

Serie de manuales
de orientación
en materia
de propiedad
intelectual

Introducción al marco jurídico internacional de la propiedad intelectual



**Serie de manuales de orientación en materia de
propiedad intelectual**

Editor de la serie: Magistrado Stephen Burley

**Introducción al marco jurídico internacional de
la propiedad intelectual**

ISBN: 978-92-805-3495-5

**Resolución judicial de causas relativas a la
propiedad intelectual en Filipinas**

ISBN: 978-92-805-3497-9

**Resolución judicial de causas relativas a la
propiedad intelectual en Viet Nam**

ISBN: 978-92-805-3499-3



Serie de manuales de
orientación en
materia de propiedad
intelectual

Introducción al marco jurídico internacional de la propiedad intelectual

Editor: Magistrado Stephen Burley
Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia)

La presente obra está sujeta a una licencia de Creative Commons del tipo Atribución 4.0 Internacional.

© WIPO, 2024

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

Primera publicación: 2024

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

Sugerencia de cita: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2023). *Introducción al marco jurídico internacional de la propiedad intelectual*, Serie de manuales de orientación en materia de propiedad intelectual. Ginebra: OMPI. DOI: [10.34667/tind.48854](https://doi.org/10.34667/tind.48854)

ISBN: 978-92-805-3592-1 (versión impresa)
ISBN: 978-92-805-3593-8 (versión electrónica)



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

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

Portada: Getty Images / © Natali_Mis,
© Sefa kart

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

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

Para consultar la presente licencia, cabe remitirse a <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Toda controversia que se derive de la presente licencia y que no pueda solucionarse amistosamente se someterá al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que se halle en vigor. Las partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho arbitraje, en tanto que decisión definitiva de dicha controversia.

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

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

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

Índice

Prólogo	6
Presentación de la serie por el editor	7
Agradecimientos	9
Capítulo 1 Marcas	10
1.1 Introducción	10
1.2 ¿Qué es una marca?	11
1.3 Fuentes internacionales del Derecho	12
1.4 Obtención de la protección por registro de marca	13
1.4.1 Presentación de una solicitud de registro de marca	13
1.4.2 Oposición	13
1.4.3 Examen	14
1.4.4 Duración y renovación del registro	14
1.4.5 Procedimientos de recurso	14
1.4.6 El símbolo ® de marca registrada	14
1.5 Requisitos para la validez de las marcas	15
1.5.1 Signos que pueden ser marcas	15
1.5.2 Carácter distintivo intrínseco o adquirido	15
1.5.3 Exclusión del registro por otros motivos	16
1.5.4 Motivos absolutos y relativos de denegación	16
1.5.5 Requisito de uso	16
1.6 Derechos otorgados por el registro de marca	17
1.6.1 El derecho a impedir que terceros utilicen la marca	17
1.6.2 El derecho a impedir que terceros utilicen marcas notoriamente conocidas	17
1.6.3 El derecho a disponer de una marca como objeto de propiedad	17
1.6.3.1 Cesión	17
1.6.3.2 Concesión de licencias	18
1.6.4 Acuerdos de coexistencia	18
1.6.5 Restricciones al derecho exclusivo	18
1.6.5.1 Importaciones paralelas	18
1.6.5.2 Orden público	19
1.7 Revocación o invalidación	19
1.8 Acción por infracción	19
1.8.1 Probabilidad de confusión	20
1.8.1.1 Similitud de las marcas	20
1.8.1.2 Similitud de los productos o servicios	21
1.8.2 Falsificación	21
Capítulo 2 Patentes	23
2.1 Introducción	23
2.2 ¿Qué es una patente?	24
2.2.1 ¿Qué es un modelo de utilidad?	24
2.3 Fuentes internacionales del Derecho	25
2.4 Obtención de la protección por patente	26
2.4.1 Presentación de una solicitud de patente	26
2.4.2 Examen	26
2.4.3 Sistemas de oposición (previa o posterior a la concesión)	27
2.4.4 Concesión de la patente y duración de la protección	28
2.4.5 Procedimientos de recurso	28

2.5	Requisitos para la validez de las patentes	29
2.5.1	Materia patentable	29
2.5.2	Novedad	31
2.5.3	Actividad inventiva (no evidencia)	31
2.5.4	Susceptibilidad de aplicación industrial (utilidad)	32
2.5.5	Requisito de divulgación para la validez de una patente	33
2.5.6	Unidad de la invención	33
2.6	Derechos que confiere la protección por patente	33
2.6.1	El derecho exclusivo a impedir que terceros exploten la invención protegida	33
2.6.2	Cesión y concesión de licencias	34
2.7	Revocación o invalidación	35
2.8	Acción por infracción	35
2.8.1	Elementos de la infracción	35
2.8.1.1	Actos prohibidos	36
2.8.1.2	Alcance de la reivindicación	37
2.8.2	Excepciones y limitaciones	38
2.8.3	Argumentos de defensa ante alegaciones de infracción	39
2.8.3.1	Invalidez	39
2.8.3.2	Agotamiento de los derechos e importaciones paralelas	39
2.8.3.3	Licencias obligatorias y explotación por el Estado	40
2.9	Pruebas	40
 Capítulo 3 Derecho de autor		42
3.1	Introducción	42
3.2	¿Qué son el derecho de autor y los derechos conexos?	42
3.3	Fuentes internacionales del Derecho	43
3.4	Obtención de la protección por derecho de autor	45
3.4.1	No se aplica el requisito de registro	45
3.4.2	Impugnación de la titularidad y la subsistencia del derecho de autor	46
3.5	Requisitos para la validez de la protección del derecho de autor	46
3.5.1	Materia que puede protegerse mediante el derecho de autor	46
3.5.1.1	Programas informáticos y <i>software</i>	47
3.5.1.2	Bases de datos	47
3.5.1.3	Videojuegos	48
3.5.2	Originalidad	48
3.5.3	Fijación	49
3.6	Derechos conferidos por el derecho de autor y los derechos conexos	49
3.6.1	Derechos patrimoniales	49
3.6.1.1	El derecho de reproducción y derechos conexos	50
3.6.1.2	Los derechos de representación o ejecución pública, de radiodifusión, de comunicación al público y de puesta a disposición del público	50
3.6.1.3	El derecho de adaptación	51
3.6.1.4	El derecho de participación en las reventas	51
3.6.2	Derechos morales	52
3.6.3	Derechos conexos	52
3.6.3.1	Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes	53
3.6.3.2	Los derechos de los productores de grabaciones sonoras	53
3.6.3.3	Los derechos de los organismos de radiodifusión	53
3.6.4	Limitaciones y excepciones al derecho de autor	53
3.6.5	Duración de la protección	55
3.6.6	Titularidad del derecho de autor	55
3.6.7	Transmisión del derecho de autor	56
3.6.7.1	Concesión de licencias	56
3.6.7.2	Cesión	57

3.7	Revocación o invalidación	57
3.8	Acción por infracción	58
3.8.1	Existencia del derecho de autor	58
3.8.2	Actos de infracción	58
3.8.3	Piratería lesiva del derecho de autor	59
Capítulo 4	Recursos	60
4.1	Introducción	60
4.2	Medidas provisionales	60
4.3	Recursos civiles	62
4.3.1	Mandamientos judiciales	62
4.3.2	El derecho del titular a la información	62
4.3.3	Indemnización por daños y perjuicios	62
4.3.4	Eliminación o destrucción	63
4.3.5	Publicación de las sentencias en los medios de comunicación	63
4.4	Sanciones penales	64

Prólogo

Complace a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presentar este primer tomo de la *Serie de manuales de orientación en materia de propiedad intelectual*.

La serie de manuales es un nuevo e incomparable recurso para los miembros de la judicatura que deseen obtener un apoyo especializado para dirimir los asuntos de propiedad intelectual (PI) de los que conocen en sus tribunales, así como para los lectores* interesados en aprender sobre la resolución judicial de controversias en materia de PI en distintas jurisdicciones.

La judicatura desempeña un papel fundamental al garantizar que los ecosistemas de la innovación y la creatividad sean equilibrados y eficaces y generen beneficios para todas las personas. De hecho, en el ámbito de la PI, las fuerzas del cambio tecnológico están atribuyendo a los tribunales la función de árbitros en cuestiones técnicas que tienen importantes repercusiones jurídicas, sociales y económicas. Los tribunales de todo el mundo se enfrentan cada vez más a problemas técnicos y de gestión de causas que surgen de la evolución de los tipos de controversias de PI. Nuestras sociedades globalizadas y el carácter transnacional de las transacciones de PI mantienen esta tendencia.

En la serie de manuales, concebida por el Instituto Judicial de la OMPI en respuesta a la demanda de recursos personalizados para las judicaturas nacionales, especialmente en los aspectos procesales de la resolución de causas de PI, se combinan la perspectiva global y los conocimientos especializados del marco jurídico internacional de la PI con las ideas de miembros experimentados de las judicaturas nacionales. En consecuencia, constituye una fuente pública de referencia inigualable en cuanto a su alcance y su contenido, así como a las perspectivas acreditadas presentadas por sus autores.

Es importante señalar que cada tomo de la serie de manuales dedicado específicamente a un país está redactado por miembros de esa judicatura para sus colegas de la jurisdicción correspondiente, con el objetivo de satisfacer la necesidad de contar con guías prácticas que ayuden a los jueces en todas las etapas del proceso de resolución de causas en materia de PI en el contexto jurídico y judicial específico de cada uno. Miembros experimentados de cada judicatura han transmitido de manera generosa sus ideas y conocimientos especializados, lo que permite a los colegas que hasta la fecha hayan tenido menos contacto con la resolución de causas de PI beneficiarse de la sabiduría colectiva de sus homólogos del ámbito judicial.

El objetivo primordial de estos tomos es ser un recurso inmediato a disposición de los tribunales y las salas para que los jueces y otros funcionarios judiciales los consulten en el curso de los procesos de resolución de causas. Cuando sea necesario, los tomos específicos de países se publicarán en el idioma nacional correspondiente. Además, pueden servir de referencia general y ofrecer información comparativa sobre los procedimientos judiciales para orientar a un público mundial más amplio. Las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia relevantes a los que se haga referencia en los tomos están disponibles en la base de datos WIPO Lex, que proporciona acceso gratuito y abierto en todo el mundo a los principales avances en la legislación y la jurisprudencia en materia de PI.

La serie de manuales forma parte de la labor del Instituto Judicial de la OMPI dirigida a crear programas de capacitación judicial sostenibles y a ofrecer un apoyo más integrado a los Estados miembros. Por lo tanto, se tratará de un conjunto de publicaciones dinámico y creciente que contará con otros tomos, que ya se están preparando, sobre otras jurisdicciones. Esperamos que el valor de la serie de manuales en cuanto que recurso para las judicaturas nacionales y regionales también siga creciendo, tanto en las jurisdicciones analizadas como en otras.

Marco M. Alemán
Subdirector general
Sector de PI y Ecosistemas de Innovación
OMPI

Presentación de la serie por el editor

La presente serie de manuales se ha concebido para ayudar a los miembros de la judicatura a prepararse para conocer de causas de propiedad intelectual sobre la infracción o la revocación de marcas, patentes y derecho de autor y derechos conexos, a dirimir estas causas y a emitir decisiones para resolverlas.

Es importante comenzar con una confesión. La serie no consiste en libros de texto sustantivos sobre la legislación en materia de propiedad intelectual, ni en un trabajo exhaustivo sobre la práctica y los procesos. En este sentido, no es ni una cosa ni la otra. En cambio, en cada tomo se trata de ofrecer información práctica que puede ser de utilidad para los jueces al resolver las causas sobre derechos de propiedad intelectual en las jurisdicciones analizadas.

En el universo de los bienes jurídicos, los derechos de propiedad intelectual son especiales por dos motivos evidentes.

En primer lugar, no solo son producto del Derecho positivo de un país soberano en particular, sino que también existen en el contexto de un amplio entramado de tratados internacionales a los que se adhieren los países miembros de la comunidad internacional. Como resultado, las leyes de propiedad intelectual de un país probablemente tendrán importantes elementos en común con las leyes equivalentes de otros países. Por este motivo, el primer tomo de esta serie ofrece información general sobre los derechos sustantivos recogidos en la legislación sobre marcas, patentes y derecho de autor, haciendo referencia al reconocimiento de esos derechos en varios tratados internacionales. En este primer tomo se sientan las bases de los posteriores, cada uno de los cuales se centra específicamente en las leyes y los procedimientos de un país concreto, lo que permite remitirse a derechos sustantivos comunes sin caer en la repetición indebida.

