

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

OMPI/INDIP/RT/98/3 Add.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 23 de julio de 1998

MESA REDONDA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PUEBLOS INDÍGENAS

Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

	<i>Párrafo(s)</i>
OBJETO DEL DOCUMENTO	1
LA PROPIEDAD INTELECTUAL	2 a 8
LAS DOS RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	9
El derecho de autor	10
La propiedad industrial	11 a 13
LAS INVENCIONES	14
Patentes	15 a 27
Modelos de utilidad	28
LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES	29 a 32
LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESPECTO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS	33 a 42
LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	43 a 57
LOS NOMBRES COMERCIALES	58 y 59
LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	60 a 63
PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL	64 a 66
NOTAS DE PIE DE PÁGINA 1) y 2)	

OBJETO DEL DOCUMENTO

1. El presente documento aborda los aspectos generales de la propiedad industrial y ofrece una breve introducción a las características fundamentales de la protección de la propiedad industrial. Se pueden encontrar explicaciones más detalladas en otros documentos.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2. Cuando se habla de “propiedad industrial” es importante tener en cuenta que forma parte del concepto más amplio de “propiedad intelectual”. Así, la “propiedad industrial” no es algo tangible como una fábrica, equipos y materiales para la producción industrial, sino más bien algo intangible aunque en la mayoría de los casos de extremado valor.

3. Antes de pasar a describir con detenimiento los aspectos sustantivos de la propiedad industrial, cabe explicar lo que significa “propiedad intelectual”. Se trata de un tipo especial de propiedad.

4. Por regla general, la característica más importante de la propiedad es que el propietario o titular puede disponer de su propiedad como le plazca y que ninguna otra persona podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones generalmente reconocidas. Por ejemplo, el titular de un terreno no siempre goza de la libertad para construir un edificio de las dimensiones que él prefiera sino que debe respetar las exigencias y decisiones administrativas legales que se apliquen al caso.

5. En términos generales, existen tres tipos de propiedad.

6. Uno de estos tipos de propiedad lo forman los bienes muebles, como un reloj de pulsera o un automóvil. Nadie, salvo el dueño del reloj de pulsera o del automóvil, podrá utilizar estos objetos. Nos encontramos aquí ante una situación jurídica que se denomina un derecho exclusivo, a saber, el derecho exclusivo del titular de utilizar el bien que es de su propiedad. Naturalmente, el propietario podrá autorizar que otros utilicen su propiedad. Pero esta autorización es necesaria desde el punto de vista legal, y la utilización sin el consentimiento del propietario es ilegal. Además, el derecho de utilizar no es ilimitado : al ejercer ese derecho, deben respetarse los derechos de otras personas, por ejemplo, en el caso de un camino privado que pertenece a otra persona y donde tendrán que respetarse las disposiciones administrativas que se apliquen por ejemplo a la velocidad autorizada para la circulación de automóviles.

7. Abordemos ahora el segundo tipo de propiedad. Se trata de la propiedad de bienes inmuebles o raíces, a saber, la tierra y todo lo que sobre ella esté fijado en permanencia, como las casas. Ya hemos visto un ejemplo de las limitaciones a tal propiedad, a saber, las exigencias que deben respetarse a la hora de erigir una construcción.

8. El tercer tipo de propiedad es la propiedad intelectual. Los objetos de la propiedad intelectual son las creaciones del ingenio humano, el *intelecto* humano. Es por esta razón que a este tipo de propiedad se la califica de propiedad “intelectual”. Se puede afirmar, en una forma un tanto simplificada, que la propiedad intelectual guarda relación con los elementos de información que pueden incorporarse en objetos tangibles al mismo tiempo que en un número ilimitado de copias en diferentes lugares, y en cualquier parte del mundo. La propiedad no se encuentra en esas copias sino en la información que ellas contienen. Al igual que en la propiedad de bienes muebles e inmuebles, la propiedad intelectual se caracteriza también por las limitaciones que pesan sobre ella, por ejemplo, la duración limitada del derecho de autor y las patentes.

