas de protección.

**Ejemplo 4:** La Empresa Embotelladora Coca-Cola es la denominación comercial y la entidad jurídica que envasa diversos productos de bebidas; uno de ellos se vende con la marca de fábrica o de comercio *Coca-Cola* y *Coke*; otro se vende con la marca de fábrica o de comercio *Sprite*. La empresa reivindica derechos de marca de fábrica o de comercio sobre la distintiva botella de *Coca-Cola* y sobre el eslogan “*Coke – It's the real thing*” (“*Coke, la verdadera*”). La bebida Coca-Cola no es susceptible de obtener una patente, pero su fórmula está protegida como secreto industrial.

**Ejemplo 5:** General Motors Corporation produce varias gamas de vehículos, entre ellas, Cadillac®, Buick®, Oldsmobile®, Chevrolet®, y Jeep®. Esas marcas cumplen la función de denominaciones comerciales destinadas a identificar al vendedor, y la función de marcas de fábrica o de comercio, que identifican a los productos. Los diversos modelos también tienen nombres que hacen las veces de marcas; por ejemplo, Camaro® o Wrangler®. General Motors®, que también se conoce por sus iniciales GM®, es una marca de fábrica o de comercio de vehículos, la denominación comercial con la que la empresa desarrolla sus actividades comerciales y la razón social jurídica que sería susceptible de obtener un registro mercantil. Con frecuencia, el diseño de un vehículo incluye una serie de invenciones patentadas, como son un sistema de inyección de combustible, un tipo de suspensión, o un diseño de amortiguación. Muchas veces los elementos del diseño también son decorativos y esas características (por ejemplo, la forma de la carrocería de un automóvil o la disposición de los instrumentos en el tablero frontal) pueden ser susceptibles de protección en cuantos diseños industriales.



## CAPÍTULO XIV

# NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CADA PAÍS DISPONE DE REGÍMENES legales de concesión de derechos a inventores, titulares de marcas, creadores de diseños industriales y autores. Los regímenes encaminados a obtener derechos para las anteriores formas de propiedad intelectual son administrados por oficinas adjuntas a distintos ministerios (a menudo, el ministerio de la ciencia, la industria, la cultura o la agricultura). En general, cada nación es libre de determinar su propia legislación en materia de propiedad intelectual y las instancias gubernamentales donde dicha legislación deberá implementarse. No obstante, la mayoría de las naciones han suscrito tratados u otros acuerdos internacionales que establecen reglas o normas<sup>202</sup> relacionadas con la forma en

---

202 Los términos *norma* o *regla* se usan en este documento indiscriminadamente a fin de referirse a las disposiciones que deben observar las partes contratantes de acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual (o miembros de la OMC). No se trata de normas en el sentido en que el término se usa en otros contextos, como son las normas de la Organización Internacional de Normas (ISO, por su sigla en inglés). El

que deberán tratarse los diversos tipos de propiedad intelectual en los países miembros.

**Fuentes de normas internacionales de protección de la propiedad intelectual**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Convenio de París</b>  | Patentes, Marcas de fábrica o de comercio, Nombres comerciales, Diseños industriales, Represión de la competencia desleal |
| <b>Convenio de Berna</b>  | Derecho de autor  |
| <b>Convención de Roma</b> | Derechos conexos  |
| <b>Tratado IPIC</b>       | Circuitos integrados  |
| <b>UPOV</b>               | Variedades vegetales  |
| <b>OMC/ADPIC/TLC</b>      | Disposiciones detalladas  |

La decisión de adherirse o no a un tratado u otro acuerdo internacional compete a cada nación, pero una vez tomada, los miembros quedan obligados a ajustar sus prácticas legislativas nacionales a las disposiciones del tratado o acuerdo.

Los tratados y demás acuerdos internacionales en el campo de la propiedad intelectual abarcan diversas áreas que van desde el derecho sustantivo de propiedad intelectual hasta procedimientos sumamente detallados para la concesión o el cumplimiento forzoso de los derechos. Los profesionales del campo de la propiedad intelectual deben familiarizarse con las fuentes de las normas internacionales de legislación sobre propiedad intelectual y con los tratados suscritos por Colombia.

Las normas o estándares más básicos de propiedad intelectual se encuentran en las convenciones y convenios más antiguos: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

---

término *regla* se usa a veces para evitar confusiones, pero el término *norma* se usa extensamente, particularmente en relación con el ADPIC.

## El Convenio de París

Las dos normas más importantes que establece el Convenio de París son el derecho a trato nacional (artículo 2) y el derecho de prioridad (artículo 4). El derecho a trato nacional obliga a cada uno de los países en los que aplica el convenio a concederles a los nacionales de todos los demás países miembros un trato no menos favorable que el que les conceden a sus propios nacionales. Ese derecho debe otorgarse sin requisito alguno en cuanto al domicilio o al establecimiento en el país donde se solicite la protección. El artículo 3 de los ADPIC extiende el derecho a trato nacional a los nacionales de países que no sean miembros del Convenio de París, cuando dichas personas tengan su domicilio o su establecimiento de fábrica o de comercio real en el territorio de un país miembro. El convenio contiene otras disposiciones importantes y la exposición que sigue no es exhaustiva.

El derecho de prioridad permite que los solicitantes reivindiquen el beneficio de una fecha de presentación (denominada fecha de *prioridad*) en un país miembro del Convenio de París, en lo relacionado con las solicitudes presentadas en otro país del convenio dentro del período pertinente. Esto le permite al solicitante evitar los efectos de actos que puedan presentarse con posterioridad a la fecha de prioridad de presentación de la solicitud. Sin ese derecho, prácticamente no sería posible presentar solicitudes de patentes en más de un país. Toda presentación de una solicitud equivalente a una presentación nacional normal en virtud de la legislación interna de un país miembro del convenio o en virtud de tratados bilaterales o multilaterales entre países miembros es suficiente para dar origen al derecho de prioridad.

A fin de aprovechar el derecho de prioridad, el solicitante debe hacer una declaración que indique la fecha de presentación en la que se fundamente el derecho de prioridad y el país en que se presentó la declaración. Los países pueden exigir que el solicitante presente copia de la solicitud, certificada como fiel y completa por la autoridad ante la que se presentó, y un certificado expedido por la misma autoridad, donde se indique la fecha de presentación y la traducción correspondiente. No obstante, posiblemente no se requieran otras formalidades, por ejemplo, la legalización. Si un país miembro del Convenio de París exige la presentación de una copia de la solicitud en que se fundamente la prioridad, deberá concederse al solicitante un plazo no inferior a tres meses para presentar la antedicha solicitud, sin exigirle el pago de derechos. Los períodos de prioridad son de doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y de seis meses para las marcas de fábrica o de comercio y los diseños y los dibujos industriales.

Una cuestión importante es el efecto de la “técnica anterior” en la solicitud que se presente primero en otro país y que reivindique la “prioridad” de la solicitud en dicho otro país, según lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París. En los Estados Unidos, una solicitud de tal naturaleza se considera técnica anterior a partir de la fecha de presentación de la solicitud en ese país. En Europa y Japón la práctica consiste en considerar la solicitud de una técnica anterior a partir de la fecha prioritaria de presentación en el otro país.

El artículo 4bis dispone que las patentes solicitadas en los distintos países miembros del Convenio de París serán independientes de las patentes obtenidas por el mismo invento en otros países, sean éstos o no miembros del convenio; también dispone que las patentes obtenidas con el beneficio de la prioridad tendrán una duración igual a la que tendrían si se hubieran solicitado o concedido sin ese beneficio. Si bien ni el Convenio de París ni los ADPIC se ocupan específicamente de las condiciones en las que se le permite a un país afirmar que los derechos de propiedad intelectual se han agotado, en efecto, dicho artículo puede excluir la condición del agotamiento de los derechos en un país en relación con el agotamiento en otro.

El artículo 4ter dispone que el inventor tendrá derecho a que se le mencione como tal en la patente.

El artículo 4quater prohíbe que los países se nieguen a conceder una patente o que anulen patentes por razón de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a las restricciones o a las limitaciones contempladas en la legislación nacional. El artículo 27.1 de los ADPIC permite que los miembros de la OMC excluyan de la patentabilidad ciertas invenciones si el miembro se ve obligado a impedir la explotación comercial a efectos de salvaguardar el orden público o la moralidad. Sin embargo, una prohibición dispuesta en la legislación nacional relativa a la explotación de una invención no es suficiente para justificar la invocación de la excepción.

#### **¿Pueden los miembros de la OMC disponer caducidad por abuso?**

El artículo 2 del ADPIC exige que los miembros de la OMC cumplan con determinadas disposiciones del Convenio de París, entre ellas las *obligaciones* del artículo 5A. No obstante, este artículo reserva ciertos derechos a los países miembros y el artículo 2 del ADPIC no salvaguarda esos derechos. De hecho, cuando accedieron al Acuerdo de los ADPIC, los países miembros del Convenio de París se comprometieron a garantizar la protección de la propiedad intelectual en su territorio, así como a respetar las obligaciones establecidas en el Convenio de París.

metieron a limitar sus derechos reservados en virtud del convenio. Esos países se comprometieron asimismo a:

- Imponer salvaguardas al artículo 31 del ADPIC en relación con las licencias obligatorias expedidas con arreglo al artículo 5A del convenio;
- En cuanto al artículo 27.1 del Acuerdo de los ADPIC, a que la importación cumpla todo requisito relativo a “trabajar” la invención en un país miembro; y
- En cuanto a los artículos 27.1 y 29 de los ADPIC, a limitar más las circunstancias en que un miembro puede invocar la caducidad de una patente.