En segundo lugar, en las leyes de propiedad intelectual se reconocen como propiedad intangible los derechos que emanan de la actividad humana.

- Una **marca** es un signo (como una palabra o un símbolo) que indica el origen comercial de determinados productos o servicios. Establece una conexión entre la marca y un comerciante en el ejercicio del comercio.
- Una **patente** protege una idea en forma de una invención que puede aplicarse de manera que tenga una utilidad en el mundo. La manifestación física de una patente es una "memoria descriptiva," un documento en el que se describe la invención y, mediante las reivindicaciones, se determina el alcance del monopolio que se impone.
- En general, el **derecho de autor y los derechos conexos** suelen proteger una forma original de expresión. Las obras protegidas por derecho de autor son, por ejemplo, desde libros, pinturas o programas informáticos hasta programas de televisión, películas o música.

Cada signo, invención o forma de expresión nace como creación de la mente humana y, posteriormente, se transforma en algo con valor tangible del que se puede ser titular y que se puede conceder en licencia o vender a terceros. Concretamente, se convierte en algo de valor que permite al titular del derecho evitar que terceros no autorizados reproduzcan la obra y obtener una compensación económica por toda infracción que se haya cometido.

Ahora bien, ¿cuándo y cómo puede proteger un derecho intangible su titular? La respuesta a esta pregunta es fundamental para todo sistema jurídico que reconozca los derechos de propiedad intelectual.

En el caso de las patentes y las marcas (dejando a un lado las situaciones de competencia desleal y otros derechos no registrados), el derecho debe registrarse de forma válida. Es decir, el registro debe cumplir varios requisitos reconocidos internacionalmente. Por lo general, debe registrarse

ante el órgano administrativo competente para examinar y conceder esos derechos. Solo pueden infringirse las marcas o patentes que sean válidas, por lo que es frecuente que, cuando un titular alega que se han infringido sus derechos, la defensa no solo niega el acto de infracción, sino que también sostiene que el registro no es válido.

En cuanto al derecho de autor y los derechos conexos, la situación es análoga, si bien en la mayor parte de los países no se exige registro alguno para reconocer la protección del derecho de autor, que surge automáticamente en el momento de crear la obra. Aun así, se aplica el mismo principio. Es posible que un demandado por infracción de derecho de autor no solo cuestione que se haya reproducido la obra sin autorización, sino que también impugne la titularidad o existencia del derecho reclamado con el argumento de que la obra no está protegida por derecho de autor.

En muchas situaciones en las que se alega infracción de marcas, patentes o derecho de autor, para los tribunales es más complejo y lleva más tiempo determinar la impugnación de la validez del derecho que los argumentos relativos a la infracción. Por este motivo, cuando se estudia la posibilidad de iniciar un procedimiento relativo a una infracción de derechos de propiedad intelectual, es importante conocer los requisitos esenciales de la validez del derecho de que se trate, además de las leyes aplicables a la cuestión de la infracción de los derechos.

Estructura de la serie de manuales

En el primer tomo de la serie, Introducción al marco jurídico internacional de la propiedad intelectual, se presenta, en los tres primeros capítulos, la materia regulada en la legislación relativa a las marcas, las patentes y el derecho de autor, haciendo referencia a los tratados internacionales en los que la mayor parte de los países son parte. Cada uno de esos capítulos contiene una introducción al derecho de propiedad intelectual respectivo, una descripción del proceso de registro del derecho (en el caso de las marcas y las patentes) y los requisitos aplicables para la validez del derecho. A continuación, en cada uno de los capítulos se estudia lo que los titulares de los derechos deben demostrar para probar que se ha infringido su derecho. En el cuarto y último capítulo, se analizan las soluciones jurídicas para hacer valer los derechos de las que pueden disponer los titulares de los derechos cuando se demuestre la existencia de infracción.

Cada uno de los tomos posteriores de la serie se dedica a los procedimientos de las causas de propiedad intelectual en países concretos. Todos están estructurados de manera similar al primer tomo y comienzan con un capítulo titulado "Procedimiento," en el que se presentan las fuentes nacionales del Derecho de propiedad intelectual aplicable y se señala el órgano que suele ser el competente para conocer de las controversias de propiedad intelectual en el sistema judicial nacional. Tras ello, en ese capítulo se señalan con cierto detalle las normas de Derecho procesal aplicables específicamente a la tramitación de causas de propiedad intelectual en ese país. La idea es que los miembros de la judicatura puedan recurrir a este capítulo para determinar cuáles son las cuestiones concretas que deben tener en cuenta en el proceso judicial, ya sea al inicio, cuando se plantea la causa, o cuando está lista para la audiencia final.

En los otros tres capítulos de cada tomo se analizan las marcas, las patentes y el derecho de autor y se presentan datos de interés para los miembros de la judicatura de cada uno de los países en función de cada tipo de causa.

A lo largo de cada documento, los autores colaboradores han introducido "recomendaciones," mediante las que se añaden datos o métodos de gestión de causas que pueden ser de ayuda para los magistrados que dirimen esos tipos de controversias.

Referencias

Con miras a ofrecer a los jueces una guía fácilmente accesible, en los tomos se hace referencia a varias fuentes de las normas y la legislación que rigen la tramitación de causas de propiedad intelectual en cada una de las jurisdicciones estudiadas. Las referencias mencionadas en la serie figuran en la base de datos WIPO Lex, un repositorio central muy útil que contiene no solo la legislación citada, sino también jurisprudencia relacionada.

Magistrado Stephen Burley
Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia)

Agradecimientos

La OMPI desea dar las gracias a los distinguidos jueces que han contribuido a la serie de manuales, así como a las autoridades judiciales respectivas, cuyo apoyo institucional ha sido indispensable para facilitar el tiempo y la labor que ha conllevado preparar la publicación.

La publicación de los tres primeros tomos de la serie de manuales ha sido posible gracias a la dirección del editor principal de la serie, el magistrado Stephen Burley, del Tribunal Federal de Australia, y a su personal. La OMPI también desea expresar su agradecimiento por la colaboración de Maria Rowena Modesto San Pedro, jueza adjunta del Tribunal Fiscal de Apelación de Ciudad Quezón (Filipinas), y de Le Van Minh, magistrado de la Corte Popular Suprema de Viet Nam, autores de los dos primeros tomos específicos de países. La elaboración de estas publicaciones ha estado financiada por fondos fiduciarios proporcionados por el Gobierno de Australia.

La primera publicación de la serie, *Introducción al marco jurídico internacional de la propiedad intelectual*, se benefició de los conocimientos técnicos de varios colegas de la OMPI. En particular, el Instituto Judicial de la OMPI desea expresar su reconocimiento y agradecimiento a los colegas que se mencionan a continuación por sus inestimables aportaciones: Sra. Marina Foschi (Sección de Asesoramiento Legislativo y de Políticas, del Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas); Sra. Tomoko Miyamoto y Sra. Nina Belbl (Sección de Derecho de Patentes y de los Tratados); Sra. Michele Woods (División de Derecho de Autor); y Sr. Xavier Vermandele (División de Fomento del Respeto por la PI). En el Instituto, la Sra. Nahal Zebarjadi ha dirigido la creación de la serie de manuales.

Eun-Joo Min

Directora del Instituto Judicial de la OMPI

Ha sido un placer colaborar con un grupo de profesionales de la propiedad intelectual con tanto talento para sacar adelante la serie de manuales. Cuando Eun-Joo Min, directora del Instituto Judicial de la OMPI, y Nahal Zebarjadi, jurista del Instituto, me propusieron editar la serie, no sabía que ello me brindaría la estimulante posibilidad de interactuar en profundidad con jueces de distintas jurisdicciones. Una vez adaptados a las consecuencias de la COVID 19, las reuniones telemáticas que manteníamos periódicamente fueron para mí un entretenimiento muy agradable durante el confinamiento.

Merecen un reconocimiento especial Maria Rowena Modesto San Pedro, jueza asociada del Tribunal Fiscal de Apelación de Ciudad Quezón (Filipinas), y Le Van Minh, magistrado de la Corte Popular Suprema de Viet Nam. Sin sus valiosas contribuciones, los dos primeros tomos de la serie no habrían sido una realidad.

También he recibido la gran ayuda de la secretaria judicial nacional Susan O'Connor y la secretaria judicial Amelia Edwards, del Tribunal Federal de Australia, y de varios de mis asociados pasados y actuales, entre ellos, Tim Gollan, Joseph Petrie, Veronica Sebesfi, Amelia Van der Rijt y Jessica Wotton.

Asimismo, me gustaría dar las gracias al Tribunal Federal de Australia por proporcionarme recursos adicionales para permitir la elaboración de este trabajo y, por supuesto, a Eun Joo y Nahal, cuyas valiosas contribuciones e impecable diplomacia han llevado el proyecto por buen camino.

Magistrado Stephen Burley
Tribunal Federal de Australia

Capítulo 1

Marcas

1.1 Introducción

Puede considerarse que el Derecho de marcas ofrece un equilibrio entre los intereses de los consumidores, por una parte, y los de los comerciantes, por otra.

- Los consumidores reconocen las marcas como un indicador del origen de los productos y servicios que les ayuda a evitar la confusión acerca de su procedencia.
- Los comerciantes invierten en marcas para proteger su negocio mediante una especie de propiedad establecida en la ley (un derecho) que no debe infringirse y que puede explotarse, venderse o concederse en licencia.

En el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)¹ se describe la propiedad protegida por el Derecho de marcas de la siguiente manera:

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. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

En el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se describen así los derechos que se confieren al titular de una marca registrada:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptado el 15 de abril de 1994 ("Acuerdo sobre los ADPIC"), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/231>.

En el presente capítulo se presenta una introducción a las marcas, se explica cómo puede obtenerse la protección de las marcas y cuáles son las condiciones exigidas para solicitar el registro de una marca válida y se analiza la invalidación y la infracción de las marcas.

1.2 ¿Qué es una marca?

Puede utilizarse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo que sea capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las marcas pueden ser palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, colores, etiquetas o cualquier combinación de estos. En la mayor parte de los países, los lemas, los eslóganes publicitarios y los títulos también pueden constituir marcas.

Este capítulo se centra en los signos que obtienen protección por marca mediante el registro (a escala nacional, regional o internacional). Si bien en muchos países se concede protección a las marcas no registradas, el registro confiere a las marcas varias ventajas importantes, por lo que las marcas registradas desempeñan un papel más destacado en el ámbito del Derecho de marcas.

Las **marcas notoriamente conocidas** son marcas de fábrica o de comercio que las autoridades competentes del país en que se solicita la protección de la marca consideran muy conocidas.² Cualquier tipo de marca puede convertirse en marca “notoriamente conocida” con el paso del tiempo. Estas marcas por lo general gozan de protección adicional.

Algunas jurisdicciones distinguen entre marcas de productos y **marcas de servicios**. Las marcas de productos distinguen los *productos* de una empresa de los de otra, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma función respecto de los *servicios*. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etcétera. Desde el punto de vista jurídico, no existe diferencia entre ambos términos. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, cancelarse, cederse y concederse en licencia con las mismas condiciones que las marcas de productos. Las marcas de servicios con frecuencia se denominan “marcas” por razones prácticas o porque en determinados países no se reconoce el término “marca de servicios.”

Los titulares de las **marcas colectivas** suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación normalmente establece un conjunto de criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y permite a cada una de las empresas emplearla a condición de cumplir dichas normas.

Las **marcas de certificación** se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están limitadas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas pueden guardar relación con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, con las condiciones de trabajo de la producción del artículo o la prestación del servicio, con las clases de personas que producen el artículo o prestan el servicio o con la zona de origen. Las marcas de certificación indican que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, evaluados comparativamente por el titular de la marca, que no es el productor del artículo ni el prestador del servicio.

Un producto puede llevar, al mismo tiempo, una marca de producto y una marca colectiva o de certificación.

En muchos países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo puede utilizarlas un grupo específico de empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera

2 En septiembre de 1999, la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París adoptaron una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la que se ofrece orientación para determinar los criterios para calificar una marca de notoriamente conocida y el alcance de la protección de este tipo de marcas (véase el documento en www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf).

que cumpla las normas establecidas por el titular. No en todos los países existen ambas opciones, por lo que es posible que una marca colectiva reconocida en un país deba registrarse como marca de certificación en otro país, o viceversa.

Tal vez no sea posible registrar marcas que consistan en términos o signos geográficos si estos son descriptivos. En estas situaciones, los productores pueden tratar de obtener una **indicación geográfica** para identificar los productos que tienen un origen geográfico específico y cuyas cualidades, reputación u otras características se deben esencialmente a dicho territorio de origen. Pueden utilizarla todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades especificadas.