LAS DOS RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

9. La propiedad intelectual suele dividirse en dos ramas, a saber, la “propiedad industrial”, y el “derecho de autor”.¹⁾

El derecho de autor

10. El derecho de autor guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. En la mayor parte de los idiomas europeos distintos del inglés se denomina al derecho de autor derechos de autor. La expresión “derecho de autor” hace referencia al acto principal, respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor o con su consentimiento. Ese acto es la producción de *copias* de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película. La segunda expresión, “derechos de autor” (o derechos de los autores), hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación, por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas, por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor.

La propiedad industrial

11. En lo que respecta a la propiedad industrial, ya se ha mencionado que por esta expresión suele entenderse equivocadamente toda propiedad relativa a bienes muebles o inmuebles utilizados en la producción industrial, como por ejemplo las fábricas, el equipo de producción, etc. Sin embargo, la propiedad industrial es un tipo de propiedad intelectual y por ello guarda relación con las creaciones del ingenio humano. Normalmente, esas creaciones son las invenciones y los dibujos y modelos industriales. Dicho de forma más simple, las invenciones son las soluciones a problemas técnicos, y los dibujos y modelos industriales son las creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal. Aquí, la característica de creación intelectual -aunque existente-, es menos prominente, pero lo que importa es que el objeto de la propiedad industrial consiste típicamente de signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen

en el mercado, y que la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy probable que induzca a los consumidores a error, y contra las prácticas engañosas en general.

12. Se podrá pensar que la expresión “propiedad industrial” no es estrictamente lógica puesto que, únicamente en lo que respecta a las invenciones, el principal segmento de la economía que se interesa en ellas es la *industria*. De hecho, en una situación normal, las invenciones se explotan en plantas industriales. Pero las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, son de interés no sólo para la industria sino también, y principalmente, para el comercio. A pesar de esta falta de lógica, la expresión “propiedad industrial” ha adquirido, al menos en los idiomas europeos, un significado que abarca claramente no sólo las invenciones sino también todos los objetos que se acaban de mencionar.

13. En el vestíbulo del edificio de la OMPI, en Ginebra, se puede leer una inscripción grabada en la cúpula cuyo texto²⁾ trata de definir implícitamente, y en pocas palabras, las obras intelectuales. También trata de transmitir las razones por las que las obras intelectuales deben considerarse como “propiedad”, es decir, las razones por las cuales sus creadores deben gozar de ventajas garantizadas por la ley. Por último, la inscripción alude a las obligaciones del Estado en este campo. Naturalmente, el texto de la inscripción no pretende en modo alguno reflejar una exactitud jurídica. Su objetivo es poner de relieve la importancia cultural, social y económica de la protección de la propiedad intelectual.

LAS INVENCIONES

14. Como ya se ha dicho, las invenciones son soluciones nuevas a problemas técnicos, pero no es esta una definición oficial. La mayor parte de las legislaciones que abordan la protección de las invenciones no definen la noción de invención. Sin embargo, la Ley tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones (1979) contiene una definición cuyo texto es el siguiente: “Se entenderá por “invención” la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica”.

Patentes

15. Típicamente, las invenciones están protegidas por patentes, también llamadas “patentes de invención”. Todo país que concede una protección jurídica a las invenciones -más de 140 países- lo hacen mediante patentes, aunque en unos pocos países se otorga una protección por otros medios distintos de la patente, como se verá más adelante.

16. Pero antes que nada, veamos lo que es una patente.

17. La palabra “patente”, al menos en algunos idiomas europeos, se utiliza en dos sentidos. Uno de ellos es el documento que se llama “patente” o “título de patente”. El otro es el contenido de la protección que confiere una patente.

18. Primeramente, abordemos el primer sentido de la palabra “patente”, es decir, cuando por ella se entiende un documento.

19. Si una persona realiza lo que a su juicio es una invención, dicha persona, o si trabaja para una entidad, esa entidad, solicita al Gobierno -mediante la presentación de una solicitud ante la Oficina de Patentes- que se le conceda un documento en el que se declare el objeto de la invención y que esa persona es el titular de la patente. Este documento, emitido por una autoridad gubernamental, se llama patente o patente de invención.