Si esas disposiciones se toman en conjunto, es posible sostener que los miembros de la OMC no pueden disponer la caducidad por razón de abuso

El artículo 5 limita la capacidad de los países miembros del Convenio de París de disponer la caducidad, la concesión obligatoria de licencias, o la cancelación de diversas formas de propiedad industrial. El artículo 5 del convenio reserva a los países miembros el derecho de expedir licencias obligatorias a fin de prevenir el abuso de los derechos de patente. El hecho de no “trabajar” (esto es, no explotar) la invención reivindicada se cita como ejemplo de abuso.

Los países miembros no están obligados a conceder licencias obligatorias encaminadas a impedir el abuso de derechos de patente, ni a considerar el hecho de no trabajar una invención como un abuso del derecho de patente. Sin embargo, si un país miembro considera que el hecho de no trabajar la invención constituye abuso, el artículo 5A del Convenio de París prohíbe la solicitud de una licencia obligatoria en cuanto recurso durante al menos tres años siguientes a la concesión de la patente y al menos tres años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de la patente. Ese artículo exige igualmente que un país que conceda licencias obligatorias por no trabajar la invención o no trabajarla lo suficiente debe imponer otras salvaguardas, por ejemplo, permitir que el titular de la patente justifique la falta de explotación de la invención y convertir la licencia obligatoria en no exclusiva y no traspasable, incluso en la modalidad de concesión de sublicencias, salvo por la parte de la empresa o del activo intangible que explote dicha licencia. Además, el artículo 5A del Convenio de París reserva para los países miem-

bros el derecho de disponer la caducidad de los derechos de patente como recurso contra abusos, pero ello únicamente cuando la expedición de una licencia obligatoria ha demostrado constituir recurso insuficiente y, aun en ese caso, únicamente durante dos años contados a partir de la expedición de la primera licencia obligatoria.

Las disposiciones sobre concesión de licencias obligatorias y caducidad aplican asimismo para los modelos de utilidad. El artículo 5B prohíbe la caducidad de los diseños industriales por cualquier razón, incluida la falta de explotación o la importación de artículos correspondientes al diseño industrial protegido. El artículo 5C prohíbe que los países miembros exijan el rotulado de la patente, del modelo de utilidad o de la marca de fábrica o de comercio, o el depósito del diseño industrial en las mercancías como condiciones del reconocimiento del derecho de protección.

El artículo 5bis especifica que deberá otorgarse un período de gracia no inferior a seis meses para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa si la legislación nacional lo impone, y los países miembros del convenio tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

El artículo 5ter dispone una excepción limitada a la protección de patentes en lo relativo a las patentes que se usen a bordo o que formen parte de navíos que temporal o accidentalmente ingresen en aguas territoriales de un país miembro del Convenio de París, con la condición de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío, y en lo relativo a los aparatos que se usen en la construcción o en la operación de aeronaves o vehículos terrestres que temporal o accidentalmente ingresen en el territorio de un país miembro.

El artículo 5quater dispone que los derechos del titular de un procedimiento patentado, en lo relacionado con los productos elaborados por medio de dicho procedimiento, serán iguales para los productos importados al país según lo dispuesto en la legislación nacional para los productos fabricados en dicho país. El artículo 5quinquies exige que los países miembros del Convenio de París protejan los diseños industriales.

El artículo 6 describe las condiciones de presentación de solicitudes y el registro de marcas industriales o de comercio. En general, esas condiciones están supeditadas a la legislación nacional del país, pero el registro de una solicitud presentada por un nacional de un país miembro del convenio no

podrá rechazarse ni anularse alegando como razón el hecho de que la presentación, el registro o la renovación no se hayan efectuado en el país de origen. Una marca registrada en un país deberá considerarse independiente de las marcas de otros países, incluido el país de origen.

El artículo 6bis dispone que los países miembros del Convenio de París deben denegar o anular el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime que es notoriamente conocida allí. Debe otorgarse un período mínimo de cinco años contados a partir de la fecha de registro para solicitar la cancelación de una marca de esa naturaleza, pero no es posible fijar un límite de tiempo para solicitar la cancelación o la prohibición del uso de marcas notoriamente conocidas que se registren o se usen de buena fe. El artículo 16.2 de los ADPIC fortalece esas disposiciones.

De manera similar, el artículo 6ter prohíbe el registro o el uso como marcas o parte de marcas de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países miembros del Convenio de París, y de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. Disposiciones similares aplican para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, o para las denominaciones de las organizaciones intergubernamentales de las que uno o más países miembros del convenio sean igualmente miembros (con excepción de aquellos signos o emblemas que sean objeto de otros acuerdos internacionales destinados a asegurar su protección).

El artículo 6quater establece las condiciones de la cesión de marcas. Esas disposiciones quedan sustituidas en gran medida por el artículo 21 de los ADPIC, el cual dispone que el titular de una marca registrada está facultado para cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

El artículo 6quinquies dispone determinados beneficios únicamente para las marcas registradas en su propio país de origen. Con arreglo a ese artículo, toda marca debidamente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida “tal cual es” (en su forma original, *telle quelle*, en la versión en francés)<sup>203</sup> en los demás países miembros del Convenio de París, salvo:

---

203 Véase Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention*, BIRPI (actualmente OMPI), Ginebra, p. 111.

- Cuando afecten derechos de terceros en los países donde se reclama la protección;
- Cuando no sean distintivas, o consistan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales del país donde se reclama la protección; o
- Cuando sean contrarias a la moralidad o al orden público y cuya naturaleza sea capaz de engañar al público.

Es posible que el país en que se reclama la protección exija que el solicitante presente un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente, pero no puede exigirse la autenticación de dicho certificado. El “país de origen” es cualquier país miembro del Convenio de París donde el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o, si no lo tiene, es el país miembro del convenio donde el solicitante tenga su domicilio, o si no lo tiene pero es nacional de un país miembro del convenio de París, entonces es el país del que sea nacional el solicitante.

Para determinar si una marca es susceptible de protección, deberán tomarse en consideración las circunstancias factuales, particularmente la cantidad de tiempo durante el cual la marca haya estado en uso. No podrá denegarse el registro de una marca en los países miembros del Convenio de París exclusivamente por razón de que la marca difiera de la marca protegida en el país de origen en relación con elementos que no alteren su carácter distintivo y no afecten su identidad en la forma en que la misma haya sido registrada en el país de origen. Esa disposición es de particular importancia para aquellos solicitantes cuyas marcas se usen en distintos idiomas en distintos países.

Por el artículo 6sexies los países miembros del convenio se comprometen a proteger las marcas de servicio pero no están obligados a registrarlas. Esa deficiencia quedó subsanada por el artículo 15 de los ADPIC, el cual exige que los miembros de la OMC registren las marcas de servicio si éstas cumplen con los demás criterios en materia de registro. Si bien los países miembros del Convenio de París no quedaron específicamente obligados a disponer el derecho de prioridad para las marcas de servicio, el artículo 62.3 de los ADPIC aplica las disposiciones del artículo 4 del Convenio de París, *mutatis mutandis*, a las marcas de servicio y con ello dispone el derecho de prioridad para las marcas de servicio y para las marcas de fábrica o de comercio.

El artículo 6*septies* se ocupa de las situaciones en que un agente o un representante obtienen el registro en su propio nombre, sin permiso del titular de la marca.

El artículo 7 dispone que la naturaleza de los productos a los que ha de aplicarse una marca de fábrica o de comercio no podrá ser obstáculo para el registro de la marca. El artículo 7*bis* obliga a los países miembros del convenio a proteger las marcas colectivas, incluidas las marcas de colectividades que no poseen un establecimiento en el país donde se pretende obtener protección o que no están constituidas de conformidad con la legislación de dicho país. El artículo 8 obliga a los países miembros a proteger los nombres comerciales sin que constituya obligación depositarlos o registrarlos, ya sea que el nombre comercial forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio.

El artículo 9 exige que los países miembros del Convenio de París embarquen las importaciones de todos los productos que ostenten ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que tenga derecho a protección legal. El mismo requisito de embargo aplica para el país en el que se haya aplicado la marca. Si la legislación interna no dispone el embargo, las autoridades deberán prohibir la importación o embargar los productos dentro del país, o si esas medidas no están permitidas, deberán adoptar las que estén permitidas.

El artículo 10 contiene las mismas disposiciones, que son de aplicación en casos de uso directo o indirecto de indicación falsa de la procedencia de los productos o de la identidad del productor, del fabricante o del comerciante. Ambos artículos describen cuáles son las partes interesadas facultadas para entablar una demanda.

El artículo 10*bis* obliga a los países miembros del Convenio de París a asegurar la protección contra la competencia desleal, la cual se define como todo acto de competencia contrario a los usos en materia industrial o comercial. En particular, los miembros están obligados a prohibir actos capaces de crear confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, que por su naturaleza sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y 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. Ese artículo establece los fundamentos del artículo 39 de los ADPIC.

El artículo 10ter obliga a los países miembros del Convenio de París a asegurar recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10bis.

El artículo 11 dispone la protección temporal de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas de fábrica o de comercio, en determinadas circunstancias limitadas. El artículo 12 exige que cada país establezca un servicio especial de propiedad industrial para la comunicación al público de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas de fábrica o de comercio. Por último, el artículo 28 dispone que las diferencias relacionadas con la interpretación del Convenio de París deberán referirse a la Corte Internacional de Justicia.

### **El Convenio de Berna**

El Convenio de Berna establece un grado elevado de protección del derecho de autor en cuanto a las obras protegidas, las cuales se definen ampliamente. Los países a los que aplica el Convenio de Berna (los países miembros del convenio) deben otorgar un período mínimo de protección de los derechos de autor (generalmente la duración de la vida del autor más cincuenta años) a las obras publicadas por primera vez en un país miembro o a las obras publicadas o no publicadas de personas que sean nacionales o residentes de un país miembro. A diferencia de las patentes y de las marcas de fábrica o de comercio, los países miembros del Convenio de Berna pueden omitir el requisito de cumplir formalidades como condición para la obtención de dicha protección.