Las **denominaciones de origen** son un tipo especial de indicaciones geográficas.

Generalmente, consisten en una denominación geográfica o una designación tradicional empleadas para productos que tienen una calidad o unas características específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico en el que se producen, comprendidos los factores naturales y humanos.

En algunos países, la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen solo puede lograrse por medio de marcas colectivas o de certificación. Otros países tienen un sistema aparte de protección sui generis para este propósito.

Los **nombres comerciales** no son marcas, sino que distinguen a una empresa de otra independientemente de los productos que comercializa o los servicios que presta. En función del país, los nombres comerciales pueden protegerse en virtud de distintos marcos jurídicos, como la legislación sobre competencia desleal, los derechos de la personalidad o las marcas.

1.3 Fuentes internacionales del Derecho

Existen varias fuentes principales de Derecho internacional relacionadas con las marcas.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (**1883**),³ también denominado "Convenio de París," se aplica a la propiedad industrial en el sentido más amplio, a saber, las patentes, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas, así como las restricciones a la competencia desleal.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994)⁴ o Acuerdo sobre los ADPIC, que está administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), impone a los miembros de la OMC otras normas y obligaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual en general y regula el Derecho de marcas.

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)⁵ y su Protocolo (1989)⁶ rigen el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. El sistema posibilita la protección de una marca en varios países mediante la obtención de un único registro internacional que tiene efectos en cada una de las Partes Contratantes designadas.

El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957),⁷ o Arreglo de Niza, proporciona un sistema internacional de clasificación de productos y servicios, la Clasificación de Niza, que se utiliza mucho en todo el mundo. Las solicitudes de registro de marca se refieren a un signo concreto relacionado con

3 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (el "Convenio de París"), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12633>.

4 Véase la nota n.º 1.

5 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, modificado el 28 de septiembre de 1979, disponible en <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>.

6 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, modificado el 12 de noviembre de 2007, disponible en www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/.

7 El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (el "Arreglo de Niza"), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12617>.

productos o servicios específicos o con un número de la Clasificación de Niza, que indica la clase de productos o servicios a los que el solicitante desea aplicar el signo.

En los países parte en el Arreglo de Niza, se utiliza la clasificación para dejar constancia de las clases de los productos o servicios respecto de los cuales se solicita el registro o se registra un signo. En otros países, es posible que la Clasificación de Niza se utilice de manera subsidiaria.

1.4 Obtención de la protección por registro de marca

La protección jurídica de una marca se obtiene mediante el registro y, en algunos países, también por medio del uso. Los países pueden adoptar un sistema de registro basado en el principio del “primero en presentar” la solicitud o bien en el principio del “primero en utilizar” la marca.

- En los países en los que rige el principio del **primero en presentar**, los derechos sobre una marca pertenecen a quien haya presentado en primer lugar la solicitud de registro de la marca, aunque otra parte ya la haya utilizado. Existe una excepción respecto de las marcas notoriamente conocidas, que pueden protegerse aunque no se hayan registrado (o, incluso, no se hayan utilizado) en un determinado territorio.
- En los países que siguen el **principio del primero en utilizar**, el propietario de la marca es la persona que la haya usado en el mercado en primer lugar, independientemente de que esté registrada. Si bien el registro no es obligatorio en esos países, se concede a las marcas registradas una protección mucho mayor.

La protección de los nombres comerciales, que son distintos de las marcas, no requiere el registro en los Estados miembros del Convenio de París o de la OMC.⁸

1.4.1 Presentación de una solicitud de registro de marca

Para obtener la protección de una marca, el solicitante debe presentar una solicitud de registro de marca ante una oficina de propiedad intelectual en el país de su interés o presentar una solicitud internacional en la que designe a los países en los que desea proteger la marca de conformidad con el Protocolo de Madrid.

Por lo general, la oficina de propiedad intelectual examinará la solicitud para comprobar la validez formal y luego, en muchos sistemas del mundo, publicará la solicitud para que cualquier tercero interesado pueda oponerse al registro solicitado.

En el apartado 1.5 figuran los principales requisitos sustantivos para la validez de una solicitud de registro de marca.

1.4.2 Oposición

Los sistemas de oposición ofrecen a los terceros la oportunidad de impugnar el registro de una marca dentro de un plazo definido en la ley aplicable. El procedimiento de oposición puede iniciarse ante una oficina de marcas o ante una autoridad administrativa judicial o cuasijudicial.

En los países en los que existen sistemas de oposición, estos están íntimamente relacionados con el procedimiento nacional de registro de marcas y adoptan una variedad de formas. Pueden formar parte del procedimiento de registro inicial (es decir, oposición previa al registro) o iniciarse directamente al terminar el proceso de registro (oposición posterior al registro).

- En los sistemas de **oposición previa al registro**, esta puede presentarse en distintas etapas. En algunos sistemas, la oposición puede presentarse antes o durante el examen de la solicitud de registro. Sin embargo, es más frecuente que se permita presentarla tras el examen de los requisitos formales o después del examen de fondo (se alegan motivos absolutos o relativos para la denegación).
- En los sistemas de **oposición posterior al registro**, esta puede iniciarse una vez que se ha registrado la marca.

8 Convenio de París, art. 8; Acuerdo sobre los ADPIC, art. 2.1.

A menudo, las partes que presentan una oposición deben probar que tienen un interés legítimo en que no se registre la marca. En cuanto a los motivos relativos de denegación, las personas titulares de derechos anteriores (por ejemplo, derechos sobre una marca o diseño industrial anteriores) por lo general pueden interponer una oposición.

En las normas nacionales y regionales sobre marcas se establecen listas detalladas, y en ocasiones exhaustivas, de los motivos de oposición. En algunos sistemas, aunque no en todos, se distingue entre los motivos de oposición absolutos y los relativos.

1.4.3 Examen

Cuando se recibe una solicitud de registro de marca, se examina desde el punto de vista formal para asegurarse de que cumple los requisitos administrativos o de forma (es decir, el pago de la tasa de solicitud y la cumplimentación correcta del formulario de solicitud). Una vez satisfechos los requisitos de forma, las oficinas de marcas de la mayor parte de los países también realizan un examen de fondo, en el interés del público y de los competidores.

En algunos países, las oficinas de patentes solo efectúan un examen de fondo parcial, mediante el que comprueban si el registro de la marca propuesta debe denegarse sobre la base de motivos absolutos, es decir, si el signo está excluido del registro de conformidad con el Derecho de marcas (véase el apartado 1.5.4). Si se lleva a cabo un examen de fondo completo, también se analizan los motivos relativos de denegación, lo que quiere decir que la oficina comprueba además si la marca que se desea registrar entra en conflicto con una marca ya existente registrada en la clase o clases correspondientes (véase el apartado 1.5.4).

En muchos países, se brinda a terceros la oportunidad de objetar al registro de una marca por medio de un procedimiento de revocación o invalidación posterior a la concesión del registro. Los motivos admitidos de objeción y las maneras de presentar pruebas pueden ser similares en los sistemas que ofrecen procedimientos de oposición y en los que cuentan con procedimientos de revocación o invalidación.

Sin embargo, responden a fines diferentes. Los procedimientos de oposición suelen ser relativamente rápidos, con el objetivo de permitir la resolución de un extenso número de causas estándar. En cambio, los procedimientos de revocación e invalidación pueden ser más exhaustivos (véase también el apartado 1.7).

1.4.4 Duración y renovación del registro

Una vez que se ha decidido que no existen motivos de denegación, se registra la marca y se emite un certificado de registro válido durante, al menos, siete años.⁹ En muchos países, la duración del registro es de 10 años.

Sin embargo, es importante señalar que el registro de la marca puede renovarse indefinidamente por medio del pago de las tasas de renovación exigidas cada vez que vence el plazo.

1.4.5 Procedimientos de recurso

En función del sistema jurídico del país, la denegación parcial o total de una solicitud puede recurrirse ante el registro, ante un órgano administrativo de recurso o ante un tribunal.

Normalmente, la desestimación de una oposición será objeto de recurso.

1.4.6 El símbolo ® de marca registrada

Acompañar los productos de un aviso de marca para identificarla no siempre es, por sí mismo, una condición del derecho a la protección.¹⁰ El uso de esos avisos solo se prevé en algunos países. El símbolo de una R dentro de un círculo, ®, se ha convertido en un aviso de marca registrada reconocido en todo el mundo. Algunas empresas añaden la designación "TM" o TM a las marcas

9 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 18.

10 Convenio de París, art. 5D.

de productos no registradas y “SM” o SM a las marcas de servicios no registradas, para indicar que reclaman derechos exclusivos. En algunos países, puede ser un delito aplicar esas letras a las marcas que no están registradas.

1.5 Requisitos para la validez de las marcas

1.5.1 Signos que pueden ser marcas

Por lo general, en el Derecho de marcas no se definen exhaustivamente los tipos de signos que pueden ser como marcas. En principio, los signos que pueden servir para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras pueden ser palabras, letras y números, jeroglíficos (como dibujos y logotipos) o combinaciones de estos. También pueden consistir en marcas en color (que pueden ser un color o una combinación de colores), signos tridimensionales, determinadas marcas sonoras, olfativas u otros signos invisibles, como los sensibles al tacto.¹¹

1.5.2 Carácter distintivo intrínseco o adquirido

Por lo general, para constituir una marca y recibir protección, los signos deben ser “distintivos,” es decir, capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.¹² En la práctica, esto significa que, para que una marca funcione, debe ser distintiva de los productos o servicios cubiertos por el registro. El “carácter distintivo” de una marca consiste en su capacidad para identificar productos o servicios de un origen comercial concreto, por lo que depende de la percepción del consumidor medio de los productos o servicios comprendidos en la solicitud.

Existen varios grados de carácter distintivo. Algunos tipos de marcas pueden considerarse fuertes o débiles intrínsecamente, pero esta caracterización no es estática. El usuario o terceros pueden tomar medidas para reforzar el grado de carácter distintivo de un signo, pero también es posible perder esta cualidad.

Los tipos de marcas que en general se consideran los más distintivos intrínsecamente son los siguientes:

- las **marcas inventadas**, que son palabras o signos imaginados sin ningún significado; y
- las **marcas arbitrarias**, que son palabras o signos que tienen un significado, pero carecen de relación lógica con el producto que promocionan.

Los **signos sugestivos** —que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero no describen esas características— cuentan con un grado reducido de carácter distintivo, y suelen obtener una protección menor. En algunos países, es posible que se consideren demasiado descriptivos y, por lo tanto, no cumplan en absoluto las condiciones de registro.

Los signos más débiles son los descriptivos o genéricos.

- Los **signos descriptivos** son los que se limitan a describir algunas características del producto al que se refieren, como la clase, la calidad, el fin previsto, el valor, el lugar de origen, el momento de la fabricación o cualquier otro rasgo del producto al que aplica o se pretende aplicar el signo. No reúnen las condiciones para obtener protección, a menos que se pueda demostrar que el carácter distintivo se ha adquirido con el tiempo mediante el uso extendido en el mercado.
- Los **signos genéricos** son los que definen la categoría o el tipo de artículo al que pertenecen los productos. Carecen completamente de carácter distintivo y *no pueden protegerse* como marcas, porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre.

En muchos países, puede superarse una objeción basada en la ausencia de carácter distintivo si se prueba que el signo ha adquirido un significado secundario o carácter distintivo mediante el

11 En el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC figura una lista no exhaustiva de ejemplos de los signos que pueden registrarse como marcas.

12 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 15.1.

uso. Debe demostrarse que el público consumidor reconoce el nombre descriptivo como marca referida al origen de los productos o servicios. Esto suele suceder como resultado de un uso generalizado y prolongado o de una actividad intensa de mercadotecnia.

1.5.3 Exclusión del registro por otros motivos

Las marcas que **pueden resultar engañosas para el público** en cuanto a la naturaleza, la calidad u otras características de los productos o a su origen geográfico no cumplen las condiciones para el registro. Si se emplean signos descriptivos o indicativos del origen geográfico para referirse a productos que no tienen la procedencia descrita o indicada, se considera que es probable que resulten engañosas para el público.

Los signos considerados **contrarios a las buenas costumbres o al orden público** también están excluidos de la idoneidad para el registro.

Por último, algunos países cuentan con una **lista de signos específicos** que se excluyen del registro, como la bandera nacional, el nombre oficial del país o de instituciones oficiales, determinados nombres comerciales, el nombre de personas célebres, los signos de pueblos indígenas y palabras o expresiones extranjeras.