20. No todas las invenciones son patentables. Por regla general, para que la invención sea patentable, las leyes exigen que ésta sea nueva, que implique una actividad inventiva (que no sea evidente) y que tenga aplicación industrial. A estas tres exigencias se las suele llamar requisitos o condiciones de patentabilidad.

21. Las condiciones de novedad y actividad inventiva deben existir en una fecha determinada que, por regla general, es la fecha en la que se presenta la solicitud. Sin embargo, hay un caso específico en el que no tendrá importancia si las condiciones ya no existen en esa fecha. Se trata del caso contemplado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“el Convenio de París”) y concierne a la situación en la que la solicitud de un solicitante determinado respecto de una invención determinada no es la primera presentada por ese solicitante, sino una solicitud posterior presentada por el mismo solicitante (o su causahabiente) respecto de la misma invención. Por ejemplo, se presentó la primera solicitud en Japón y la segunda en Francia. En tal caso, bastará con que las condiciones de novedad y actividad inventiva existan en la fecha en la que se presentó la primera solicitud (la japonesa). Dicho de otro modo, la segunda solicitud (la francesa) tendrá *prioridad* sobre toda otra solicitud presentada por cualquier otro solicitante en Francia en el período comprendido entre la fecha de la primera solicitud (en Japón) y la segunda (en Francia), siempre que el período comprendido entre esas dos fechas no sea superior a doce meses. La ventaja que se asegura el solicitante para sí, debido a esa prioridad, se conoce como “derecho de prioridad”.

22. Es práctica habitual efectuar una distinción entre las invenciones que guardan relación con un producto y las que guardan relación con un procedimiento. Una invención relativa a una nueva aleación es un ejemplo de una invención de producto. Toda invención relativa a un nuevo método o procedimiento de obtención de una aleación conocida o nueva es una invención de procedimiento. Se suele hacer referencia a las patentes correspondientes como “patente de producto” y “patente de procedimiento”, respectivamente.

23. Examinemos ahora el otro sentido de la palabra “patente”, a saber, cuando la palabra “patente” guarda relación con el contenido de la protección que confiere la patente.

24. La protección que confiere una patente de invención significa que toda persona que desee explotar una invención deberá obtener la autorización de la persona a quien se ha concedido la patente -denominada “titular de la patente”- para poder explotar la invención. Toda persona que explote una invención patentada sin la debida autorización comete un acto ilícito. Se habla de “protección” puesto que se trata de proteger al titular de la patente contra la explotación no autorizada de la invención. Esa protección tiene una duración limitada. De conformidad con el Artículo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“el Acuerdo sobre los ADPIC”), concertado en 1994, el plazo de la protección no debe finalizar antes del vencimiento de un período de veinte años contados a partir de la fecha de presentación.

25. Los derechos, la protección, no aparecen mencionados en el documento denominado “patente”. Esos derechos, esa protección, figuran en la ley de patentes del país que ha concedido la patente de invención. Las leyes de patente de los miembros del Acuerdo sobre los ADPIC tienen que ajustarse a lo dispuesto en la Sección 5 de la Parte II de dicho Acuerdo, cuyo Artículo 28 establece los derechos exclusivos que emanan de una patente. Las otras disposiciones relativas a patentes de dicho Acuerdo abordan, entre otras cosas, la materia patentable, las condiciones impuestas a los solicitantes de patentes y la carga de la prueba respecto de las patentes de procedimiento. Los derechos generalmente denominados “derechos exclusivos de explotación” consisten, por regla general, en lo siguiente:

- en el caso de las patentes de productos, el derecho de impedir que terceros realicen actos de: fabricación, uso, oferta a la venta, venta o importación respecto del producto objeto de la invención;
- en el caso de las patentes de procedimiento, el derecho de impedir que terceros realicen el acto de utilización del procedimiento incluido en la invención y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación, de productos manufacturados con el procedimiento objeto en la invención.