El artículo 2 del Convenio de Berna define las “obras literarias y artísticas” de tal forma que éstas incluyen:

Todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 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 análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis

y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

Asimismo, con arreglo al artículo 2, se permite que los países miembros del Convenio de Berna exijan que las obras en general, o cualquier categoría específica de obras, no obtengan protección a menos que hayan sido fijadas en algún tipo de forma material. Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás alteraciones de una obra literaria o artística también se protegen en cuanto obras originales, sin perjuicio del derecho de autor de la obra original. De manera similar, las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y las antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. La legislación interna se ocupa de la protección que debe otorgarse a los textos oficiales de naturaleza legislativa, administrativa o jurídica y a las traducciones oficiales de dichos textos. Las obras mencionadas en el artículo 2 deberán protegerse en todos los países miembros del Convenio de Berna y deberán beneficiar al autor y a los derechohabientes de éste.

A los países miembros del Convenio de Berna se les permite determinar por medio de su legislación interna la medida de la aplicación de las leyes de derecho de autor a las obras de arte aplicado y a los diseños y modelos industriales, y las condiciones en que dichas obras, diseños y modelos deben protegerse. Las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no pueden reclamar protección en otro país de miembro de la convención. Sin embargo, si ese país no concede protección especial a los dibujos y modelos, deberá proteger dichas obras como obras artísticas. Ese requisito está supeditado a las disposiciones del artículo 7(4) del Convenio de Berna, que permite a los países miembros del convenio determinar por medio de sus legislaciones nacionales la vigencia de la protección de las obras fotográficas y de las obras de artes aplicadas en la medida en que estén protegidas como obras artísticas, con la condición de que dicho período no sea inferior a veinticinco años contados desde la realización de tales obras.

El artículo 2 especifica que la protección otorgada en virtud del Convenio de Berna no aplica para las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa. El artículo 2bis estipula que los países podrán disponer en sus legislaciones nacionales determinadas limitaciones a la protección requerida, en relación con los discursos políticos y los discursos pronunciados en debates judiciales; las condiciones en que

las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a efectos de proporcionar información. En todo caso, el autor deberá gozar del derecho exclusivo de reunir en colección dichas obras.

El artículo 3 especifica que la protección del Convenio de Berna se extiende a las obras publicadas o no publicadas de autores que sean nacionales de un país miembro del Convenio de Berna; a las obras publicadas por primera vez en un país miembro del convenio o simultáneamente en un país miembro y en un país que no pertenezca a dicho convenio. Los autores que no residan habitualmente en un país miembro del Convenio de Berna reciben el trato de nacionales.

El artículo 3(3) define el término “obras publicadas” como las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares. Más adelante se definen específicamente como no constitutivos de publicación: la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte y la construcción de una obra arquitectónica.

El artículo 4 permite que el Convenio de Berna sea aplicable a las obras cinematográficas, las obras arquitectónicas y a ciertas obras artísticas.

El artículo 5 especifica que la protección no deberá subordinarse a ninguna formalidad para obtener la protección dispuesta en virtud del Convenio de Berna. Por tanto, a diferencia de los sistemas que rigen las patentes y las marcas de fábrica o de comercio, los solicitantes no están obligados a presentar solicitudes o a registrar una obra como condición para obtener los derechos de autor.

El artículo 6bis dispone la protección del derecho moral. Los derechos morales deben ser independientes de los derechos económicos del autor y deben pertenecer al autor, incluso después del traspaso de los derechos económicos. Esta naturaleza de los derechos morales se examina con mayor profundidad en el capítulo sobre derecho de autor. Salvo lo dispuesto específicamente en el artículo 6bis, la protección del derecho moral incumbe a la legislación interna de cada país miembro del Convenio de Berna.

El artículo 7 dispone un plazo mínimo que se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, en la mayoría de los casos, o en el caso de las obras cinematográficas o de las obras anónimas o seudónimas

cuyo autor sea desconocido, un plazo mínimo de cincuenta años contados a partir de la publicación de la obra. El artículo 7bis especifica que el período de protección de las obras de autoría en común deberá contarse a partir de la muerte del último autor superviviente.

El artículo 8 dispone que los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el Convenio de Berna gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras dure la protección de sus derechos sobre las obras originales.

El artículo 9 dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por todos los medios o procedimientos. En ciertos casos se permiten las excepciones en virtud de las legislaciones internas, con la condición de que la reproducción no contravenga la explotación normal de la obra y no lesione injustificadamente los intereses legítimos del autor. Toda grabación sonora o visual deberá considerarse reproducción para los efectos del Convenio de Berna.

El artículo 11 dispone derechos similares para los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales. Los autores de esas obras gozan del derecho exclusivo de autorizar la representación y la ejecución pública de sus obras, por todos los medios o procedimientos y la transmisión pública de la representación y de la ejecución de sus obras y, de igual forma, los autores de obras dramáticas o dramático-musicales gozan del derecho de traducirlas.

El artículo 11bis dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de las mismas por cualquier otro medio alámbrico o inalámbrico de difusión de signos, sonidos o imágenes y toda comunicación pública por hilo, o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando la comunicación se haga por organismo distinto del de origen; y la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida. Esta protección podrá determinarse con arreglo a las legislaciones internas.

El artículo 11ter dispone que los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar la recitación pública de sus obras, por cualquier medio o procedimiento, la transmisión pública de la recitación de sus obras y que gozarán del derecho concerniente a la traducción de las mismas.

El artículo 12 dispone que los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

De forma similar, el artículo 14 dispone que los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar la adaptación y la reproducción cinematográficas de sus obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas y la representación y transmisión por hilo al público de las obras adaptadas o reproducidas.

El artículo 10 aclara los usos que pueden darse a las obras sin el consentimiento del autor y que incluyen:

- Las citas de obras que se hayan hecho lícitamente accesibles al público, con la condición de que las citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por los fines que se persigan, incluidas las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas que adopten la forma de resúmenes de prensa; y
- El uso, en la medida en que lo justifique el fin pretendido, de obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza en publicaciones, emisiones de radio, o grabaciones sonoras o visuales, con la condición de que dicho uso sea concordante con las prácticas honestas, con la condición de que cuando se haga uso de dichas obras, las citas o el uso mencionen el origen y el nombre del autor si éstos aparecen en la obra.

El artículo 10bis permite que en sus legislaciones nacionales los países autoricen otros usos determinados de las obras, los cuales comprenden el archivo de grabaciones efímeras por parte de organizaciones radiodifusoras en sus propias instalaciones y que se usen en sus propias radiodifusiones.

El artículo 13 se ocupa de las posibles limitaciones del derecho de grabar obras y letras musicales. Las grabaciones hechas con arreglo al artículo 13 e importadas sin autorización de los interesados a un país donde se les trate como grabaciones ilícitas podrán ser susceptibles de embargo. El artículo 16 dispone el embargo de copias ilícitas de una obra en todo país miembro del Convenio de Berna cuando la obra goce de protección legal, y el embargo de reproducciones procedentes de un país donde la obra no esté protegida o haya dejado de protegerse.

El artículo 14bis se ocupa de la protección de obras cinematográficas, que incluye aspectos tales como el doblaje, el subtítulo y la radiodifusión y a los autores de escenarios, diálogos y obras musicales creados para realizar la obra cinematográfica.

El artículo 14ter dispone que el autor gozará del derecho de obtener una participación en las ventas de obras de arte originales y de los manuscritos

originales de escritores y compositores. Ese derecho es inalienable; no obstante, es accesible únicamente si la legislación del país al que pertenece el autor así lo permite y en la medida en que lo permita el país donde se reclame la protección.

El artículo 15 se ocupa de la cuestión de lo que se considera suficiente para entablar una demanda por fraude. El autor de una obra literaria o artística tiene derecho a que se le considere como tal, a falta de prueba en contrario, y a entablar demanda por defraudación si el nombre del autor aparece en la obra en la forma usual. Un seudónimo constituye prueba suficiente para establecer la autoría si el seudónimo adoptado por el autor no deja la menor duda sobre la identidad del mismo. De manera similar, a falta de prueba en contrario, se presume que la persona o la empresa cuyo nombre aparece en una obra cinematográfica en la forma usual es el productor de la obra.

En el caso de las obras anónimas y seudónimas en que el seudónimo no establezca el nombre del autor, se presume, salvo prueba en contrario, que el editor cuyo nombre aparezca en la obra representa al autor y en tal calidad tiene derecho a proteger y hacer cumplir los derechos del autor hasta tanto el autor revele su identidad y establezca su propia reivindicación de la autoría de la obra.

### **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)**

En vista de la importancia de la propiedad intelectual para el comercio internacional, durante las últimas décadas hemos presenciado los esfuerzos encaminados a establecer regímenes de propiedad intelectual más eficaces y homogéneos, de los cuales uno de los más importantes fue la celebración del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, como parte de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales que estableció la OMC. Ese acuerdo, denominado ADPIC, no solo estableció normas de protección que deben adoptar todos los miembros de la OMC; también estableció procedimientos que los miembros deben disponer a fin de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual y asimismo contiene algunas obligaciones relacionadas con la administración de los regímenes de propiedad intelectual.

A continuación se expone un resumen de las disposiciones de los ADPIC. En la mayoría de las áreas, los ADPIC son un complemento más que una sustitución de las normas de otros convenios y convenciones en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, la mayor parte de las obligaciones sus-

tantivas del Convenio de Berna se han incorporado mediante referencia a los ADPIC por medio del artículo 9 del dicho acuerdo y aplican a todos los miembros de la OMC, incluso si dichos miembros no han accedido al Convenio de Berna. De forma similar, la mayoría de las obligaciones sustantivas del Convenio de París se incorporaron por referencia a los ADPIC por medio del artículo 2 del mismo.