También se exige a los miembros de la OMC que impidan determinados usos no autorizados de las indicaciones geográficas y su registro como marcas.¹³

Los signos notificados de otros Estados miembros y organizaciones intergubernamentales (como las Naciones Unidas) también están protegidos contra el registro o el uso en cuanto que marcas o elementos de marcas sin el permiso de la autoridad competente.¹⁴

1.5.4 Motivos absolutos y relativos de denegación

Los **motivos absolutos de denegación** son los que afectan a las categorías de signos excluidas del registro en virtud de disposiciones específicas del Derecho de marcas, como las mencionadas en los apartados 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3.

Los **motivos relativos de denegación** son aquellos que surgen cuando la marca que se pretende registrar entra en conflicto con derechos de marca anteriores o con otros signos. En algunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se compruebe la posibilidad de que haya conflictos con marcas existentes, incluidas las marcas no registradas y las notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo lo comprueban cuando otra empresa impugna el registro de la marca tras su publicación.

El registro de una marca también puede prohibirse debido a la existencia de un derecho anterior (por ejemplo, el derecho sobre un nombre o una imagen personal, un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial), a menos que el titular del derecho anterior haya dado su consentimiento para el uso de la marca.

En algunos países, las solicitudes de registro de marcas se examinan únicamente en relación con los motivos absolutos, y corresponde al titular de los derechos anteriores oponerse o iniciar una acción de cancelación o por infracción contra el registro o el uso del signo más reciente.

En otros países, la oficina examina tanto los motivos absolutos como los relativos antes de conceder la protección, así como en los procedimientos de oposición.

1.5.5 Requisito de uso

En muchos países, se exige el uso de la marca para mantener el registro, pero el uso no puede ser una condición previa para obtener el registro.¹⁵ En algunas jurisdicciones, para registrar una marca debe presentarse una prueba del uso o una declaración en la que se afirme que

13 Acuerdo sobre los ADPIC, arts. 22 a 24.

14 Convenio de París, art. 6ter.

15 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 15.3.

la empresa tiene intención de utilizar la marca en el futuro. Puede cancelarse el registro de una marca registrada si esta no se usa durante varios años (por ejemplo, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, un mínimo de tres años¹⁶), a menos que el titular de la marca demuestre que hubo razones válidas para ello. Las justificaciones válidas de la ausencia de uso pueden ser, por ejemplo, situaciones de fuerza mayor, restricciones a la importación u otras circunstancias que no estén relacionadas con la culpa o negligencia del titular de la marca.

Un uso indebido también puede llevar a la pérdida de los derechos de marca, por ejemplo, si el titular que consta en el registro ha hecho uso (o tolerado el uso) de la marca como nombre genérico, lo cual tiene como resultado la pérdida de su idoneidad como marca. Este uso puede consistir en utilizar la marca para designar o nombrar un producto.

1.6 Derechos otorgados por el registro de marca

1.6.1 El derecho a impedir que terceros utilicen la marca

El titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo a impedir a todo tercero no autorizado utilizar, en el ejercicio del comercio, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares a aquellos a los que se refiere la marca registrada, cuando dicho uso pueda generar confusión.¹⁷ En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.¹⁸

En los países en los que la ley prevea un procedimiento de oposición, el propietario de una marca registrada puede oponerse a las solicitudes de registro de marca presentadas por terceros cuando se refieran a signos idénticos o similares aplicados a productos o servicios idénticos o similares. El propietario también puede iniciar acciones judiciales para invalidar marcas idénticas o similares que ya se hayan registrado.

El propietario de una marca puede ejercer su derecho exclusivo por medio de una acción por infracción (véase el apartado 1.8).

1.6.2 El derecho a impedir que terceros utilicen marcas notoriamente conocidas

Respecto de las marcas notoriamente conocidas, el derecho a impedir que terceros utilicen la marca no solo se aplica a las marcas cuya similitud puede provocar confusión, empleadas en relación con productos idénticos o similares, sino también a marcas tan similares que crean confusión vinculadas con productos diferentes, cuando el uso de la marca en relación con esos productos o servicios indique una conexión entre estos y el propietario de la marca registrada y exista la probabilidad de que el uso cause un perjuicio a los intereses del propietario de la marca registrada.¹⁹ Dicho de otro modo, esta protección más amplia se concede cuando el uso de la misma marca o una marca casi idéntica en relación con otros productos diferentes implique una ventaja indebida o sea perjudicial para el carácter distintivo o la reputación de la marca. El uso de un signo similar a una marca notoriamente conocida puede, por ejemplo, “deteriorar” su reputación, “diluir” su carácter distintivo o “parasitar” su prestigio para beneficiarse de su atractivo.

1.6.3 El derecho a disponer de una marca como objeto de propiedad

El propietario de una marca registrada también tiene derecho a ceder la marca a un tercero y a conceder una licencia sobre su uso sin perder la propiedad de la marca.

1.6.3.1 Cesión

A menudo, aunque no siempre, las cesiones forman parte de un contrato de adquisición mediante el que se venden las marcas a cambio del pago de una cantidad determinada de dinero.

16 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 19.1.

17 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 16.1.

18 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 16.1.

19 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 16.3, sobre la aplicación del Convenio de París, art. 6bis.

El titular de una marca registrada tiene derecho a ceder la marca con o sin el traspaso del negocio al que pertenece esa marca.²⁰ En ocasiones se admiten las cesiones parciales si los productos de que se trate no son similares a los que seguirá vendiendo el antiguo propietario, para no causar confusión a los consumidores.

1.6.3.2 Concesión de licencias

Las marcas pueden concederse en licencia a otras personas. En estas situaciones, el propietario de la marca mantiene la propiedad y se limita a aceptar que una o más empresas puedan utilizarla. Esta autorización suele concederse a cambio del pago de regalías, y normalmente se deja constancia del consentimiento del propietario de la marca en un contrato formal de licencia.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas:

- Las licencias **exclusivas** no permiten al licenciante utilizar la marca para sus propios productos o servicios, al menos en el territorio definido en el acuerdo de exclusividad.
- Las licencias **no exclusivas** permiten al licenciante mantener el derecho a utilizar la marca y conceder otras licencias a terceros.

En función de la naturaleza del contrato y, en particular, del carácter exclusivo o no exclusivo de la licencia, el licenciante a menudo conserva un cierto control sobre el uso que el licenciatario hace de la marca, lo que le permite asegurarse de que se mantenga una determinada calidad y seguir vinculado con esa marca.

Para salvaguardar la función de la marca de indicación del origen, es necesario y suficiente que el propietario ejerza un control sobre el uso de la marca por parte del licenciatario, en particular respecto de la calidad de los productos y las condiciones en las que se comercializan. Si se ejerce ese control de forma eficaz, el propietario de la marca registrada no corre el riesgo de que se revoque el registro porque la marca haya adquirido carácter engañoso (siempre que esta posibilidad exista en virtud de la ley aplicable).

1.6.4 Acuerdos de coexistencia

Los propietarios de marcas idénticas o similares pueden formalizar acuerdos de coexistencia en los que se establezca en qué medida y con qué condiciones pueden utilizar sus marcas respectivas. El fundamento jurídico de estos acuerdos reside en el derecho de los propietarios de marcas a dar su consentimiento para el uso de la marca.

1.6.5 Restricciones al derecho exclusivo

1.6.5.1 Importaciones paralelas

El derecho a impedir a terceros el uso de la marca puede estar limitado por el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual o doctrina de la “primera venta.”

No existe una definición internacional del término “agotamiento.” En el Acuerdo sobre los ADPIC no se establecen normas mínimas relativas al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, por lo que los Estados miembros tienen libertad para adoptar sus propios regímenes.²¹ En consecuencia, los regímenes de agotamiento de los derechos varían en función del país.

En los sistemas donde se aplica el agotamiento nacional, una vez que los productos se han introducido de modo legítimo en el mercado con el consentimiento del propietario de la marca registrada que se utiliza vinculada a esos productos, este ya no puede oponerse a otras ventas del producto que se efectúen en el ejercicio del comercio en el mercado nacional.

Sin embargo, en determinadas jurisdicciones, esas comercializaciones posteriores de los productos están sujetas al requisito de que el estado de los productos no haya cambiado ni se haya deteriorado notablemente desde que se introdujeron en el mercado.

20 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 21.

21 El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual se regula en el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En otros ordenamientos se aplica el **agotamiento regional o internacional**. Estos países tienden a establecer distintas condiciones y prácticas para permitir que el propietario de la marca se oponga a las importaciones paralelas de los productos comercializados por primera vez en un país extranjero (la primera venta).

1.6.5.2 Orden público

El derecho de uso también se rige por otras leyes y derechos. Así, por ejemplo, lo que se permite en virtud del Derecho de marcas puede estar prohibido por la legislación en materia de competencia u otras leyes. Sin embargo, el uso de una marca no puede limitarse de manera injustificada mediante requisitos especiales, como la utilización con otra marca, en una forma específica o de una manera que sea perjudicial para su capacidad de distinguir los productos o servicios.²²

Los derechos conferidos por una marca también pueden estar sujetos a unas pocas excepciones, como el uso legítimo de los términos descriptivos, siempre que se tengan en cuenta los intereses legítimos del propietario de la marca y de terceros.²³ Por ejemplo, en muchas leyes sobre marcas se establece que el propietario de la marca no puede impedir a terceros utilizar de buena fe los términos que designan sus productos y servicios si se hace únicamente a título informativo y si no se induce al público a error en cuanto al origen de los productos. El propietario de la marca tampoco puede impedir que terceros hagan referencia a sus marcas mediante actos como la inclusión de la marca en un compendio de marcas o su utilización en artículos de prensa, libros u otras publicaciones.

1.7 Revocación o invalidación

Los procedimientos de revocación o invalidación consisten en vías para suprimir marcas del registro. En algunos países, esos procedimientos son de carácter judicial.

Los procedimientos pueden culminar en decisiones sobre cuestiones relativas a motivos absolutos de denegación, como marcas que son o pasan a ser descriptivas o genéricas, o a motivos relativos, como conflictos con marcas anteriores o indicaciones geográficas protegidas.

Habida cuenta de que los procedimientos de revocación o invalidación se inician después de que se haya registrado la marca, las partes pueden solicitar la supresión del registro de la marca en circunstancias como las siguientes:

- La marca no debería haberse registrado, porque es **nula** (es decir, porque no cumple los criterios para recibir protección, como el carácter distintivo).
- La marca no se ha utilizado durante el período establecido y la **falta de uso** es injustificada.
- La marca ha perdido su carácter distintivo y ha **pasado a ser genérica**, porque el propietario la ha utilizado de manera indebida o tolerado el uso por terceros.
- La marca **ha adquirido un carácter engañoso** como consecuencia del uso que le ha dado el propietario en el mercado.

El registro puede suprimirse total o parcialmente cuando se trate de determinados productos o servicios a los que se aplican los motivos de revocación o invalidación.

En los sistemas de marcas en los que no se prevén procedimientos de oposición, los de revocación o invalidación ofrecen una vía alternativa para impugnar el registro de una marca.

1.8 Acción por infracción

Las acciones por infracción de la marca son el medio más habitual para hacer valer derechos de marca.

22 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 20.

23 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 17.

Se infringe una marca si el uso de un signo idéntico o similar vinculado con productos idénticos o similares genera la probabilidad de crear confusión.

Las infracciones pueden surgir de cuatro situaciones diferentes, a saber, si el presunto infractor utiliza:

- un signo **idéntico** respecto de productos o servicios **idénticos**;
- un signo **similar** respecto de productos o servicios **idénticos**;
- un signo **idéntico** respecto de productos o servicios **similares**; o
- un signo **similar** respecto de productos o servicios **similares**.

Cuando un signo idéntico a la marca registrada anteriormente se utiliza para productos o servicios idénticos, se presume que existe probabilidad de confusión y, por lo tanto, no es necesario probarla.²⁴

Para valorar las otras tres formas de infracción, quien adopta la decisión debe evaluar la probabilidad de confusión. A tal fin, examinará dos variables comunes, a saber:

- en qué medida la marca supuestamente infractora es similar a la infringida; y
- en qué medida los productos o servicios a los que se refiere el registro son similares a los productos o servicios respecto de los que se ha cometido la presunta infracción.

1.8.1 Probabilidad de confusión

Para valorar la similitud, debe evaluarse si es probable que el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate piense, equivocadamente, que los productos o servicios que llevan el signo supuestamente infractor proceden del propietario de la marca registrada anterior.