26. Tal como se ha mencionado anteriormente, toda persona que se dedique a la explotación de la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente de invención, comete un acto ilícito. Sin embargo, como ya se ha afirmado, existen excepciones a este principio, habida cuenta de que las leyes de patente podrán establecer casos en los que se podrá explotar una invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente, por ejemplo, la explotación por interés público o solicitada por el Gobierno, o la explotación sobre la base de una licencia obligatoria. Una licencia obligatoria es una autorización a explotar la invención otorgada por una autoridad gubernamental, por lo general en casos muy especiales definidos por ley, y solamente cuando la entidad que desea explotar la invención patentada no ha podido obtener la autorización del titular de la patente de la invención. Las condiciones para la concesión de licencias obligatorias están claramente definidas en las legislaciones correspondientes. En particular, en la decisión de conceder una licencia obligatoria se debe fijar una remuneración adecuada para el titular de la patente, decisión que podrá ser objeto de recurso. Cabe señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular el párrafo 1 del Artículo 27 y el Artículo 31, establece un cierto número de obligaciones respecto de la utilización de una invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente. Los Miembros de ese Acuerdo deben satisfacer esas exigencias, siendo una de las más importantes la que ya no permite la concesión de licencias obligatorias por causa de falta o insuficiencia de explotación de una invención si el producto protegido ha sido importado legalmente en el territorio del Miembro en cuestión.

27. Para concluir, se puede afirmar que entre los medios de protección de las invenciones, las patentes son sin duda las más importantes. No obstante, merece una mención especial la protección de las invenciones como modelos de utilidad.

Modelos de utilidad

28. Los modelos de utilidad están contemplados en las legislaciones de un número limitado de países del mundo (unos 20), y en el acuerdo regional de la OAPI. Además, algunos países (por ejemplo, Australia y Malasia) establecen títulos de protección que pueden considerarse

similares a los modelos de utilidad, denominados “pequeñas patentes” o “innovaciones de utilidad”. La expresión “modelo de utilidad” es simplemente un nombre otorgado a ciertas invenciones, a saber las invenciones en el campo de la mecánica -de conformidad con las legislaciones de la mayoría de los países que tienen disposiciones sobre modelos de utilidad. Los modelos de utilidad suelen diferir de las invenciones puesto que se pueden obtener patentes ordinarias para los modelos de utilidad con arreglo a lo siguiente: *primero*, en el caso de una invención denominada “modelo de utilidad”, sólo se requerirá la novedad pero no la actividad inventiva o bien la actividad inventiva requerida será de menor alcance que en el caso de una invención para la que puede obtenerse una patente de invención; *segundo*, la duración máxima de la protección contemplada en la legislación para un modelo de utilidad suele ser menor que la duración máxima de protección establecida para una patente de invención; y *tercero*, el importe de las tasas exigido para la obtención y el mantenimiento del derecho suelen ser inferiores a las que se aplican a las patentes. Además, en ciertos países también existe una diferencia considerable en el procedimiento para la obtención de la protección de un modelo de utilidad: este procedimiento suele ser más breve y más simple que el procedimiento para la obtención de una patente de invención.

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

29. Por regla general, un dibujo o modelo industrial es un aspecto decorativo o estético de un artículo útil, pudiendo depender este aspecto particular de la forma, la estructura o el color del artículo. El dibujo o modelo debe ser atractivo a la vista. Además, se podrá reproducir por medios industriales: este es el propósito fundamental del dibujo o modelo y es por ello que se le llama “industrial”.

30. Para poder protegerlo, un dibujo o modelo industrial debe ser nuevo, de conformidad con algunas legislaciones, y original, de conformidad con otras.

31. Los dibujos o modelos industriales suelen recibir protección contra la copia o imitación no autorizada. En virtud del párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de la protección otorgada será de diez años como mínimo. Los Miembros de este Acuerdo también están obligados a asegurar que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles, en particular en lo que se refiere a costo, examen y publicación, no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección.