Muchas de las disposiciones de los ADPIC imponen la obligación de asegurar un grado más elevado de protección que la estipulada en acuerdos internacionales anteriores sobre propiedad intelectual. En unos pocos casos, la aplicación de las normas de los ADPIC coinciden con las normas de los convenios sobre propiedad intelectual, con lo cual se imponen obligaciones duales. Un ejemplo de tal situación es el requisito del trato nacional.

Es posible que algunos acuerdos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), impongan a sus partes normas más estrictas que las de los ADPIC. Habida cuenta de los requisitos sobre trato nacional y sobre nación más favorecida contemplados por los ADPIC, todos los miembros de la OMC pueden beneficiarse de esas normas estrictas.

El siguiente esbozo resume las disposiciones de los ADPIC.

### *Principios generales*

- *Naturaleza de las obligaciones:* Los miembros de la OMC concederán el trato dispuesto en virtud de los ADPIC a los nacionales de los demás miembros de la OMC. A los miembros se les permite mas no están obligados a disponer protección más extensa que la estipulada en virtud de los ADPIC (artículo 1).
- *Convenios sobre propiedad intelectual:* Los miembros están obligados a cumplir ciertas obligaciones sustantivas del Convenio de París (artículo 2). Los ADPIC aclaran asimismo que éste no deroga obligaciones contempladas en determinadas disposiciones de tratados vigentes de propiedad intelectual, específicamente el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma, y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados<sup>204</sup>.

---

204 No obstante, el ADPIC puede derogar actos discrecionales en virtud del Convenio de París. Cabe anotar que con arreglo al artículo 5A del Convenio de París se permite la caducidad, pero no existe obligación de disponer la caducidad. El artículo 27 de los ADPIC excluye la caducidad o la revocación excepto con relación a aquellos criterios especificados en el artículo 27 de los ADPIC.

- *Trato nacional:* Cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la OMC un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de ciertas condiciones (artículo 3).
- *Trato de la nación más favorecida:* Cada miembro concederá a los nacionales de todos los miembros toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad otorgados a los nacionales de cualquier otro país. Se contemplan excepciones para los acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados a la protección de la propiedad intelectual; a los otorgados de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté condicionado por el trato concedido en otro país y no por el trato nacional; a los derechos conexos que no estén dispuestos en virtud de los ADPIC; y a los actos derivados de acuerdos anteriores sobre propiedad intelectual que hayan sido notificados al consejo de los ADPIC y cuando dichas medidas no constituyan discriminación arbitraria o injustificada contra nacionales u otros miembros de la OMC (artículo 4).
- *Excepciones:* Las disposiciones de los ADPIC relativas al trato nacional y a la nación más favorecida no aplican a los requisitos procesales de ciertos acuerdos de la OMPI relacionados con la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual (artículo 5).
- *Agotamiento:* La cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual no está supeditada a la resolución de diferencias contemplada por los ADPIC (artículo 6).
- *Principios:* Los miembros están en libertad de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública o sectores vitales de la economía y medidas tendientes a prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, con la condición de que dichas medidas sean compatibles con las de los ADPIC (artículo 8).

### *Derecho de autor y derechos conexos*

- *Relación con el Convenio de Berna:* Los miembros deberán cumplir con los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y con su apéndice. Sin embargo, en virtud de los ADPIC ningún Miembro tendrá derechos ni

obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis del Convenio de Berna ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

- *Programas de computador y compilaciones de datos:* Los miembros deberán proteger los programas de computador en cuanto obras literarias en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, los miembros deberán proteger las bases de datos en forma electrónica como a compilaciones con arreglo a sus leyes de derechos de autor (artículo 10).
- *Derechos de arrendamiento:* Los miembros deberán otorgar a los titulares de derecho de autor el derecho de controlar el alquiler de copias de sus películas o de sus programas de computador protegidos por derechos de autor, salvo en circunstancias limitadas (artículo 11).
- *Duración:* El artículo 7 del Convenio de Berna (que el artículo 9 de los ADPIC hizo aplicable a los miembros de la OMC) establece una duración mínima de la protección en diversas circunstancias. El artículo 12 de los ADPIC dispone que cuando la duración de la protección de una obra (que no sea una obra fotográfica o una obra de arte aplicado) se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, la duración mínima será de cincuenta años contados desde el final del año calendario de la publicación autorizada. A falta de publicación autorizada dentro de un plazo de cincuenta años contados a partir de la realización de la obra.
- *Derechos:* Los miembros de la OMC deberán circunscribir toda limitación de los derechos otorgados a los titulares de propiedad intelectual (incluidos los derechos especificados en el Convenio de Berna) a los casos especiales que no contravengan la explotación de la obra ni lesionen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho (artículo 13).
- *Producciones de fonogramas:* Los miembros deberán otorgar a los intérpretes y ejecutantes el derecho de impedir la grabación no autorizada de sus interpretaciones y ejecuciones o la reproducción de dichas grabaciones<sup>205</sup>. Deberá otorgarse a los productores de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus fonogramas. Esos derechos deberán otorgarse durante un período mínimo de cincuenta años. Las disposiciones relativas a los derechos de alqui-

<sup>205</sup> A menudo a esta práctica se le denomina “pirateo” y a las grabaciones producidas en esta materia, “copias piratas”.

ler aplicables a los programas de computador en virtud del artículo 11 se extienden a los fonogramas, con una excepción suplementaria para los países que el 15 de abril de 1994 tenían en vigor un sistema de remuneración equitativa para el alquiler. A los miembros de la OMC se les permite invocar excepciones y reservas en la medida en que lo permita la Convención de Roma, pero igualmente deben aplicar las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (que exige la protección de obras que aún no fueran del dominio público en la fecha de entrada en vigor de dicho convenio), *mutatis mutandis*, a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas sobre los fonogramas (artículo 14).

### *Marcas de fábrica o de comercio*

- *Definiciones:* Las marcas se definen de forma general como cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. No obstante, los miembros de la OMC pueden exigir que los signos sean perceptibles visualmente como condición para el registro de marcas (artículo 15).
- *Bienes y servicios:* La naturaleza de los bienes y servicios no debe constituir obstáculo para el registro. Por ejemplo, un miembro de la OMC no podría negarse a proteger marcas de bebidas alcohólicas incluso si las bebidas alcohólicas no gozaran de favor (artículo 15).
- *Publicación:* Los miembros deberán publicar todas las marcas, bien sea antes de su registro, o sin demora tras su registro, y deberán dar a terceros la oportunidad de solicitar su cancelación o su registro. A los miembros se les permite mas no se les obliga a dar la oportunidad de presentar oposiciones al registro de una marca (artículo 15).
- *Derechos:* Los miembros deberán otorgar al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de impedir que terceros usen signos idénticos o similares para identificar productos o servicios idénticos o similares cuando el resultado de dicho uso sea la probabilidad de causar confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para identificar bienes o servicios idénticos, debe suponerse la probabilidad de confusión. Esos derechos deben otorgarse sin perjuicio de derechos anteriores vigentes (artículo 16).

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

- *Marcas notoriamente conocidas:* Las disposiciones del Convenio de París relacionadas con las marcas notoriamente conocidas están confirmadas y se dispone su aplicación a las marcas de servicio. A fin de determinar si una marca es una marca notoriamente conocida, los miembros deben tener en cuenta el conocimiento de la marca de fábrica o de comercio en el sector pertinente del público, incluido el conocimiento en el miembro correspondiente, que se haya obtenido como consecuencia de la promoción de la marca de fábrica o de comercio. Los miembros deberán proteger asimismo las marcas notoriamente conocidas cuando los bienes y servicios no sean similares, pero el uso de la marca indique una relación con el titular y el titular sea susceptible de resultar lesionado (artículo 16).
- *Excepciones:* Se permite a los miembros disponer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, con la condición de que tales excepciones tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de terceros (artículo 17).
- *Duración:* Los miembros deberán disponer un período mínimo de siete años para el registro de marcas y los registros serán renovables indefinidamente (artículo 18).
- *Anulación de registros y restricciones relativas al uso:* Cuando el uso constituye requisito para conservar un registro, dicho registro podrá anularse tras un período no interrumpido mínimo de tres años de falta de uso, salvo que el titular demuestre razones válidas para la falta de uso que se fundamenten en obstáculos al uso de la marca. “Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma”. Algunos ejemplos de razones válidas incluyen las restricciones a las importaciones y los requisitos gubernamentales. Cuando el uso de una marca esté controlado por el titular, el uso de dicha marca por parte de terceros deberá reconocerse como uso de la marca a efectos de mantener el registro (artículo 19).
- *Requisitos especiales relativos al uso de marcas:* Los miembros no complicarán injustificadamente el uso de una marca con exigencias especiales, como son el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso en una manera que menoscabe la

capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (artículo 20).

- *Licencias y cesión:* Las marcas podrán cederse sin necesidad de traspasar la empresa a la que pertenezcan. La concesión de licencias obligatorias de marcas está prohibida (artículo 21).

### *Indicaciones geográficas*

- *Definiciones:* Las indicaciones geográficas son signos que identifican un producto como originario del territorio de un miembro, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico (artículo 22).
- *Derechos:* Los miembros deberán proporcionar a los interesados los medios necesarios para impedir toda presentación de un producto que indique o sugiera que el producto en cuestión es originario de una zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen si el uso de la marca es susceptible de engañar al público en cuanto al origen de los productos (artículo 22).
- De igual manera, los miembros deben proporcionar a los interesados los medios necesarios para impedir todo uso que constituya un acto de competencia desleal. Asimismo, los registros de marcas de fábrica o de comercio deberán denegarse o invalidarse, ya sea de oficio o por solicitud de un interesado, si la marca de fábrica o de comercio contiene o consiste de una indicación geográfica correspondiente a productos que no provengan del territorio indicado y el uso de la indicación en la marca de fábrica o de comercio en dichos productos en el territorio de ese miembro es susceptible de inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen del producto (artículo 22).
- *Alcance de los derechos:* Los miembros deberán impedir el uso de denominaciones de los vinos o bebidas espirituosas que no se originen en el lugar indicado en los mismos, incluso si se indica el origen verdadero, se usa la indicación geográfica traducida o está acompañada de expresiones como “clase”, “tipo”, “estilo”, o “imitación.” Esos requisitos no aplican a los nombres usuales de bienes o servicios o que lesionen el derecho de una persona de usar su propio nombre. No existe obligación de proteger una indicación geográfica que no esté protegida en el país de origen (artículos 23 y 24).