Para ello, debe analizarse lo siguiente:

- la similitud entre la marca registrada anterior y el signo supuestamente infractor;
- la similitud entre los productos y servicios para los que se registró la marca anterior y aquellos respecto de los cuales se utiliza el signo supuestamente infractor; y
- si el uso del signo supuestamente infractor genera probabilidad de confusión.

Para averiguar si se genera confusión o es probable que se genere, se debe determinar cuál es el sector del público que interesa, es decir, las personas que es probable que consuman los productos en cuestión.

Para resolver la cuestión de la probabilidad de que el uso impugnado de la marca lleve a confusión no es necesario demostrar la existencia *real* de confusión en un consumidor concreto, aunque una prueba en este sentido puede contribuir a que la instancia decisora llegue a esa conclusión.

Igualmente, si bien no es necesario que el propietario de la marca demuestre la *intención* del infractor de crear confusión en los consumidores, probar esa intención también puede ayudar a que la instancia encargada de adoptar la decisión concluya que ha habido infracción.

Cuanto más similares sean las marcas y los productos o servicios, más probable será la confusión del consumidor medio.

1.8.1.1 Similitud de las marcas

Para valorar la similitud entre una marca registrada anterior y un signo supuestamente infractor, pueden tenerse en cuenta algunos principios amplios de interpretación, como los que figuran a continuación.

En primer lugar, no es probable que el consumidor vea la marca registrada junto con el signo supuestamente infractor de manera que pueda hacer una verdadera comparación. En cambio, el consumidor seguramente se encontrará con el signo supuestamente

24 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 16.1.

infractor mostrado por separado y lo comparará con el recuerdo que tiene de la marca anterior. Además, el grado de atención que se espera que preste el consumidor puede depender de la naturaleza de los productos o servicios de que se trate. Así, puede esperarse que el grado de atención sea mayor respecto de los artículos de lujo o poco habituales que de los productos más corrientes. Por lo tanto, la primera impresión del consumidor a menudo es importante.

En segundo lugar, las marcas deben compararse en su conjunto. Las diferencias que pueden pasar inadvertidas para el consumidor medio deben considerarse menos importantes que los elementos comunes que pueden generar confusión fácilmente. El contexto de esos elementos en la estructura o diseño del signo es importante.

En tercer lugar, las marcas que tienen un fuerte carácter distintivo o tienen un elemento muy distintivo —de manera que los consumidores las reconocen como indicación de la procedencia de los productos— tienen más probabilidades de confundirse cuando el signo infractor reproduce de manera exacta o casi exacta el elemento distintivo que cuando la marca tiene un significado que la asocia a los productos para los que se registró. Por el contrario, cuando dos signos comparten un elemento descriptivo (dos propietarios distintos lo utilizan), se espera que la atención del consumidor se centre en el resto de la marca.

En cuarto lugar, la similitud de más de un aspecto del signo puede generar confusión, ya se refiera a la escritura (y su presentación gráfica), a la pronunciación (dado que es posible que signos que se escriben distinto se pronuncien de manera similar) o al significado (puesto que dos significados muy distintos pueden evitar que se confundan signos que, de otro modo, serían tan similares que inducirían a confusión). Es importante señalar que la similitud de uno de esos aspectos puede ser suficiente para generar probabilidad de confusión y dar lugar a infracción.

1.8.1.2 Similitud de los productos o servicios

La similitud de los productos o servicios no puede determinarse mediante una mera referencia a las clases en las que se registran los productos o servicios, puesto que esa clasificación tiene un carácter puramente administrativo. Una prueba muy clara de ello es el hecho de que productos muy diferentes en ocasiones pueden incluirse en la misma clase, mientras que productos similares pueden pertenecer a clases distintas.

En cambio, para valorar la similitud de los productos o servicios competidores debe observarse si, cuando los productos o servicios se hayan ofrecido a la venta con signos idénticos o similares, el público consumidor probablemente los confundiría y pensaría que tienen la misma procedencia. Esto se determina caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no solo la naturaleza de los productos, su composición material, el fin para el que se utilizan y los circuitos comerciales habituales, sino también su procedencia y punto de venta habituales.

1.8.2 Falsificación

La falsificación de marcas es un tipo de infracción de marca, es decir, toda falsificación constituye infracción, pero no toda infracción consiste en falsificación.²⁵ La falsificación de marcas a menudo se asocia con la infracción “primaria” de marcas (es decir, signo idéntico a la marca registrada anterior y productos y servicios idénticos), en cuyo caso se presume la probabilidad de confusión, y se distingue de la infracción “secundaria” de marcas, que requiere que se demuestre la probabilidad de confusión (véase el apartado 1.8).

Los productos de marca falsificados por lo general se definen como “cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca [...]”²⁶

25 Véase el informe del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en el asunto DS362 (China — Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual), párr. 7.520, disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds362_s.htm.

26 Acuerdo sobre los ADPIC, nota a pie de página n.º 14.

Para determinar la existencia de falsificación, no suele bastar con la probabilidad de confusión, sino que ambas marcas deben ser idénticas o indistinguibles. La falsificación da la impresión de ser el producto auténtico procedente del verdadero fabricante o comerciante.

Habitualmente, la idea de producto falsificado se asocia con la categoría de productos de lujo que llevan una marca notoriamente conocida, pero en realidad la falsificación se produce en todos los sectores de la industria. Los productos falsificados también pueden consistir en bienes o servicios especializados para los que solo hay un pequeño grupo de consumidores. Dependerá de la legislación de cada país que se pueda considerar falsificación el uso de la marca en productos o servicios diferentes.

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se deben establecer “procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio [...] a escala comercial.”²⁷ Sin embargo, se trata de una obligación mínima, y los miembros de la OMC pueden optar por aplicar procedimientos y sanciones penales en un conjunto más amplio de causas.²⁸ En el Acuerdo sobre los ADPIC no se exige a los países que tipifiquen como delito la falsificación de marcas que no estén registradas en la jurisdicción en la que se hayan importado los productos o donde haya tenido lugar el acto (a saber, la falsificación de marcas extranjeras conocidas).

Si bien en el Acuerdo sobre los ADPIC se exige no solo la protección de los productos contra la falsificación, sino también la de las marcas de servicios, en la práctica el tratamiento de la falsificación de estas marcas varía en función de la jurisdicción.

27 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

28 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 1.

Capítulo 2

Patentes

2.1 Introducción

La protección por patente es un derecho de monopolio muy valioso que se concede al titular de la patente, que suele ser un inventor o alguien a quien el inventor haya cedido el título respecto de la invención, durante un período determinado y como compensación por divulgar la invención al público. Las patentes se conceden por medio de un proceso de registro, y las solicitudes deben cumplir unos requisitos de validez estrictos.

En el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se hace referencia a la materia patentable de la siguiente manera:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

De acuerdo con el Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros de la OMC podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuando ello sea necesario para proteger el orden público o las buenas costumbres, así como 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.²⁹ También pueden excluirse de la patentabilidad determinados métodos de tratamiento de personas o animales, así como las plantas y los animales.³⁰

Los derechos que confieren las patentes se regulan en el artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el 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.

El titular de una patente puede cederla, transmitirla mediante sucesión y conceder en licencia algunos o todos los derechos conferidos por la patente.³¹

29 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.2.

30 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.3.

31 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.2.

2.2 ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo (registrado en un documento denominado “patente,” que consta de una memoria descriptiva y de reivindicaciones) concedido por una oficina de patentes nacional (de un país), o por una oficina de patentes regional (de un grupo de países), respecto de una invención, que:

- es **nueva (novedosa)**;
- implica **actividad inventiva**; y
- es **susceptible de aplicación industrial**.

Confiere a su titular el derecho, protegido por la ley, de impedir a terceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invención patentada, o de interrumpir dichos actos.

Las patentes son derechos territoriales, restringidos a los límites geográficos del país o región de que se trate. Son válidas durante un período limitado —por lo general, 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud—, siempre que se paguen de forma oportuna las tasas de mantenimiento exigidas.

A cambio del derecho exclusivo conferido por la patente, los solicitantes deben divulgar la invención al público por medio de la memoria descriptiva, que consiste en una descripción escrita detallada, exacta y completa de la invención que figura en la solicitud de patente. Las patentes concedidas (y, en muchos países, las solicitudes de patente) se publican en un boletín o diario oficial.

Por consiguiente, el acuerdo esencial entre el titular de la patente y el Estado es que, a cambio de la divulgación al público de algo nuevo e inventivo (en lugar de mantenerlo en secreto), se recompensa al titular con un monopolio. Los requisitos de validez que figuran más adelante reflejan este acuerdo.

2.2.1 ¿Qué es un modelo de utilidad?

En algunos países, determinados tipos de invenciones en constante evolución o pequeñas adaptaciones de productos pueden protegerse como modelos de utilidad, en lugar de mediante patente. En algunos ordenamientos, los modelos de utilidad pueden estar limitados a determinados sectores tecnológicos, y aplicarse solamente a productos, y no a procesos.

Si bien las diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes dependen de cada jurisdicción, a continuación, se presentan las principales características que presentan habitualmente.

- El requisito de “actividad inventiva” de los modelos de utilidad puede estar menos presente que en la protección por patente, o no exigirse en absoluto.
- Los procedimientos para conceder modelos de utilidad por lo general son más rápidos y sencillos que los de concesión de patentes.
- Las tasas de adquisición y mantenimiento del derecho suelen ser menores en el caso de los modelos de utilidad que en el de las patentes.
- La duración máxima de un modelo de utilidad normalmente es más breve que la de las patentes.

Las solicitudes de modelos de utilidad o los modelos de utilidad concedidos generalmente pueden transformarse en solicitudes de patente ordinarias.

En algunos países, es posible presentar una solicitud de patente y otra de modelo de utilidad respecto de la misma invención, y la rapidez relativa de ambas solicitudes permite al solicitante beneficiarse de la protección del modelo de utilidad mientras esté pendiente la concesión de la patente.

2.3 Fuentes internacionales del Derecho

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)³² se aplica a la propiedad industrial en un sentido general, que comprende las patentes y los modelos de utilidad. Las disposiciones sustantivas del Convenio se clasifican en tres categorías, a saber, trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

- Con arreglo a las disposiciones del **trato nacional**³³ del Convenio de París, cada Estado contratante debe conceder a los derechos de propiedad industrial de los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que concedan a sus nacionales. Los nacionales de los Estados no contratantes también tienen derecho al trato nacional de conformidad con el Convenio de París si están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los Estados contratantes.
- En el Convenio de París se prevé el **derecho de prioridad**³⁴ respecto de las patentes (y los modelos de utilidad, en los países donde existen). Este derecho consiste en que, a partir de una primera solicitud ordinaria presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante puede solicitar protección en cualquiera de los demás Estados contratantes dentro de un plazo determinado (12 meses en el caso de las patentes y los modelos de utilidad). Esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día que la primera solicitud. Por lo tanto, tendrán prioridad respecto de toda solicitud que haya presentado otra persona respecto de la misma invención o modelo de utilidad durante el período correspondiente, y la evaluación de las solicitudes de prioridad no se verá afectada por la publicación de una invención o la venta de artículos que llevan un dibujo o modelo (diseño) industrial durante el período en cuestión, por ejemplo.
- En algunas de las **normas comunes** del Convenio de París relativas a las patentes se establece la independencia de las patentes obtenidas en distintos Estados contratantes,³⁵ el derecho del inventor a que se le mencione como tal en la patente³⁶ y las condiciones para la adopción de medidas legislativas nacionales para regular la concesión de licencias obligatorias.³⁷

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970)³⁸ o PCT hace posible solicitar protección por patente para una invención de manera simultánea en numerosos Estados contratantes mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente. Toda persona nacional o residente en esos países puede presentar una solicitud de este tipo.³⁹ Pueden presentarla ante la oficina de patentes nacional del país del que son nacionales o en el que residen (denominada “oficina receptora”) o bien ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra.⁴⁰ La OMPI no concede la patente solicitada, y no existen las patentes mundiales. En cambio, el efecto de la solicitud internacional en cada Estado designado es el mismo que el de las solicitudes de patente nacionales presentadas ante la oficina de patentes nacional.⁴¹

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994),⁴² administrado por la OMC, somete a los Estados miembros de esta a otras normas y obligaciones específicas de los derechos de propiedad intelectual. En lo que respecta a las patentes, en el Acuerdo sobre los ADPIC se define la materia que puede protegerse, los derechos que se concederán, las excepciones admisibles a esos derechos y la duración mínima de la protección.⁴³ Además, armoniza la protección mínima que cada país debe proporcionar a los

32 Véase la nota a pie de página 3, capítulo 1, del presente tomo.

33 Convenio de París, arts. 2 y 3.

34 Convenio de París, art. 4.

35 Convenio de París, art. 4*bis*.

36 Convenio de París, art. 4*ter*.

37 Convenio de París, art. 5A.2) a 5).

38 Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001 (“PCT”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12635>.