32. El documento que certifica la protección recibe la denominación de patente o certificado de registro. Si se le llama patente, se deberá especificar siempre que se trata de una patente de dibujo o modelo industrial a fin de distinguirlo de las patentes de invención.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESPECTO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

33. La cuestión de saber qué tipo de protección conceder a un esquema de trazado, o topografía, de circuitos integrados es relativamente nueva. Aunque se han utilizado durante mucho tiempo componentes prefabricados de circuitos eléctricos en la manufactura de equipos eléctricos (por ejemplo, radios), la integración a gran escala de una multitud de funciones eléctricas en un componente muy pequeño sólo fue posible hace unos años como resultado de los avances en la tecnología de semiconductores. La fabricación de circuitos integrados se efectúa con arreglo a unos planes muy detallados o “esquemas de trazado”.

34. Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio humano. Suelen ser el resultado de una inversión enorme, tanto en expertos altamente calificados como financiera. La necesidad de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados existentes y aumenten al mismo tiempo sus funciones, es constante. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para colocarlo. Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, incluyendo artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, automóviles, etc., así como en equipos sofisticados de tratamiento de datos.

35. Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal esquema de trazado sólo cuesta una fracción de esa inversión. Se pueden efectuar copias fotografiando cada capa de un circuito integrado y preparando matrices para la producción del circuito integrado sobre la base de las fotografías obtenidas. El elevado costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para copiarlos constituyen las principales causas de la protección de los esquemas de trazado.

36. Las leyes que rigen el registro de dibujos y modelos industriales no consideran a los esquemas de trazado de los circuitos integrados como dibujos o modelos industriales. Ello se debe a que no determinan la apariencia externa de los circuitos integrados sino, más bien, la ubicación física de cada elemento con una función electrónica dentro del circuito integrado. Además, los esquemas de trazado de los circuitos integrados no son normalmente invenciones patentables, puesto que su creación no implica generalmente una actividad inventiva aunque para ello se requiera la inmensa labor de un experto. Asimismo, no se aplicará la protección de derecho de autor si la ley nacional estipula que los esquemas de trazados no son materia de derecho de autor. Debido a la incertidumbre que rodea a la protección de los esquemas de trazado, los esfuerzos desplegados a nivel nacional, regional e internacional se han centrado en la cuestión del tipo y el alcance de la protección más adecuada.

37. El 26 de mayo de 1989 se adoptó con los auspicios de la OMPI el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, en Wáshington D.C., Estados Unidos de América. El Tratado aún no ha entrado en vigor pero el Acuerdo sobre los ADPIC ha incorporado gran parte de sus disposiciones sustantivas. Las principales características de la protección en virtud del Tratado pueden resumirse de la forma siguiente.

38. Según el Tratado, se entenderá por esquema de trazado “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”. La protección de tal esquema de trazado quedará asegurada en virtud del Tratado, si se considera que es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es corriente entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos de sistemas integrados en el momento de su creación.

39. La protección exigida en virtud del Tratado, que ha sido modificada en el Acuerdo sobre los ADPIC, es la de prohibir, durante un período de diez años como mínimo, la realización de los actos siguientes, sin la autorización del titular del derecho:

- i) el acto de reproducir, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación de un circuito integrado o en otra forma, un esquema de trazado protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad; y
- ii) el acto de importar, vender o distribuir en cualquier otra forma para fines comerciales, un esquema de trazado protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado protegido.

40. El Tratado no contiene disposición alguna respecto de la forma en que se obtendrán esos derechos respecto de un esquema de trazado. Por consiguiente, toda Parte Contratante tendrá libertad para poner en ejecución sus obligaciones en virtud del Tratado en una ley especial sobre esquemas de trazado (solución que es cada vez más frecuente), o en su ley de derecho de autor, de patentes, de modelos de utilidad, de dibujos y modelos industriales, de competencia desleal o en cualquier otra ley o combinación de cualesquiera de estas leyes.

41. Las Partes Contratantes tendrán libertad para disponer que el registro de un esquema de trazado constituye una condición previa para la obtención de la protección.