### *Diseños industriales*

- *Alcance:* Los miembros deberán proteger los diseños industriales creados independientemente de que sean nuevos u originales, bien sea por medio de leyes de propiedad intelectual o de diseño industrial. Los requisitos relativos a la protección de diseños industriales no deberán dificultar injustificadamente la oportunidad de tratar de obtener la protección de diseños textiles (artículo 25).  
*Derechos:* El titular tiene derecho de impedir que se fabrique, se venda, o se importen artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o que sustancialmente sea una copia de un diseño protegido, cuando dichos actos tengan fines comerciales. Se disponen excepciones limitadas.
- *Duración:* Deberá disponerse un período mínimo de diez años de duración.

### *Patentes*

- *Requisitos de patentabilidad y materia patentable:* Es preciso que se disponga la concesión de patentes en todos los campos de la tecnología si la invención es nueva, entraña una actividad inventiva y es susceptible de aplicarse industrialmente. Se permiten únicamente excepciones limitadas, por ejemplo, en lo relativo a los vegetales y a los animales (que no sean microorganismos). Si un miembro elige eximir a los vegetales de los requisitos de materia patentable, ese miembro deberá otorgar protección sui géneris eficaz a los vegetales (artículo 27).
- *No discriminación:* Deberá facilitarse el acceso a patentes y asegurarse el disfrute de los derechos de patente, sin discriminación en cuanto al lugar de la invención, el campo tecnológico, o al hecho de que los productos se importen o se produzcan a escala local. Esta disposición indica firmemente que el titular de una patente puede cumplir cualquier requisito de explotación mediante la importación de los productos (artículo 27).
- *Derechos:* Los miembros deberán otorgar al titular de una patente el derecho de excluir a terceros de la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación con esos fines, de un producto pa-

tentado o de un producto directo de un proceso patentado, y del uso del proceso patentado. Deberá otorgarse igualmente a los titulares de patentes el derecho de ceder la patente, traspasarla por medio de sucesión y celebrar contratos de licencia (artículo 28).

- *Excepciones a los derechos:* Los miembros podrán disponer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, con la condición de que dichas excepciones no contravengan injustificadamente la explotación normal de la patente y no lesionen injustificadamente los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros (artículo 30).
- *Licencias obligatorias:* El artículo 31 se ocupa de determinados usos de una invención patentada sin autorización del titular de los derechos de la misma<sup>206</sup>. La concesión gubernamental de una licencia para ejercer algunos derechos del titular de una patente se denomina *licencia obligatoria*.

Además de las excepciones permitidas en virtud del artículo 30, los miembros pueden autorizar el uso de una invención sin autorización del titular de la patente si se observan salvaguardas específicas. Esas salvaguardas aplican para el uso por parte del gobierno y al uso por parte de terceros autorizados por el gobierno. El artículo 31 especifica las salvaguardas que deben observarse en relación con la concesión de una licencia obligatoria en cinco circunstancias distintas.

*Si una licencia obligatoria se concede por razones de no explotación, deberán observarse las siguientes salvaguardas:*

- Toda solicitud de una licencia obligatoria deberá considerarse en función de sus circunstancias propias;
- La licencia podrá concederse únicamente después de que el usuario potencial haya hecho intentos razonables por obtener una licencia voluntaria o los haya hecho en términos y condiciones comerciales razonables;
- El alcance y la duración de cada licencia deberán limitarse al fin para el que la licencia fue autorizada;

---

206 El titular del derecho es aquella persona que tiene los derechos exclusivos sobre una patente. Evidentemente, lo anterior incluye al titular de la patente, pero podría referirse, por ejemplo, a un licenciatario exclusivo en virtud de la patente.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

- La licencia deberá tener un carácter no exclusivo;
- El uso no podrá cederse, salvo en lo pertinente a la parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de dicho uso;
- La licencia sólo deberá concederse principalmente para abastecer el mercado interno;
- La licencia obligatoria deberá ser objeto de examen y terminación siempre y cuando las circunstancias que originaron su concesión hayan desaparecido y sea improbable que vuelvan a presentarse, y la terminación estará supeditada a la protección adecuada de los intereses legítimos del titular de la licencia obligatoria;
- Deberá proporcionarse remuneración adecuada, teniendo en cuenta el valor económico de la licencia obligatoria; y
- Deberá disponerse la revisión judicial u otra revisión independiente por parte de una autoridad superior para fundamentar la decisión de conceder la licencia obligatoria y para fundamentar la decisión relacionada con la remuneración prevista.

*Cuando la licencia tiene por objeto poner remedio a prácticas anticompetitivas, las salvaguardas requeridas son las mismas que en el caso de la no explotación, salvo que:*

- No hay requisito que exija que el usuario potencial primero deba hacer intentos razonables para obtener una licencia voluntaria en términos y condiciones razonables;
- No hay requisito que exija que la licencia se conceda principalmente con el fin de abastecer el mercado interno;
- La necesidad de poner remedio a las prácticas anticompetitivas puede tenerse en cuenta para determinar el monto de la remuneración; y
- Las autoridades competentes deberán tener la facultad de denegar la terminación siempre que exista la probabilidad de que las condiciones que originaron la concesión de la licencia puedan repetirse.

*Cuando se autoriza la facultad de permitir la explotación de una patente dependiente (esto es, una patente que no puede explotarse sin vulnerar otra patente), las salvaguardas previstas son iguales que en el caso de la no explotación y, además:*

- La invención reivindicada en la segunda patente deberá suponer un adelanto técnico de importancia económica considerable en relación con la invención reivindicada en la primera patente;
- Al titular de la primera patente deberá concedérsele una licencia cruzada de la patente dependiente; y
- La licencia obligatoria no es susceptible de cesión, salvo si se cede la patente dependiente.

*Cuando el uso se autoriza con el fin de hacer frente a una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, o en casos de uso público no comercial, las salvaguardas son las mismas, salvo que:*

- El requisito de que el usuario potencial primero debe hacer intentos razonables para obtener una licencia voluntaria en términos y condiciones razonables podrá pasarse por alto, en cuyo caso seguirá siendo necesario notificar al titular de los derechos en cuanto sea razonablemente factible.

*En el caso del uso público con fines no comerciales en que el gobierno o el contratista, sin antes efectuar una búsqueda de patentes, sepa o haya demostrado razones para saber que una patente vigente está siendo usada o que va a usarse por parte del gobierno o en nombre de éste, las salvaguardas previstas son las mismas que en el caso de la no explotación, salvo que:*

- Deberá informarse sin demora del uso propuesto al titular de los derechos.

Las licencias obligatorias para tecnología de semiconductores podrán concederse únicamente con fines de uso público o no comercial o para poner remedio a una práctica determinada después de que en un proceso judicial o administrativo demuestre que dicha práctica es anticompetitiva (artículo 31).

- *Duración:* Los miembros deberán disponer una duración mínima de veinte años contados a partir de la fecha de la solicitud (artículo 33).
- *Revocación o caducidad:* Deberá disponerse la oportunidad de revisión judicial de toda decisión de revocación o caducidad de una patente.
- *La carga de la prueba:* En ciertas circunstancias relacionadas con la infracción del procedimiento relativo a las patentes, el supuesto

infractor deberá soportar la carga de la prueba y demostrar que su producto no se fabricó por medio del procedimiento patentado. Deberá concederse la debida consideración a los intereses legítimos de los demandados cuando se trate de la protección de sus secretos de fabricación y comerciales (artículo 34).

### ***Topografías o esquemas de trazado de circuitos integrados***

- *Relación con los tratados:* Los miembros deberán cumplir con determinados artículos del Tratado sobre Propiedad Intelectual Respecto de los circuitos integrados (artículo 35).
- *Derechos:* Los miembros deberán declarar ilícitos la importación, venta u otra distribución comercial de todo esquema de trazado o circuito integrado protegido que incorpore un esquema de trazado protegido o a todo artículo que incorpore uno de dichos circuitos integrados, únicamente en la medida en que éste continúe incorporando un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Tales actos no son ilícitos si se realizan sin mediar notificación<sup>207</sup>; si se trata de artículos en existencias o pedidos con anterioridad a la notificación deberá pagarse al titular una regalía razonable equivalente a la que se pagaría con arreglo a una licencia negociada libremente (artículo 37).
- *Duración:* Los miembros deberán disponer una duración mínima de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo (artículo 38).

### ***Protección de información no divulgada***

- *Secretos industriales:* Los miembros deberán disponer medios para que las personas físicas y jurídicas protejan información “secreta” (que no sea de conocimiento general) a fin de impedir su divulgación, su adquisición o su uso por parte de terceros (artículo 39.2).

---

<sup>207</sup> La notificación real no constituye requisito. La norma es que la persona que realice u ordene la realización de los actos pertinentes no sepa ni haya tenido motivos razonables para saber que el circuito integrado o el artículo que incorpore a dicho circuito integrado incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.

- *Datos de pruebas:* Los miembros deberán proteger los datos no divulgados adquiridos como condición para la aprobación en el mercado de productos químicos farmacéuticos o agrícolas contra el uso comercial desleal y contra la divulgación. Por lo general, se entiende que lo anterior significa que los miembros no pueden fiarse de los datos de prueba de una parte como fundamento para aprobar el producto de otra parte (artículo 39.3).