39 PCT, art. 9.

40 PCT, arts. 2.xv) y 10.

41 PCT, art. 11.3).

42 Véase la nota a pie de página 1, capítulo 1, del presente tomo.

43 En el ámbito de las patentes, las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los ADPIC son los arts. 27 a 34.

nacionales de los demás países miembros de la OMC.⁴⁴ En el Acuerdo sobre los ADPIC también se prevén “flexibilidades” concebidas para permitir, en particular, a los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) la aplicación de normas compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC de manera que puedan establecer sus propias políticas estatales con arreglo a las circunstancias nacionales. En la Declaración de Doha,⁴⁵ adoptada por los miembros de la OMC en 2001, se aclara la interpretación de esas flexibilidades para los PMA en relación con los productos farmacéuticos, así como su aplicación al agotamiento de los derechos, las licencias obligatorias y la extensión del período de transición.

2.4 Obtención de la protección por patente

Las patentes se conceden a la primera persona que presenta una solicitud respecto de una invención.

2.4.1 Presentación de una solicitud de patente

Los solicitantes deben presentar la solicitud de patente ante una oficina de patentes nacional o con arreglo al PCT. La solicitud de patente comprenderá:

- una **memoria descriptiva**, en la que se divulga la invención; y
- **reivindicaciones**, que establecen el alcance de la protección exclusiva que se solicita.

Como se analiza más adelante en este capítulo, en los procedimientos de patentes:

- las cuestiones relativas a la **infracción** se examinan con arreglo al alcance de las reivindicaciones; y
- las cuestiones relativas a la **validez** se examinan con arreglo a la memoria descriptiva (la divulgación) y al alcance de las reivindicaciones en la fecha de prioridad aplicable a estas reivindicaciones.

En el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establecen los requisitos generales de la memoria descriptiva:

Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Las dos fechas fundamentales para las solicitudes de patente son la fecha de presentación y la fecha de prioridad.

- La **fecha de presentación** es aquella que da inicio a determinados plazos, como el de la duración de las patentes.
- Cuando proceda, la **fecha de presentación** también determina la fecha de prioridad de toda solicitud posterior que se presente en otro país con arreglo a lo establecido en el Convenio de París (véase el apartado 2.3).

La fecha de prioridad también es importante para la evaluación de la novedad y la actividad inventiva.

2.4.2 Examen

Las etapas administrativas del proceso de solicitud de una patente suelen ser las siguientes:

⁴⁴ Acuerdo sobre los ADPIC, art. 3.

⁴⁵ Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Conferencia Ministerial de la OMC (“Declaración de Doha”), disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm.

1. **Examen de forma:** en primer lugar, la oficina de patentes comprueba que la solicitud cumpla las formalidades o requisitos administrativos.
2. **Búsqueda:** en muchos países, la oficina de patentes efectúa una búsqueda para determinar el estado de la técnica. El informe de búsqueda se utiliza en el examen de fondo.
3. **Examen de fondo:** la oficina de patentes puede asegurarse de que la solicitud satisfaga los requisitos de patentabilidad. Sin embargo, no todas las oficinas realizan este examen, y algunas de ellas lo hacen previa petición en un plazo específico. Se da al solicitante la oportunidad de contestar y modificar la solicitud si no se observan algunos aspectos.
4. **Publicación:** en la mayor parte de los países, la solicitud de patente se publica 18 meses después de la fecha de la primera presentación. Por lo general, las oficinas de patentes también publican la patente una vez concedida.
5. **Concesión:** si el proceso de examen culmina en una conclusión positiva, la oficina de patentes concede la patente y emite un certificado de concesión.
6. **Oposición:** muchas oficinas de patentes prevén otro plazo en el que los terceros interesados pueden oponerse a la concesión de una patente. Los procedimientos de oposición pueden iniciarse previa o posteriormente a la concesión (véase el apartado siguiente).

2.4.3 Sistemas de oposición (previa o posterior a la concesión)

Muchos países prevén mecanismos de oposición en sus regímenes de patentes. Los sistemas de oposición brindan a terceros la oportunidad de oponerse a la concesión de una patente.

Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de concesión. La oposición puede presentarse poco tiempo antes de que se conceda la patente (**oposición previa a la concesión**) o después de la concesión (**oposición posterior a la concesión**). Es posible combinar la oposición previa y posterior a la concesión en el mismo sistema.

En general, los procedimientos de oposición son procesos entre varias partes (*inter partes*) que se tramitan ante la oficina de patentes, no un tribunal. Sin embargo, los procedimientos de oposición pueden llevarse a cabo ante un órgano especial de oposición, que puede estar compuesto total o parcialmente por jueces.

En algunos países, el procedimiento administrativo de oposición tiene un efecto preclusivo respecto de procedimientos civiles. En otros países, pueden tramitarse procedimientos administrativos y civiles de forma paralela e independiente.

En general es posible recurrir la decisión definitiva de un órgano de oposición, ya se trate de un órgano de la oficina de propiedad intelectual correspondiente o de un tribunal judicial.⁴⁶

El sistema de oposición se complementa con mecanismos relacionados que permiten a terceros intervenir en el proceso de examen de la patente antes de que se conceda o impugnar la patente tras su concesión. Algunos de esos otros mecanismos son los siguientes:

- **Observaciones de terceros:** en algunos países, los terceros pueden presentar información sobre el estado de la técnica pertinente para la determinación de la patentabilidad.
- **Nuevo examen:** en algunos países, la oficina de patentes puede volver a examinar la validez de una patente, previa petición del titular de la patente o de un tercero. Los procedimientos de nuevo examen se tramitan en ausencia de las partes (*ex parte*) en algunos países y con presencia de ambas (*inter partes*) en otros. De existir, el sistema de nuevo examen a menudo tiene un efecto preclusivo, es decir, impide a la parte que solicita el nuevo examen solicitar una revisión por vía judicial sobre la base de los mismos motivos.

46 Según el artículo 62.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, las decisiones administrativas definitivas en los procedimientos relativos a la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, así como en los procedimientos de revocación administrativa e *inter partes*, estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial.

- **Mecanismos administrativos de revocación e invalidación:** consisten en una revisión *inter partes* de la validez de la patente y, en muchos países, no están sujetos a un determinado plazo a partir de la concesión de la patente. Si bien esta revisión administrativa tiene elementos cuasijudiciales en algunos países, el procedimiento es distinto de los procesos de revisión judicial y se tramita ante un órgano distinto de un tribunal. Sin embargo, el órgano que realiza la revisión administrativa puede contar con jueces entre sus miembros.

2.4.4 Concesión de la patente y duración de la protección

Los derechos de patente comienzan a surtir efecto en la fecha de la concesión de la patente. En muchos países, desde que se publica, una solicitud de patente proporciona al solicitante una protección temporal. No obstante, el solicitante únicamente se convierte en el titular de la patente y puede hacer valer el derecho una vez que se conceda la patente.

Según la norma internacional actual, la duración de la protección es de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud,⁴⁷ siempre que se paguen de manera oportuna las tasas de renovación o mantenimiento y que durante ese plazo no prospere ningún recurso de invalidación o revocación. Si una invención se hace obsoleta o no puede comercializarse de forma provechosa, el titular de la patente puede renunciar a mantener o renovar la patente y, de este modo, permite que la patente caduque antes del vencimiento de ese plazo.

Una vez que caduca la patente, la invención pasa a ser de propiedad pública.

En algunos países, puede preverse una ampliación del plazo de protección por patente de 20 años si la comercialización se ha aplazado debido al tiempo necesario para obtener de las autoridades estatales la aprobación para la comercialización (por ejemplo, en el caso de los productos farmacéuticos o agroquímicos).

En otros países, en lugar de ampliar la duración de la patente, la oficina de propiedad intelectual puede conceder un certificado complementario de protección para prolongar el período de protección. Estos certificados suelen otorgarse en relación con las patentes de las categorías mencionadas cuya comercialización se ha aplazado debido a los requisitos de la autorización.

Los certificados complementarios de protección tienen una duración limitada y, por lo general, no exceden los cinco años.

2.4.5 Procedimientos de recurso

En muchos sistemas se prevé alguna forma de procedimiento administrativo de recurso en la oficina de patentes contra la decisión de un examinador de patente, como las cámaras de recursos.

En otros sistemas, los tribunales conocen de los recursos contra las decisiones de las oficinas de patentes, ya sea por medio de una revisión judicial o de un nuevo proceso judicial.

Independientemente de esta configuración interna, a menudo los tribunales desempeñan un papel importante al revisar las decisiones de la oficina de patentes, como las adoptadas durante el proceso de solicitud (por ejemplo, establecer una fecha de presentación), las de desestimación de una solicitud de patente o denegación de una patente y las adoptadas cuando el titular de la patente no ha pagado una tasa de manera adecuada u oportuna.

Al resolver esos recursos, el tribunal normalmente tiene a su disposición las siguientes líneas de acción:

- desestimar el recurso;
- estimar el recurso;
- devolver el asunto a la oficina de patentes para que vuelva a examinarlo; o

47 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 33.

- si la decisión recurrida consistía en desestimar la solicitud, el tribunal puede permitir que el titular de la patente modifique las reivindicaciones e indicar a la oficina de patentes que conceda a la invención la protección por patente.

Si el tribunal devuelve el asunto a la oficina de patentes, puede formular recomendaciones para modificar las reivindicaciones, la descripción o los dibujos.

2.5 Requisitos para la validez de las patentes

Para poder obtener protección por patente, la invención reivindicada generalmente debe:

- constituir materia patentable;
- ser nueva (requisito de novedad);
- implicar actividad inventiva (requisito de no evidencia);
- ser susceptible de aplicación industrial (o útil);⁴⁸
- estar divulgada de manera clara y completa en la solicitud de patente (requisito de divulgación); y
- contener reivindicaciones que definan el alcance de la invención cuya protección se solicita.

El alcance de la protección por patente se define en las reivindicaciones. En consecuencia, para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos de materia patentable, novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicabilidad industrial (utilidad) se debe centrar la atención en las reivindicaciones.

En las causas sobre patentes con frecuencia surgen cuestiones técnicas, porque las patentes a menudo se centran en los ámbitos de la ciencia o la tecnología. Los tribunales y los examinadores de patentes que examinan la validez o la infracción de las patentes muchas veces se basan en pruebas periciales. En general, el objetivo de estas pruebas es poner al tribunal o al examinador en el lugar de una persona experta en la materia en la fecha de prioridad de las reivindicaciones, para que puedan analizar el significado de las reivindicaciones y las cuestiones relativas a la validez desde la perspectiva de esa persona.

2.5.1 Materia patentable

El sistema de patentes protege las “invenciones.” El alcance del término “invención” y su definición en la legislación nacional no son uniformes.

Una invención suele considerarse un producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo o que ofrece una nueva solución técnica a un problema técnico. Por lo tanto, los elementos no técnicos, como los diseños, las obras literarias o artísticas o la música no se consideran materia patentable. La protección por patente está disponible para las invenciones, ya sean productos o procesos, de todos los ámbitos de la tecnología.⁴⁹

En la legislación de muchas jurisdicciones no se define el término “invención,” pero se establece una lista no exhaustiva de materias que no se consideran invenciones.

Si bien existen diferencias considerables entre los países, a continuación, se presentan algunos ejemplos del tipo de materia que puede aparecer en una de esas listas:

- los descubrimientos de material o sustancias que ya existen en la naturaleza;
- las teorías científicas y los métodos matemáticos; y
- los regímenes, las normas y los métodos para el ejercicio de actividades empresariales que tengan un mero carácter mental o de juego.

48 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.1.

49 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.1.

Además, las leyes nacionales pueden excluir de la patentabilidad la materia siguiente:

- los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico para el tratamiento de personas o animales (pero no los productos utilizados en esos métodos); y
- las plantas y los animales distintos de los microorganismos y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procesos no biológicos y microbiológicos.⁵⁰

(Sin embargo, cabe señalar que, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, las variedades vegetales deben protegerse mediante patentes o un sistema eficaz *sui generis*, o bien mediante una combinación de ambos.⁵¹)

En el Acuerdo sobre los ADPIC también se dispone que los miembros pueden excluir las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.⁵²

Programas informáticos

En algunos países, los algoritmos matemáticos que constituyen la base de la mejora de la funcionalidad de un programa informático pueden protegerse mediante patente, mientras que en otros países se excluyen por considerarlos materia no patentable. En algunos de estos últimos países, las invenciones relacionadas con programas informáticos pueden patentarse, siempre que pueda considerarse que el programa informático aporta una contribución técnica al estado de la técnica.