42. Tres excepciones pesan sobre los derechos respecto de los esquemas de trazado contemplados en el Tratado. En primer lugar, un tercero podrá realizar todo acto respecto de un esquema de trazado a los efectos de evaluación, análisis, investigación o enseñanza. En segundo lugar, un tercero podrá copiar un esquema de trazado o una parte del mismo a fin de preparar un segundo esquema de trazado original. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado, no se considerará que el segundo esquema de trazado infringe los derechos del titular del primer esquema de trazado. En tercer lugar, un tercero podrá realizar cualquier acto respecto de un esquema de trazado que haya sido creado independientemente.

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

43. Una marca de fábrica o de comercio es un signo que se fija sobre un producto o que se utiliza en relación con su comercialización. Al decir que el signo se fija sobre el producto, se entiende que podrá aparecer no solamente sobre el producto mismo sino también sobre el contenedor o el embalaje en el que se encuentre el producto en el momento de su venta. Al decir que el signo se utiliza “en relación con la comercialización” del producto, se entiende

principalmente que el signo aparece en vectores de publicidad (periódicos, televisión, etc.) o en las vitrinas de los comercios en los que el producto está a la venta. Cuando se utiliza una marca de fábrica o de comercio en relación con servicios, se la podrá denominar “marca de servicio”. Por ejemplo, se utilizan marcas de servicio en hoteles, restaurantes, empresas aéreas, agencias de turismo, empresas de alquiler de coches, lavanderías y tintorerías. Todo lo que se ha dicho acerca de las marcas de fábrica o de comercio también se aplica, *mutatis mutandis*, a las marcas de servicio.

44. Por regla general, se puede decir que una marca de fábrica o de comercio cumple cuatro funciones principales. Estas funciones guardan relación con la distinción del origen, la calidad y la promoción en el mercado del producto o servicio objeto de una marca.

45. La *primera* función de una marca de fábrica o de comercio es distinguir el producto o servicio de la empresa del producto o servicio de otras empresas. Las marcas de fábrica o de comercio facilitan la elección del consumidor a la hora de comprar ciertos productos o de utilizar ciertos servicios. La marca de fábrica o de comercio ayuda al consumidor a identificar un producto o servicio que ya conocía o que había sido objeto de publicidad.

46. Habida cuenta del hecho de que una marca de fábrica o de comercio tiene la función de distinción, sólo los signos distintivos pueden utilizarse como marcas de fábrica o de comercio, y el principal propósito de proteger las marcas de fábrica o de comercio es asegurarse que solamente se utilicen los signos distintivos y eliminar toda confusión que pueda surgir entre las marcas de fábrica o de comercio.

47. La *segunda* función de una marca de fábrica o de comercio es la de remitir a una empresa determinada que ofrece el producto o servicio en el mercado, es decir, da una indicación en cuanto al origen del producto o servicio respecto del cual se utiliza la marca.

48. Las marcas de fábrica o de comercio no sólo, o no siempre, hacen una distinción entre productos o servicios como tales. Las marcas hacen una distinción en cuanto a su relación con una empresa determinada, a saber, la empresa en la que tienen origen los productos o servicios. Por consiguiente, las marcas efectúan una distinción entre productos o servicios de una misma fuente, entre productos o servicios similares de otras fuentes, a saber, las diversas empresas que ofrecen tales productos o servicios. Esta función es importante a la hora de definir el alcance de la protección de las marcas de fábrica o de comercio. La prueba decisiva respecto de esa protección es saber si el consumidor medio, ante marcas de fábrica o de comercio idénticas o similares relativas a productos o servicios del mismo tipo o de tipos similares, cree que esos productos o servicios tienen su origen en una misma empresa.

49. La *tercera* función de las marcas de fábrica o de comercio es la de evocar una calidad determinada de los productos o servicios respecto de los cuales se utiliza la marca. Esta función no siempre es reconocida. De hecho, la función de calidad de las marcas es uno de los temas más controvertidos de la ley de marcas.