### *Prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales*

- *Restricciones a la concesión de licencias:* Los miembros pueden especificar y prohibir las prácticas relativas a la concesión de licencias con la condición de que pueda demostrarse que dichas licencias tienen un efecto negativo en la competencia y que son compatibles con las demás disposiciones del acuerdo (artículo 40).
- *Consultas:* Los miembros se comprometen a celebrar consultas con cualquier otro miembro y a cooperar cuando el titular de una propiedad intelectual que sea nacional o esté domiciliado en un país miembro se dedique a prácticas anticompetitivas que vulneren las leyes o las disposiciones reglamentarias de otro miembro, o sean objeto de proceso judicial por tal razón (artículo 40).

### *Observancia de los derechos de propiedad intelectual*

- *Obligaciones generales:* Los procedimientos deberán ser justos, equitativos y no deberán ser innecesariamente gravosos o complicados. Las decisiones deberán comunicarse a las partes sin demora, preferiblemente por escrito y serán razonadas. Los miembros deberán dar a las partes interesadas la oportunidad de someter a revisión judicial las decisiones administrativas (artículo 41).
- *Procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia:* Los procedimientos deberán ser oportunos y suficientemente detallados para notificar a los demandados. Deberán permitirles recurrir a asesoría jurídica independiente. Los procedimientos no serán excesivamente gravosos en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes tendrán derecho a sustentar sus reclamos por medio de pruebas. Los tribunales deberán disponer la protección de la información confidencial (artículo 42).

## PROPIEDAD INTELECTUAL

### PRINCIPIOS Y EJERCICIO

- *Procedimientos judiciales civiles relativos a las pruebas:* Las autoridades judiciales deberán tener la facultad de ordenar a una parte que presente pruebas (artículo 43). Cuando una parte se niegue a suministrar la información necesaria, los miembros de la OMC podrán disponer que la autoridad judicial pueda tomar una decisión definitiva basada en la información presentada (artículo 43). Los miembros podrán disponer que la autoridad ordene al infractor identificar a terceras personas implicadas en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y a sus circuitos de distribución (artículo 47).
- *Recursos:* Deberá disponerse de requerimientos judiciales contra las infracciones o de fallos declarativos y compensación adecuada (artículo 44). Deberá disponerse asimismo indemnización por daños y perjuicios y gastos adecuados, incluidos los honorarios de abogados. Los miembros podrán autorizar la adjudicación de reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, incluso cuando el infractor no sepa que la acción constitúa infracción (artículo 45).

Los miembros deberán conferir a las autoridades judiciales la facultad de ordenar que las mercancías o los instrumentos sean destruidos o apartados de los circuitos comerciales (artículo 46).

Podrá disponerse la indemnización de los demandados, incluidos los gastos y los honorarios de abogados, por abuso de los procedimientos de observancia. La exención de responsabilidad civil podrá disponerse únicamente para las autoridades y los funcionarios públicos cuando se tomen o se proyecte tomar medidas correctivas de buena fe (artículo 48).

- *Procedimientos administrativos:* Los requisitos aplicables a la observancia administrativa de los derechos de propiedad intelectual deberán atenerse a las mismas normas aplicables a la observancia por medio judicial (artículo 49).
- *Medidas provisionales:* Deberán disponerse medidas encaminadas a evitar las infracciones y a preservar las pruebas. Deberá conferirse igualmente a las autoridades judiciales la facultad de adoptar medidas provisionales *inaudita altera parte* (artículo 50).
- *Medidas en frontera:* Los miembros deberán adoptar procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga razones válidas para sospechar que puede tener lugar la importación de mercancías de

marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionen el derecho de autor presentar una solicitud escrita ante las autoridades competentes administrativas o judiciales, con el objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de dichas mercancías para impedir que circulen libremente (artículo 51).

Los miembros podrán permitir que se presenten las antedichas peticiones en relación con mercancías que impliquen otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, o que se adopten procedimientos correspondientes relacionados con la suspensión por parte de las autoridades aduaneras del despacho de las mercancías infractoras destinadas a exportarse desde sus territorios (artículo 51).

Deberá informarse sin demora al importador y al peticionario de toda suspensión, que debe fundamentarse en pruebas adecuadas, y las autoridades deberán estar facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza adecuada tendiente a proteger al demandado y evitar abusos (artículos 52 y 54).

Deberán observarse requisitos procesales estrictos, incluidos los plazos, en relación con la suspensión del despacho de mercancías (artículo 55).

### *Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados*

- *Procedimientos:* Los miembros podrán exigir el cumplimiento de procedimientos razonables como condición para la adquisición o el mantenimiento de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, designaciones geográficas, patentes, diseños industriales, o esquemas de trazado (artículo 62.1).
- *Prontitud:* Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual dependa de la concesión o del registro del derecho, los miembros deberán asegurarse de que los procedimientos correspondientes permitan que el derecho se adquiera sin demora, de tal forma que se evite acortar injustificadamente el período de protección (artículo 62.2).
- *Marcas de servicio:* El artículo 4 del Convenio de París (derecho de prioridad) aplica a las marcas de servicio (artículo 62.3).

- *Trámite de procedimientos:* Los procedimientos relacionados con la adquisición o el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual y los relacionados con procedimientos contradictorios, como son los de oposición, revocación o anulación, deberán ser justos y equitativos y no ser innecesariamente complicados o costosos. Las decisiones relativas a los méritos deberán comunicarse por escrito y ser razonadas y deberán fundamentarse únicamente en las pruebas que las partes hayan tenido oportunidad de exponer. Las decisiones deberán comunicarse sin demora, al menos a las partes del proceso (artículo 62.4).
- *Revisión:* Deberá disponerse la revisión judicial o quasi judicial de las decisiones administrativas definitivas, mas dicha revisión no constituye requisito en casos infructuosos de oposición ni de revocación administrativa si la razón de tales procedimientos puede ser objeto de anulación (artículo 62.5).

### *Prevención y solución de diferencias*

- *Transparencia:* Las leyes, los reglamentos y las decisiones judiciales definitivas de aplicación general relativos a la disponibilidad, el alcance, la adquisición, la observancia, y la prevención de abusos de los derechos de propiedad intelectual deberán publicarse o, si la publicación no es factible, deberán ponerse a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos de autor adquirir conocimiento de ellos. Deberán publicarse asimismo los acuerdos bilaterales y multilaterales (artículo 63.1).
- *Notificación:* Los miembros deberán notificar al consejo de los AD-PIC de las leyes y reglamentos relacionados con la disponibilidad, el alcance, la adquisición, la observancia, y la prevención de abusos de las leyes de propiedad intelectual (artículo 63.2).
- *Solicitudes de información:* Previa solicitud por escrito, los miembros deberán suministrarse mutuamente la información relativa a las leyes, reglamentos y decisiones judiciales definitivas y fallos administrativos de aplicación general relacionados con la disponibilidad, el alcance, la adquisición, la observancia, y la prevención de abusos de los derechos de propiedad intelectual. No existe requisito de suministrar información confidencial que impida la aplicación de la

ley o que perjudique el interés público o los intereses comerciales legítimos (artículos 63.3 y 63.4).

- *Solución de diferencias:* El Mecanismo de Solución de Disputas del TLC aplica para los ADPIC.

### *Disposiciones transitorias*

- *Período de transición:* En este punto los miembros deberán cumplir con todas las obligaciones, con las siguientes salvedades: a) los países en desarrollo podrán aplazar hasta el primero de enero de 2005 la implementación de la protección de patentes de productos en cuanto a la materia patentable que no haya recibido protección hasta el primero de enero de 2000, y b) los países menos desarrollados podrán aplazar la aplicación de la mayoría de las disposiciones hasta el primero de enero de 2005 y la protección de patentes de productos farmacéuticos hasta el primero de enero de 2016. No se permiten las modificaciones durante un período de transición si dichas modificaciones son susceptibles de causar un menor grado de concordancia con el acuerdo (artículo 65).
- *Incentivos y asistencia técnica:* Los miembros de países desarrollados deberán ofrecer incentivos a las empresas e instituciones situadas en sus territorios a fin de promover y fomentar la transferencia de tecnología a los miembros que sean países menos desarrollados. Previa solicitud y en términos y condiciones mutuamente acordados, los miembros de los países desarrollados deberán prestar cooperación técnica y financiera en favor de los países en desarrollo y de los miembros que sean, al menos, países menos desarrollados, la cual deberá comprender: asistencia en la formulación de leyes y reglamentos y apoyo relacionado con el establecimiento o el fortalecimiento de las oficinas y organismos nacionales, incluida la capacitación de personal (artículos 66 y 67).

### *Acuerdos institucionales*

- *El consejo de los ADPIC:* El consejo de los ADPIC vigilará el funcionamiento del acuerdo y el cumplimiento por parte de sus miembros y dará la oportunidad de celebrar consultas sobre asuntos relacionados con los aspectos comerciales de los derechos de propiedad

intelectual; y cumplirá otras responsabilidades que le están asignadas, específicamente la prestación de asistencia en procedimientos de resolución de diferencias (artículo 68).