En cambio, en la mayor parte de los países, los códigos objeto y fuente de los programas informáticos pueden protegerse mediante derecho de autor. Muchas empresas protegen el código objeto de los programas informáticos por medio del derecho de autor y mantienen el código fuente como secreto comercial.

Ciencias de la vida

En los últimos años, se ha producido un aumento considerable del número de patentes solicitadas en el ámbito de las ciencias de la vida, especialmente en biotecnología. Las posturas de los distintos países difieren en cuanto a lo que puede patentarse en este ámbito. Si bien la protección por patente ha de estar disponible para las invenciones de todos los sectores de la tecnología,⁵³ la aplicación de la legislación de patentes a las invenciones de las ciencias de la vida plantea complicaciones específicas.

En primer lugar, el alcance de la materia biológica que puede cumplir los requisitos para recibir protección por patente se ha definido de manera diferente en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, existen divergencias en las posturas relativas a si el material biológico, aislado o derivado de organismos vivos que se produzcan de forma natural, es un mero "descubrimiento" o una "invención" y, de ser esto último, en qué condiciones.

En segundo lugar, en algunos países donde las plantas son materia patentable, pero las variedades vegetales no, es importante distinguir claramente unas de otras en aras de la seguridad jurídica. Para proteger el orden público y las buenas costumbres, tal vez se considere necesario impedir la explotación comercial de determinadas invenciones biotecnológicas, como los procesos para clonar seres humanos o modificar la identidad genética germinal del ser humano, por lo que es posible que estas invenciones estén excluidas de la patentabilidad. En los países donde los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico para el tratamiento de personas y animales están excluidos de la patentabilidad, es probable que un método de terapia génica para el tratamiento del cáncer no se considere una invención susceptible de obtener protección por patente.

50 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.3.

51 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.3.b). En el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (el "Convenio de la UPOV"), adoptado el 2 de diciembre de 1961, se establece un sistema *sui generis* para la protección de las obtenciones vegetales que se utiliza en numerosos países. El Convenio está disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/27>.

52 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.2.

53 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 27.1.

Habida cuenta de los avances tecnológicos constantes en las ciencias de la vida, las cuestiones relativas a la elegibilidad siguen siendo objeto de evolución jurídica y judicial en varias jurisdicciones.

2.5.2 Novedad

La novedad no puede afirmarse, sino que lo único que puede demostrarse es su ausencia.

Una invención es nueva (novedosa) si no forma parte del estado de la técnica. Si bien la definición de “estado de la técnica” puede variar en función del país, en general se entiende que es el conjunto de conocimientos técnicos pertinentes que sean de dominio público en cualquier lugar del mundo antes de la primera fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente. El concepto de estado de la técnica abarca las patentes, las solicitudes de patente y todo tipo de literatura distinta de las patentes.

Las invenciones pueden pasar a formar parte del estado de la técnica mediante la divulgación pública por tres vías, a saber:

- una descripción escrita de la invención en una publicación en cualquier forma (como la publicación en una revista científica, también en formato digital).
- una descripción oral de la invención pronunciada en público (como la presentación en una conferencia, una ponencia o una emisión de radio); y
- exhibición o utilización en público (como la exposición en un catálogo de la empresa o el uso de la invención en el comercio).

Al examinar la novedad, por lo general los elementos del estado de la técnica deben analizarse de manera separada (no conjunta). Dicho de otro modo, para que un documento del estado de la técnica niegue la novedad, debe contener *todas* las características de la reivindicación de la invención. Se dice que esa referencia “es anterior” a la materia de la reivindicación.

Un documento escrito puede destruir la novedad de la invención reivindicada si la materia figura de manera explícita en el documento. Para evaluar esto, la materia a la que se refiere una reivindicación de una solicitud de patente se compara, elemento por elemento, con el contenido de cada publicación por separado. La falta de novedad puede determinarse únicamente si una publicación contiene *por sí misma* todas las características de esa reivindicación (es decir, si constituye una anterioridad de la materia mencionada en la reivindicación).

La falta de novedad también puede estar implícita en la publicación si, siguiendo las “enseñanzas” de la publicación, una persona experta con competencias normales en la materia (véase el apartado 2.5.3) podría llegar inevitablemente a un resultado contemplado en las condiciones de la reivindicación. Este tipo de falta de novedad solo se planteará cuando no existan dudas razonables sobre los efectos prácticos de las “enseñanzas” anteriores.

En muchas circunstancias, la divulgación de una invención antes de presentar una solicitud puede destruir la novedad de la invención, lo cual impediría patentarla, a menos que la ley aplicable prevea un plazo de gracia, que suele ser de seis meses a un año. En los países donde se prevé este plazo, las invenciones no pierden la patentabilidad como consecuencia de una divulgación anterior a la presentación de la solicitud efectuada por el solicitante de la patente o por un tercero con su autorización, siempre que la solicitud se presente dentro del plazo de gracia. Sin embargo, habida cuenta de que el plazo de gracia no se aplica en todos los países, contar con este plazo puede excluir la patentabilidad en otros mercados de interés.

2.5.3 Actividad inventiva (no evidencia)

Mientras que la novedad consiste en la existencia de diferencias entre la invención y el estado de la técnica, para cumplir el requisito de actividad inventiva no basta que la invención reivindicada sea nueva en el sentido de ser diferente, de alguna manera, del estado de la técnica. Se entiende que una invención conlleva actividad inventiva —es decir, no es evidente— únicamente cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no sería evidente para una persona con competencias normales en la materia (es decir, en ese sector de la tecnología concreto).

- La expresión “**competencias normales**” se utiliza para referirse a una persona hipotética que:
 - tiene acceso a toda la información del estado de la técnica pertinente y la comprende;
 - tiene habilidades y conocimientos generales comunes en la materia pertinente; y
 - tiene capacidad para aplicar las facultades habituales de lógica y razonamiento basadas en esos conocimientos sobre la materia pertinente.
- Por “**conocimientos generales comunes**” en sentido amplio se entiende la información conocida generalmente para las personas de la técnica (el sector) a la que pertenece la invención, en la fecha de prioridad de las reivindicaciones que se analizan. Se considera que esa persona tiene una capacidad innovadora limitada y no ejerce una imaginación inventiva.

Como consecuencia, la actividad inventiva tal vez sea el criterio más difícil de determinar en el examen de fondo.

En la práctica, ello significa que las pruebas de la evidencia dadas por las personas expertas respecto de la cuestión de si una invención reivindicada supone actividad inventiva deberán tratarse con precaución, si pudiera considerarse que esas personas poseen capacidad innovadora o inventiva.

La prueba de la evidencia solo es convincente cuando sea obvia para una persona que no tenga un nivel de competencias en la materia mayor que el promedio de quienes trabajan en el sector en el país correspondiente.

A diferencia de la novedad, cuya prueba no puede examinarse combinando elementos del estado de la técnica, y en función de la redacción de la legislación sobre patentes del país de que se trate, el examinador puede permitir, para determinar que la invención es evidente, que la persona hipotética con competencias normales en la materia tenga en cuenta los documentos del estado de la técnica y combine varios de ellos para llegar a la invención.

En muchos países, para valorar la actividad inventiva resulta útil tener en cuenta:

- el problema que debe resolverse;
- la solución al problema presentado; y
- los efectos ventajosos de la invención, de haberlos, respecto del estado de la técnica.

Si el problema es evidente, el examen se centra en la originalidad de la solución reivindicada. Si no se observa actividad inventiva en la solución, la cuestión se centra en si el resultado es evidente o, en cambio, asombroso por su naturaleza o su alcance.

Si una persona con competencias normales en la materia habría podido detectar el problema, resolverlo de la manera reivindicada y prever el resultado, es probable que se determine la falta de actividad inventiva.

2.5.4 Susceptibilidad de aplicación industrial (utilidad)

La invención reivindicada se considera susceptible de aplicación industrial si puede fabricarse o utilizarse en cualquier tipo de industria.

Ello significa, en primer lugar, que una invención debe poder utilizarse con un fin industrial o empresarial, y no ser puramente teórica:

- si la invención está concebida para ser un producto o formar parte de un producto, debe ser posible fabricarlo; y
- si la invención está pensada para ser un proceso o formar parte de un proceso, debe ser posible llevar a cabo ese proceso o ponerlo en práctica.

En segundo lugar, el término “industrial” debe entenderse en su sentido más amplio, distinto de la actividad meramente intelectual o estética. Ejemplos de ello serían la agricultura y la pesca.

En algunos países, el criterio de susceptibilidad de aplicación industrial se denomina “utilidad.” Si bien el alcance exacto del requisito de utilidad puede variar en función del país, la invención reivindicada por lo general cumple este requisito si la utilidad es:

- específica o particular;
- sustancial o práctica (utilidad en el “mundo real”);
- creíble.

Si se observan las características generales comunes de los requisitos de aplicabilidad industrial y de utilidad, una invención que sea claramente inviable con arreglo a las leyes de la naturaleza, como una máquina de movimiento perpetuo, no cumplirá ninguno de los dos requisitos.

2.5.5 Requisito de divulgación para la validez de una patente

En las solicitudes de patente debe divulgarse la invención de manera suficientemente clara y completa para que pudiera reproducirla una persona experta en la materia,⁵⁴ es decir, una persona con competencias normales en el sector técnico concreto. La idea de “persona experta en la materia” se define como la persona que, al leer la solicitud de patente, cuenta con conocimientos previos suficientes para comprender la invención que se divulga sin necesidad que el autor describa cada uno de los detalles básicos.

En la descripción de la invención reivindicada debe figurar al menos una manera de realizarla, así como ejemplos, si procede, y referencias a los dibujos, de haberlos. En algunos países, el Derecho de patentes exige al inventor que divulgue la “mejor manera” de fabricar o realizar la invención conocida por el solicitante en la fecha de presentación o de prioridad.⁵⁵

En cuanto a las patentes relativas a microorganismos que no pueden divulgarse de forma suficiente por escrito, en muchos países se exige el depósito del microorganismo ante una institución depositaria reconocida.

2.5.6 Unidad de la invención

En la mayor parte de las leyes sobre patentes se limita el número de invenciones diferentes que pueden incluirse en una sola solicitud de patente y se exige que esas invenciones constituyan una unidad. Si falta la unidad de la invención, es posible que el solicitante deba restringir las reivindicaciones o dividir la solicitud.

Si bien en algunos países (como los Estados Unidos de América) se aplica este criterio de manera bastante estricta, en otros (como los signatarios del Convenio sobre la Patente Europea⁵⁶) se permite que una única solicitud contenga un grupo de invenciones que estén vinculadas entre sí de manera que formen un único “concepto inventivo.” Como consecuencia de las diferencias entre las leyes aplicables, en algunos países puede bastar con una solicitud de patente, mientras que en otros se deberán presentar dos o más solicitudes para proteger la misma materia.

2.6 Derechos que confiere la protección por patente

2.6.1 El derecho exclusivo a impedir que terceros exploten la invención protegida

La concesión de una patente permite a su titular impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención protegida.⁵⁷ El titular de la patente conserva este derecho durante toda la vigencia de la patente, siempre que se paguen las tasas de renovación o mantenimiento exigidas.

54 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 29.1.

55 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 29.1.

56 Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE), de 5 de octubre de 1973, revisado en el Acta de revisión del artículo 63 del CPE de 17 de diciembre de 1991 y en el Acta de revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000 (“Convenio sobre la Patente Europea”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226>.

57 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.1.

El derecho del titular es exclusivo, a menos que este autorice a otra persona a explotar la invención mediante, por ejemplo, una licencia (véase el apartado 2.6.2). La exclusividad del derecho es la base de la protección del titular contra las infracciones (véase el apartado 2.8).

Sin embargo, los derechos sobre la invención reconocidos por la ley al titular pueden verse limitados de varias maneras.

- Los tribunales pueden modificar o invalidar las reivindicaciones que definen el alcance de la protección si existen defectos que no se detectaron antes de conceder la patente.
- Cuando la invención patentada consista en la mejora o el desarrollo de una patente ya existente y, por lo tanto, no pueda explotarse sin infringir la patente anterior, el titular de la patente recién patentada tal vez deba obtener una licencia y pagar regalías al titular de patente anterior.
- En las legislaciones nacionales se prevén excepciones y limitaciones al ejercicio de los derechos de patente exclusivos en aras del interés público (véase el apartado 2.8.2).