50. Las razones por las cuales se afirma que las marcas de fábrica o de comercio tienen la función de evocar una calidad determinada de los productos o servicios que llevan esas marcas puede resumirse de la siguiente forma: una marca de fábrica o de comercio no siempre es utilizada por una única empresa puesto que el titular de la marca puede conceder licencias de uso de la marca a otras empresas; es por lo tanto fundamental que los licenciatarios respeten

las normas de calidad del titular de la marca. Además, las empresas suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de diferentes fuentes. Así, aunque los productos tengan su origen en diferentes empresas tienen que ajustarse de todas formas a ciertas características comunes y normas de calidad que aplica el titular de la marca. Por consiguiente, el titular de la marca garantiza que sólo los productos que corresponden a sus normas y exigencias de calidad llevarán esa marca. En tales casos, el titular de la marca no es responsable de la fabricación de los productos, sino más bien -y esto puede ser igualmente importante- de la selección de los productos que satisfacen esas normas y exigencias. Este argumento queda justificado por el hecho de que aún cuando el titular de la marca sea el fabricante de un producto en particular, se suelen utilizar en el proceso de fabricación elementos que el titular de la marca no ha producido sino que los ha seleccionado.

51. El saber si se debe reconocer la función de garantía de calidad de las marcas tiene una importancia práctica en relación con la concesión de licencias de marcas. A este respecto, se acuerda generalmente que el licenciatarario debe respetar ciertas normas de calidad fijadas por el titular de la marca.

52. El hecho de que el titular de la marca pueda cambiar la calidad y, si lo hace, qué consecuencias tendrá respecto de la marca, es un tema que plantea controversia. Están actualmente en debate varias alternativas para solucionar esta cuestión, pero aún no se ha alcanzado una solución generalmente aceptada.

53. La *cuarta* y última función de las marcas es promover la comercialización y venta de productos, y la comercialización y prestación de servicios.

54. Esta función ha adquirido recientemente una importancia cada vez mayor. No sólo se utilizan las marcas para distinguir o hacer referencia a una empresa determinada o a una calidad en particular, sino también como aliciente de las ventas. Toda marca que deba cumplir con esta función debe ser objeto de una selección esmerada: debe ser atractiva para el consumidor, generar interés e inspirar un sentimiento de confianza. Esta es la razón por la cual se suele denominar a esta función la “función de atracción”.

55. Las marcas que ponen demasiado énfasis en la función de atracción pueden correr el riesgo de ser engañosas. Esto es algo que habrá de tenerse en cuenta en la selección de marcas, puesto que las marcas engañosas no son objeto de protección.

56. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos (párrafo 1 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC). La mayoría de los países exigen el registro de las marcas ante un organismo gubernamental para obtener la protección. La protección que conceden las legislaciones a las marcas de fábrica o de comercio consiste fundamentalmente en el hecho de declarar ilícito el que toda otra entidad distinta del titular de la marca use la marca o un signo similar a ella, al menos en relación con los productos respecto de los cuales se ha registrado la marca de fábrica o de comercio o los productos similares a esos productos. El Acuerdo sobre los ADPIC establece en su Artículo 16 los derechos

conferidos por las marcas de fábrica o de comercio incluyendo, en particular, las marcas notoriamente conocidas.

57. El Acuerdo sobre los ADPIC también aborda, entre otras cosas, la materia objeto de protección, la duración de la protección, los requisitos de uso y las licencias y cesión.

NOMBRES COMERCIALES

58. Los “nombres y denominaciones comerciales” constituyen otra categoría de objetos de la propiedad industrial.

59. Un nombre comercial es el nombre o la denominación que identifica a una empresa. En la mayoría de los países, se pueden registrar los nombres comerciales ante un organismo gubernamental. Sin embargo, en virtud del Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá protegerse un nombre comercial sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Por protección se entiende, generalmente, que una empresa no podrá usar el nombre comercial de otra empresa, sea como nombre comercial o como marca de fábrica o de comercio o marca de servicio, y que otra empresa no podrá usar un nombre o denominación similar al nombre comercial si ello induce al público a error.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

60. Por último, las designaciones comerciales también abarcan las indicaciones geográficas.

61. El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículos 22 a 24) establece ciertas obligaciones respecto de la protección de las indicaciones geográficas, quedando definidas a los efectos de la protección, como “las que identifiquen 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.” La definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC engloba las nociones de “indicaciones de procedencia” y “denominaciones de origen”.