- *Punto de contacto:* Los miembros deberán comprometerse a cooperar mutuamente en la eliminación del comercio internacional de productos infractores de los derechos de propiedad intelectual; específicamente, en el establecimiento y la notificación de puntos de contacto en sus administraciones. También se comprometerán a prepararse para intercambiar información sobre el comercio de productos infractores y a promover el intercambio de información y la cooperación entre autoridades aduaneras en relación con el comercio de productos de marca de fábrica o de comercio falsificados y productos piratas protegidos por derechos de autor (artículo 69).
- *Aplicación a la materia patentable existente:* La protección exigida en virtud de los ADPIC aplica para la materia patentable existente en la fecha de aplicación del acuerdo al miembro en cuestión, con ciertas excepciones relacionadas con el derecho de autor. No obstante, los miembros no tienen obligaciones relacionadas con la devolución de la materia patentable al dominio público a partir de la fecha de aplicación al miembro (numerales 1 a 6 del artículo 70).
- *Modificaciones de solicitudes de protección:* Cuando los derechos de propiedad estén condicionados al registro, el miembro deberá permitir que las solicitudes pendientes en la fecha de aplicación de este acuerdo al miembro en cuestión se modifiquen de tal forma que reclamen un mayor grado de protección, según lo dispuesto en las disposiciones de este acuerdo, pero lo anterior no incluye la introducción de materia patentable nueva. Específicamente, los solicitantes de patentes que reivindiquen procedimientos y que estén pendientes en la fecha de aplicación de este acuerdo al miembro en cuestión (artículo 70.7).
- *Buzón:* Todo miembro que no haya dispuesto la protección de patentes de productos químicos farmacéuticos y agrícolas concordante con las obligaciones contempladas en este acuerdo el primero de enero de 1995:
  - Proporcionará, a partir del primero de enero de 1995, un medio mediante el que resulte posible depositar solicitudes de patentes de dichos inventos;

- Aplicará a dichas solicitudes, a partir de la fecha de aplicación de este acuerdo, los criterios de patentabilidad estipulados en este acuerdo como si esos criterios se aplicaran desde la fecha de depósito en dicho miembro, o si se dispone de prioridad y esta se reclama, desde la fecha de prioridad de la invención; y
- Dispondrá la protección de las patentes de conformidad con el contrato, a partir de la concesión y durante el período restante de la vigencia de la patente, contado desde la fecha de depósito de la solicitud, en cuanto se refiere a las solicitudes que cumplan los criterios de protección descritos anteriormente (artículo 70.8).
- *Derechos exclusivos de comercialización:* Los miembros que hayan dispuesto la protección de productos químicos farmacéuticos y agrícolas proporcional a las obligaciones contempladas en el acuerdo a partir del primero de enero de 1995 deberán conceder derechos de comercialización exclusivos durante un período de cinco años siguientes a la autorización de comercialización en dicho miembro, disponiendo para ello el período más corto, con la condición de que la solicitud de patente se haya depositado después del primero de enero de 1995 y que la patente se haya concedido a dicho producto en otro país miembro y se haya obtenido la autorización de comercialización en el otro país miembro.



# ÍNDICE TEMÁTICO

## A

- Acceso, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 103, 125, 127, 130, 137, 138, 140, 157, 158, 159, 161, 178, 223, 260  
Actividad inventiva, 24, 38, 48, 50, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 90, 91, 99, 102, 113, 119, 120, 122, 138, 260  
Acuerdo de Madrid (Marcas), 185, 186, 187, 188  
Acuerdo sobre los ADPIC, 27, 78, 81, 129, 131, 142, 145, 146, 155, 157, 162, 165, 166, 167, 182, 187, 231  
Adaptaciones, xiv, 147, 155, 249, 252  
Agotamiento, 109, 111, 175, 242, 255  
Anticompetitivas, 262, 265  
Antigüedad, 188, 196, 203, 217  
Apariencia, 20, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 159, 166, 180, 209, 213, 217  
Aplicación forzosa, 87, 158, 199  
Apropiación fraudulenta, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 150, 229  
de información no divulgada, 28, 30  
Auto preventivo, 88  
Autor, ii, xiii, xiv, 1, 2, 6-10, 19-22, 96, 99, 100, 101, 105, 115, 141, 142, 143, 145-163, 165-169, 173, 233, 240, 248-253, 256, 267, 268, 270

## B

- Berna, 6, 99, 145, 146, 147, 148, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 165, 168, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257  
Buena fe, 188, 193, 202, 203, 217, 225, 245, 266  
Buzón, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 270

## C

- Caducidad, 83, 92, 148, 242, 243, 244  
Cancelación, 197, 212, 243, 245, 257  
Certificado de inventor, 80, 93  
Chip semiconductor, 20, 172  
Circuito integrado, 171-175, 264  
Circuitos comerciales, 214, 217, 236, 266  
Circuitos integrados, 20, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 240, 255, 264  
Coautores, 150, 152, 153  
Coautoría, 152, 153, 154, 155  
Competencia desleal, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 23, 96, 100, 101, 150, 166, 173, 180, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 232, 240, 247, 259  
Comprador razonable, 212  
Comunidad Andina, 20, 37, 181, 185, 188, 201, 204  
Concesión de licencias obligatorias, 83, 131, 132, 244, 259  
Concursos, 3  
Confidencialidad, 24, 25, 30, 32, 33  
Confusión real, 212, 216  
Conocimiento personal, 202  
Consumidores, 2, 8, 11, 12, 16, 23, 47, 178, 179, 180, 190, 192, 195, 198, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 232, 233, 235  
Convención de Roma, 240, 254, 255, 257  
Convenio de Berna, 6, 99, 145, 146, 147, 148, 151, 154-158, 162, 163, 165, 168, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 254-257  
limitaciones del, 248

# PROPIEDAD INTELECTUAL

## PRINCIPIOS Y EJERCICIO

- para la Protección de Obras, 6, 99, 241  
Convenio de París, 6, 11, 18, 78, 79, 81, 83, 84, 91-93, 103, 106, 139, 182, 183, 184, 186, 197, 221, 222, 228-231, 234, 240-248, 254, 258, 267  
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 6, 18, 106, 240  
Copia, 22, 32, 38, 43, 44, 46, 80, 101, 108, 147, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 175, 241, 260  
Cultura, 6, 7, 239
- D**
- Datos, 6, 25, 34, 51, 55, 56, 117, 123-126, 142, 145, 165, 166, 190, 200, 256, 265  
Decisión Andina, 69, 73, 163, 167, 168, 182, 185  
Definiciones, xiii, xiv, 19, 101, 257, 259  
chip semiconducto, 172  
circuitos integrados, 171  
esquema de trazado de, 172  
topografía de, 172  
denominación de origen, 228  
diseño industrial, 95  
entidad química nueva, 124  
examen, 69  
falsificación de marcas, 206  
indicación geográfica, 228  
inventor, 41, 43  
marca, 177  
modelo de utilidad, 91  
patente, 45  
uniforme, 107  
Derecho(s)  
afines, 2, 21, 167, 168  
conexos, xiii, 2, 8, 21, 141, 142, 167, 168, 240, 255  
de los autores, 148, 249  
de patente, 49, 87, 126, 127, 150, 243, 244, 260  
económicos, 147, 148, 250
- exclusivos de comercialización, 116, 117, 118, 121, 122, 271  
morales, 9, 148, 250  
superiores, 196, 208  
Desarrollo económico, xv, 8, 10, 11, 17  
Descripción, 40, 49, 50-54, 55, 63, 69, 77, 80, 97, 99, 119, 189, 190, 211  
suficiente, 54  
Deuteronomio, 5  
Dibujos, xiii, 2, 5, 6, 40, 41, 50-53, 56, 57, 65, 80, 96, 97, 99, 100, 141, 144, 145, 166, 173, 203, 232, 242, 249  
Dilución, 2, 195, 196, 205, 214  
Discriminación, 47, 255, 260  
Diseño industrial, 20, 78, 80, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 166, 232, 244, 260  
Diseños industriales y patentes, 99  
Diseños textiles, 100, 260  
Disputas, 19, 83, 269  
Distinto, 70, 72, 96, 103, 118, 122, 124, 149, 166, 183, 210, 211, 228, 251  
Divulgada, 7, 9, 10, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 53, 71, 139
- E**
- Egipcio, 51  
Egipto, ix, x, xvi, 36, 116, 117  
Elección de una marca, 179  
Entidad química nueva, 123  
Estabilidad, 108  
Estable, 108, 138  
Examen, xiv, 50, 69, 70, 72, 75, 78, 97, 100, 103, 104, 108, 109, 119, 120, 124, 146, 163, 166, 186, 189, 196, 197  
Experimentación, 32, 37, 39, 42, 44, 54
- F**
- Falta  
de actividad inventiva, 72, 74, 75  
de novedad, 71, 73, 74, 81, 139  
Fama, 196, 201, 202, 215  
de la marca más antigua, 215

Farmacéutico, 119, 126, 131-134, 136  
Fijación, 66, 146, 151, 158, 160, 162, 167, 168  
Fines, xiv, 8, 33, 77, 82, 83, 88, 92, 101, 109, 111, 112, 113, 125, 136, 163, 164, 168, 173, 174, 205, 252, 260, 261, 263  
Fonogramas, 2, 21, 142, 160, 167, 168, 256, 257  
Formalidades, 24, 80, 103, 104, 106, 120, 138, 146, 147, 157, 158, 162, 186, 241, 248  
Fortaleza o debilidad de una marca, 215  
Franquicia, 18  
Fuente, 8, 11, 18, 32, 73, 75, 83, 105, 155, 156, 162, 165, 208, 212, 214, 217

## G

Grado de precaución y condiciones en que se realizan las compras, 214  
Gremios, 3, 5

## I

Idea(s), 2, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 36, 38, 39, 142, 147, 152, 162, 209, 222  
Imagen comercial, 8, 21, 100, 101, 166, 203, 204, 206, 229, 231, 232, 233, 237  
Incautación, 231  
Incentivo, 3, 10, 14, 17, 165  
Indicaciones geográficas, 2, 20, 193, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 234, 235, 259  
Infracción, 11, 21, 22, 31, 85, 86, 87, 88, 89, 143, 149, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 216, 218, 232, 233, 234, 236, 266  
de marcas, 11, 206  
de patentes, 88  
Ingeniería inversa, 32, 174  
Inherente, 53, 54, 71, 72, 157  
Inspección, 37, 79, 235

Intención, 85, 133, 137, 149, 188, 189, 202, 203, 204, 208, 217  
Interés público, 7, 12, 13, 112, 126, 177, 269  
Internet, 103, 135, 164, 190, 192, 197, 201  
Intérpretes, 2, 21, 142, 167, 168, 256, 257  
Invención, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 33, 35-56, 63, 64, 65, 67, 70-82, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 96, 99, 100, 102, 103, 113, 118, 119, 122, 127, 138, 242, 243, 248, 260, 261  
Inventor, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 36-47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 63, 80, 81, 90, 92, 93, 242  
Inversión, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 46, 126  
extranjera directa, 11, 18

## J

Juegos Olímpicos, 3

## L

Licencia, xiii, 18, 82, 88, 90, 131-137, 153, 157, 158, 163, 174, 220, 243, 244, 261, 262, 264  
Licencias obligatorias para tecnología de semiconductores, 263  
Limitación, 64, 65, 232, 256  
Lisboa, 226, 227, 228

## M

Mala fe, 197, 202, 203, 204, 225  
Marca(s), 1, 5, 17, 18, 20, 22, 78, 79, 92, 100, 101, 177, 178, 179, 180-220, 222, 224, 225, 230, 231-237, 244, 245, 246, 247, 257, 258, 259, 267, 270  
arbitraria, 179  
caprichosa, 179  
colectiva, 20, 218-220, 235  
comunitaria, 185

# PROPIEDAD INTELECTUAL

## PRINCIPIOS Y EJERCICIO

de certificación, 20, 219, 220, 235  
notoriamente conocida, 197, 198,  
199, 203, 204, 205, 207, 258  
de fábrica o de comercio, 79, 101,  
115, 177, 179, 180-185, 197, 206,  
211, 218, 219, 220, 223, 232, 234-  
237, 242, 247, 248, 250, 259, 267  
de servicio, 218, 219, 234, 246, 247,  
258, 267, 268  
Medicamentos, 123, 127, 128, 214  
Medidas en frontera, 266  
Medidas provisionales, 266  
Mejor método, 56, 101  
Modelos de utilidad, 78, 80, 91, 92, 93,  
101, 102, 103, 244  
Monopolios, 3, 4, 21, 47, 230  
práctica de adjudicar, 3

## N

Nacional, 78, 80, 87, 91, 93, 104, 106,  
113, 122, 132, 133, 138, 139, 140,  
150, 155, 173, 184, 185, 186, 187,  
188, 235, 241, 242, 244, 245, 246,  
254, 255, 263, 265  
Nacionales, 18, 19, 48, 49, 63, 77, 81,  
82, 83, 99, 106, 119, 139, 145, 146,  
148, 149, 153, 154, 155, 156, 157,  
184, 186, 188, 225, 229, 231, 240,  
241, 248, 249, 250, 252, 254, 255,  
269  
Nación más favorecida, 155, 254, 255  
No exclusivo, 16  
Normas internacionales de protección  
de la propiedad intelectual, 34,  
240  
Novedad, 3, 24, 46, 48, 50, 69, 70-74,  
81, 91, 100, 102, 103, 107, 119, 120,  
122, 124, 138, 139  
Nueva, 3, 4, 10, 14, 16, 20, 29, 35, 37,  
38, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 70, 71, 78,  
99, 100, 102, 106, 107, 109, 112,  
116, 118, 123, 124, 132, 138, 139,  
152, 260, 270

## O

OAMI, 185  
OAPI, 184  
Obra anónima o seudónima, 154  
Obra de autoría, 21, 165  
Obras literarias y artísticas, 6, 99, 155,  
156, 241, 248, 251  
Obras seudónimas, 154  
Oficina de Armonización del Mercado  
Internacional, 185  
Oficina Europea de Patentes, 81  
Oficina Internacional, 103, 104  
OMC, 19, 25, 27, 34, 47, 48, 75, 76, 78,  
79, 82, 83, 84, 100, 105, 116, 118,  
120, 121, 122, 123, 126, 127, 130,  
131, 132, 133, 135, 136, 138, 139,  
145, 146, 151, 155, 157, 166, 172,  
174, 175, 176, 181, 182, 183, 194,  
197, 199, 221, 222, 224, 225, 226,  
231, 240, 242, 243, 246, 253, 254,  
255, 256, 257, 266  
Operabilidad, 55  
Organisation Africaine de la Propriété  
Intellectuelle, 184  
Organismos vivos, 75, 137  
Organización Mundial del Comercio,  
19  
Ortografía, 210, 211, 236

## P

Países en desarrollo, 136  
la propiedad intelectual y los, 17  
París, 6, 11, 18, 78, 79, 81, 83, 84, 91, 92,  
93, 103, 106, 139, 182, 183, 184,  
186, 197, 221, 222, 228, 229, 230,  
231, 234, 240-248, 254, 258, 268  
Patente(s), 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 21,  
28, 36-40, 43-55, 63-65, 67, 69-74,  
76-99, 101, 102, 103, 113, 114, 118,  
119, 120, 121, 122, 126, 127, 131,  
132, 133, 136, 139, 140, 150, 166,  
204, 232, 237, 242, 243, 244, 260,  
261, 262, 263, 271  
de introducción, 3  
procesamiento de, 69, 70

- Penal, 31, 87, 160, 195, 208  
Período de gracia, 81, 244  
Perjudicial, 149, 150, 206  
Plusvalía, 16, 21, 181, 203  
Política(s), 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28, 47, 189, 124, 126, 128, 232 190, 219  
Prácticas comerciales restrictivas, 21, 230  
*Prima facie*, 87, 158, 161  
Prioridad, 50, 69, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 90, 92, 93, 101, 103, 106, 108, 119, 182, 186, 196, 241, 242, 246, 268  
Probabilidad de confusión, 195, 203, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 257  
Procedimientos, 30, 75, 78, 87, 104, 115, 146, 240, 251, 253, 265, 266, 267, 268, 270  
Productores, 2, 21, 136, 142, 167, 178, 191, 211, 235, 256, 257  
Productos químicos agrícolas, 114, 116, 117, 204  
Pronunciación, 236  
Propiedad  
    industrial, x, xiv, 1, 2, 6, 7, 8, 18, 19, 21, 77, 81, 84, 91, 92, 93, 101-103, 106, 181, 224, 237, 240, 243, 244, 248  
    intelectual, ix, x, xi, xv, xvi, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10-19, 21, 34, 87, 96, 115, 116, 127, 128, 138, 139, 140, 141, 166, 167, 172, 184, 233, 234, 239, 240, 242, 253, 254, 255, 256, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 270  
    privada, 17  
Protección  
    internacional, 81, 83, 103, 157, 182, 185  
    temporal, 92, 248  
Protocolo de Banjul, 184  
Protocolo de Madrid, 185, 186, 188  
Pruebas, 15, 25, 32, 34, 42, 43, 53, 55, 56, 80, 87, 108, 124, 125, 126, 138, 147, 151, 152, 157, 158, 159, 161, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 265, 266, 267, 268  
    basadas en encuestas, 200, 208  
Publicidad, 2, 8, 193, 199, 201, 206, 215, 228  
Puntuación, 210, 236
- R**
- Recursos, 8, 11, 14, 17, 23, 28, 29, 88, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 204, 230, 231, 248, 266  
Régimen de Madrid, 185, 186  
Registro, xv, 29, 55, 78, 80, 84, 91, 97, 99, 100-104, 107, 126, 146, 166, 175, 176, 180-185, 187-197, 199, 203, 204, 205, 207, 211, 222, 223, 224, 225, 234-237, 244-247, 257, 258, 267, 270  
Reivindicación dependiente, 64  
Reivindicaciones, 50, 53, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 90, 99, 196  
Remuneración equitativa, 110, 112, 257  
Requisitos especiales, 34, 194, 258  
Resolución de disputas, 19  
Restricciones  
    al derecho de obtentor, 112  
    impuestas al régimen de mercado, 93
- S**
- Salud pública, 34, 115, 116, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 255  
Secreto, 14, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 47, 54, 56, 237  
    industrial, 23, 24, 26, 27, 37, 38, 47, 54, 56, 237  
Sectores vitales de la economía, 255  
Sector pertinente del público, 198, 199, 258  
Sibaris, 3  
Significado, 124, 179, 191, 192, 209, 210, 217, 228

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **PRINCIPIOS Y EJERCICIO**

Similitud de las marcas, 208, 210, 213, 217  
Sonido, 21, 52, 71, 141, 142, 167, 169, 177, 209, 213, 217

#### **T**

Técnica anterior, 48-50, 52, 63, 64, 69, 70-75, 79, 81, 90, 120, 242

Término  
genérico, 180  
geográfico, 191-193, 219

Titular de una marca, 204, 205, 219, 220, 245, 257

derechos del, 194

Topografía de circuitos integrados, 172

Traducción, ix, 80, 155, 159, 163, 183, 197, 210, 211, 224, 228, 241, 245, 251

Transferencia de tecnología, 11, 18, 128, 269

Transparencia, 202, 213, 268

Tratado de Budapest, 77, 92

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 82, 83

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 254

Trato nacional, 91, 93, 106, 139, 140, 155, 173, 241, 254, 255

#### **U**

Uniforme, 107

Uso comercial desleal, 34, 117, 123, 124, 125, 265

#### **V**

Variedades vegetales, 2, 20, 48, 76, 105, 106, 108-110, 113, 114, 137, 138, 146, 240

patentes y biodiversidad, 137

Ventas, 11, 12, 13, 17, 28, 112, 156, 179, 200, 208, 211, 215, 236, 253

Vigencia, 10, 24, 37, 38, 45, 46, 83, 89, 92, 100, 104, 108, 110, 113, 119, 120, 121, 133, 154, 155, 158, 168, 185, 187, 188, 193, 249

Vinos o bebidas espirituosas, 224, 225, 228, 259



*Propiedad Intelectual.  
Principios y ejercicio  
se terminó de imprimir y  
encuadernar en diciembre de 2009  
en Bogotá, D. C., Colombia.*

Se compuso en la fuente  
Book Antiqua de cuerpo 10,8 puntos.