62. Constituye una indicación de procedencia toda denominación, expresión o signo que indique que un producto o servicio procede de un país, región o lugar específico (por ejemplo, “hecho en ...”). Por regla general, la utilización de indicaciones de procedencia falsas o engañosas es ilícita.

63. La denominación de origen es la que identifica un producto como originario de un país, una región o localidad determinada cuando cierta calidad se debe exclusiva o fundamentalmente a su origen geográfico; dicho de otro modo, a factores naturales y/o humanos. El uso de una denominación de origen es lícito únicamente para un cierto círculo de personas o empresas ubicadas en la zona geográfica en cuestión y únicamente en relación con los productos específicos originarios de la misma (por ejemplo, “Bordeaux”).

PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

64. El último objeto de la protección de la propiedad industrial es la protección contra la competencia desleal. Dicha protección, exigida en virtud del Artículo 10*bis* del Convenio de París, va dirigida contra todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Los siguientes actos, en particular, constituyen actos de competencia desleal en materia industrial o comercial: cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 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 las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre las características de los productos.

65. La protección contra la competencia desleal constituye una protección suplementaria a la que gozan invenciones, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas. Tiene particular importancia para la protección de los conocimientos tecnológicos, es decir, la tecnología o información que no está protegida por una patente pero que podrá necesitarse para lograr la mejor utilización de una invención patentada.

66. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, en su Artículo 39, disposiciones sobre la protección de la información no divulgada (secretos comerciales). Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10*bis* del Convenio de París, los miembros del Acuerdo sobre los ADPIC deberán otorgar a las personas físicas y jurídicas la posibilidad 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, en la medida en que dicha información:

- a) 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;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

[Siguen las Notas de pie de página]

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1) El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de Junio de 1967, dispone que se entenderá por “propiedad intelectual” los derechos relativos:

- [1] a las obras literarias, artísticas y científicas,
- [2] a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- [3] a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- [4] a los descubrimientos científicos,
- [5] a los dibujos y modelos industriales,
- [6] a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- [7] a la protección contra la competencia desleal

y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” (Artículo 2.viii).

Los objetos mencionados en [1] pertenecen a la rama del derecho de autor de la propiedad intelectual. Los objetos mencionados en [2] suelen denominarse “derechos conexos”, es decir, derechos asociados al derecho de autor. Los objetos mencionados en [3], [5], [6] y [7] constituyen la rama de la propiedad industrial de la propiedad intelectual. Los objetos mencionados en [4] -descubrimientos científicos- no pertenecen a ninguna de las dos ramas de la propiedad intelectual. Según un punto de vista, los descubrimientos científicos no tendrían que haber sido mencionados entre las diversas formas de propiedad intelectual puesto que ninguna ley nacional ni tratado internacional concede derecho de propiedad alguno a los descubrimientos científicos. Los descubrimientos científicos y las invenciones no son lo mismo. El Tratado de Ginebra relativo al Registro Internacional de los Descubrimientos Científicos (1978) -un tratado que no ha entrado en vigor- define el descubrimiento científico como “el reconocimiento de fenómenos, propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y susceptibles de ser comprobados” (Artículo 1.1) i). Las invenciones son soluciones nuevas a problemas técnicos específicos. Esas soluciones deben encontrar fundamento, naturalmente, en la propiedades o leyes del universo material (de lo contrario no podrían aplicarse materialmente (“técnicamente”)), pero esas propiedades o leyes no tienen necesariamente que ser propiedades o leyes “que aún no han sido reconocid[a]s”. Una invención da nueva utilización, una nueva utilización técnica, a esas propiedades o leyes, tanto si han sido reconocidas (“descubiertas”) simultáneamente a la realización de la invención como si han sido reconocidas (“descubiertas”) con anterioridad e independientemente de la invención.

2) La versión en español de la inscripción latina es la siguiente: “Del ingenio humano nacen las obras de arte y las invenciones. Estas obras aseguran una vida humana digna. Es deber del Estado proteger las artes y las invenciones”.

[Fin de las Notas de pie de página y del documento]