Una de esas limitaciones es el “agotamiento” de los derechos (véase el apartado 2.8.3.2).

2.6.2 Cesión y concesión de licencias

Los titulares pueden optar por no explotar ellos mismos las patentes y, en cambio, venderlas o conceder una licencia sobre los derechos.⁵⁸

La venta de una patente se efectúa mediante la **cesión**, que consiste en transferir la titularidad de la patente a otra persona. La cesión suele implicar el pago de una cantidad única y acordada, sin que se deban pagar regalías, independientemente de la rentabilidad futura de la patente.

La **concesión de una licencia** permite al titular de la patente autorizar a otra persona a utilizar la invención patentada con fines acordados mutuamente. Las licencias concedidas por el titular de la patente se denominan “voluntarias” (y se diferencian de las “obligatorias” o “no voluntarias”). En esos casos, por lo general ambas partes firman un acuerdo de licencia en el que se especifican las condiciones y el alcance del acuerdo.

En general, existen tres tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciarios que estarán autorizados a utilizar la patente, a saber, licencia exclusiva, licencia única y licencia no exclusiva.

- **Licencia exclusiva:** un solo licenciario tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, con exclusión del propio titular de la patente.
- **Licencia única:** tienen derecho a utilizar la tecnología patentada un solo licenciario y el titular de la patente.
- **Licencia no exclusiva:** tienen derecho a utilizar la tecnología patentada varios licenciarios y el titular de la patente.

En un mismo acuerdo de licencia, es posible que algunas disposiciones concedan unos derechos con carácter exclusivo y otros, con carácter no exclusivo o único.

El titular del derecho suele obtener como contraprestación el pago de una cantidad fija o de regalías periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto de que se trate (regalías por unidad) o en las ventas netas (regalías sobre las ventas). En muchos casos, la contraprestación por una licencia de patente es una combinación de una cantidad fija y regalías. Algunas veces, puede sustituirse la regalía por una acción en la empresa licenciataria.

Por lo general, las partes en el acuerdo de licencia pueden establecer libremente la tasa de las regalías, en función de los factores específicos de la actividad empresarial subyacente. Sin embargo, al llegar a un acuerdo, las partes deben ser prudentes para no contravenir las leyes de competencia (*antitrust*), cuyo objetivo es evitar la distorsión de la competencia. Esto es especialmente importante en el sector de la normalización técnica, donde es posible que las denominadas patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN) deban concederse en licencia en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND). También cabe señalar

58 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.2.

que, por esta razón, en algunos países los acuerdos de licencia deben registrarse ante una autoridad de regulación pública.

2.7 Revocación o invalidación

Los procedimientos de revocación o invalidación consisten en vías para suprimir patentes del registro. En algunos países, esos procedimientos son de carácter judicial.

Ante una acción interpuesta para hacer valer una patente, es muy frecuente que el demandado, además de sostener que no hubo infracción, alegue que la patente es inválida y que, por lo tanto, no puede hacerse valer aunque se haya infringido.

En algunas jurisdicciones, las cuestiones de la infracción y la validez se resuelven conjuntamente, mientras que otros ordenamientos cuentan con un sistema bifurcado en el que cada una de dichas cuestiones las dirimen de manera separada tribunales diferentes (cuyos jueces a menudo son expertos jurídicos y técnicos) o se remiten a la oficina nacional de patentes. Cuando los asuntos se resuelven conjuntamente, la defensa basada en la invalidez puede integrarse en el procedimiento por infracción en forma de reconvención. Cuando esas cuestiones se dirimen de manera separada, el demandado en un procedimiento por infracción generalmente deberá presentar por separado una acción de invalidez (también denominada “acción de nulidad”) ante el tribunal de la jurisdicción competente y solicitar la suspensión del procedimiento por infracción hasta que se resuelva la acción de invalidez. Las condiciones en las que puede suspenderse un procedimiento por infracción dependen de la legislación nacional o regional en materia de proceso civil.

La carga de la prueba de la invalidez de una patente suele recaer en la parte que la alega.

2.8 Acción por infracción

Los derechos de patente pueden infringirse de varias maneras.

En primer lugar, un tercero puede infringir deliberadamente una patente sin hacer nada por evitarlo. Esta infracción consiste en simplemente copiar la invención o en utilizarla con pequeñas variaciones o modificaciones, y puede producirse por falta de escrúpulos de la persona infractora o porque se le ha informado de que la patente (o la reivindicación) no es válida. En esas controversias, la cuestión de si se ha producido una infracción puede estar clara, en cuyo caso la principal cuestión que debe resolverse es si las reivindicaciones de la patente son válidas.

En segundo lugar, es posible que la infracción sea deliberada, pero que el tercero haya intentado evitar o “esquivar” el alcance de las reivindicaciones de la patente para no infringirla. Si bien cabe la posibilidad de que ese tercero haya intentado verdaderamente imitar la invención sin infringir la patente, incluso utilizando la idea básica del inventor, el resultado no siempre queda claramente fuera del alcance de las reivindicaciones. Es posible que esta sea la forma de infracción más frecuente a la que deben enfrentarse los titulares de patentes, puesto que es la que genera más procesos judiciales.

En tercer lugar, la infracción puede ser accidental. Habida cuenta de la posibilidad de que muchos actores trabajen al mismo tiempo para resolver un problema concreto, un tercero puede generar ideas similares a las contenidas en la invención patentada. Si bien el titular de la patente puede sospechar que se ha copiado la invención, el tercero puede haber llegado a una solución similar, si no idéntica, por una vía diferente.

2.8.1 Elementos de la infracción

En general, el titular de la patente debe demostrar determinados elementos para que se reconozca la infracción, a saber, que:

- el presunto infractor haya realizado un acto prohibido;
- el acto se refiera a una invención que coincide con las reivindicaciones de la patente;

- el acto prohibido se haya realizado después de la publicación de la solicitud de patente o de la concesión de la patente, de no haber publicación anticipada; y
- el acto prohibido haya tenido lugar en el país donde se ha concedido la patente.

2.8.1.1 Actos prohibidos

El elemento más importante para determinar la existencia de una infracción es que el demandado haya realizado una conducta prohibida.

- Cuando la invención reivindicada es un **producto**, por lo general se prohíbe fabricar, utilizar, ofrecer a la venta, vender o importar el producto patentado.⁵⁹
- Cuando la invención reivindicada es un **proceso**, se considera infracción de patente el uso del proceso patentado o la fabricación, la utilización, la oferta a la venta, la venta o la importación del producto obtenido directamente del proceso patentado.⁶⁰

Además, en varias jurisdicciones, también puede estar prohibida la infracción indirecta (por ejemplo, el suministro de todos los medios relativos a un elemento esencial de la invención para ponerla en práctica).

Las definiciones exactas de los términos utilizados para designar las distintas conductas infractoras dependen de la legislación nacional y regional y pueden ser diferentes en los distintos países. No obstante, las descripciones siguientes pueden ser de utilidad para definir de manera general un acto infractor.

Por "**fabricar el producto**" se entiende la puesta en práctica del producto reivindicado. A menudo, esto se denomina una "forma de realizar" la invención reivindicada. Esta fabricación también recibe el nombre de "manufacturación," especialmente cuando el producto se produce a escala comercial. El método de manufactura y la cantidad de producto que se fabrica es irrelevante para la cuestión de si se ha cometido una infracción de la patente relativa a ese producto.

Las **patentes de producto** generalmente protegen todos los tipos de usos y ventas del producto patentado.

El **uso de un producto patentado** no requiere repetición ni continuidad. Un solo uso constituye un acto prohibido, independientemente de quién sea el usuario del producto patentado y con qué fin lo utilice.

Ofrecer un producto a la venta puede considerarse un acto infractor independiente.⁶¹ Para ello, por lo general se ha de realizar un acto objetivo mediante el que, previa petición, se ponga el producto a disposición de alguien, que adquiere la facultad de disponer de él. Por lo general, no es necesario que el producto ofrecido se llegue a fabricar ni que esté listo para ser entregado. Habida cuenta de que las patentes otorgan derechos de carácter territorial, la oferta debe tener una conexión nacional suficiente para que pueda considerarse infractora en esa jurisdicción. Así suele suceder cuando el acto tiene lugar en un país con protección por patente. Sin embargo, las ofertas dirigidas a consumidores de otro país con protección por patente pueden considerarse actos de infracción en determinadas circunstancias y en función de la legislación nacional o regional aplicable.

Vender un producto se define generalmente como la verdadera venta del producto tras haberlo ofrecido.

Importar un producto por lo general significa que el producto, que coincide con el alcance de las reivindicaciones de patente, se introduce en un país donde se ha concedido protección. La importación es el acto físico de transportar el producto a través de una frontera para llevarlo al territorio protegido. El país de procedencia de la importación es irrelevante, y también lo es que el producto importado esté o no protegido por patente en el país en el que se fabricó o desde el que se importa.

59 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.1.a).

60 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.1.b).

61 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, art. 28.1.a).

Respecto de los **procesos patentados**, en términos amplios, el único acto prohibido es la fabricación de productos obtenidos directamente del proceso patentado. En este contexto, “directamente” significa “inmediatamente” o “sin ninguna otra transformación o modificación.” Una de las dificultades que plantea la determinación de infracción en esos casos es demostrar que se utilizó el proceso patentado para fabricar el producto. Para resolver este problema, en algunas leyes nacionales se invierte la carga de la prueba respecto de las patentes de procesos por medio de una presunción, a saber, si el producto que resulta directamente del uso del proceso patentado era nuevo en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente, salvo prueba en contrario, se presume que un producto idéntico manufacturado por un tercero se ha obtenido mediante el mismo proceso. En otras leyes se establece que, si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico se haya fabricado mediante el proceso y el titular de la patente no ha podido determinar, mediante un esfuerzo razonable, el proceso utilizado, en ausencia de prueba en contrario, se presume que un producto idéntico manufacturado por un tercero se ha obtenido mediante el mismo proceso.⁶²

2.8.1.2 Alcance de la reivindicación

Las solicitudes de patente tienen una estructura similar en todo el mundo y contienen un petitorio, una descripción, reivindicaciones, dibujos (de ser necesarios) y un resumen. El alcance de la protección por patente siempre viene determinado por las reivindicaciones. La memoria descriptiva o la descripción y los dibujos pueden utilizarse para interpretar las reivindicaciones y deben respaldarlas de manera clara y completa.

El punto decisivo de todo proceso judicial en materia de patentes es si el producto o proceso respecto del que se ha realizado la conducta prohibida está abarcado en el alcance de las reivindicaciones de la patente. Esta tarea de “interpretación de las reivindicaciones” corresponde a los tribunales, que deben aclarar el significado de las reivindicaciones. Por otra parte, la manera en la que los tribunales interpretarán una reivindicación depende de las leyes nacionales y, en cierta medida, de los reglamentos. Por lo tanto, el significado de las reivindicaciones dependerá de la jurisdicción en la que se interpreten.

Al tratar de responder a la cuestión de si un objeto concreto infringe una determinada reivindicación de patente, puede descomponerse la reivindicación en cada uno de sus elementos para compararlos con los del objeto supuestamente infractor.

Al comparar los elementos concretos de una reivindicación con los elementos correspondientes del objeto supuestamente infractor, las cuestiones siguientes pueden ser aclaradoras:

- ¿Todos los elementos de la reivindicación están presentes en el objeto supuestamente infractor?
- ¿Todos los elementos tienen la misma forma?
- ¿Todos los elementos desempeñan la misma función?
- ¿La relación entre los elementos de la reivindicación es la misma que la de los elementos del objeto?

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, es probable que se determine la existencia de infracción, siempre que la reivindicación sea válida.

Un producto o proceso infractor debe contener cada uno de los elementos de la invención definida en la reivindicación.

Sin embargo, determinar la existencia de infracción rara vez es sencillo. Por ejemplo, las meras diferencias de forma con el mismo resultado funcional pueden considerarse infracción. Asimismo, alterar el orden de las etapas de un proceso tal vez no evite la infracción si el resultado de las etapas es el mismo. Además, la mera presencia de elementos adicionales en un producto o proceso supuestamente infractor no evita la infracción si todos los elementos de la reivindicación de patente también están presentes.

62 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 34.

Con frecuencia, puede ser difícil discernir si la redacción de las reivindicaciones —interpretada a la luz de la memoria descriptiva (o de la descripción y de los dibujos), si es necesario— define una invención que se corresponde con la materia supuestamente infractora. Uno de los ámbitos más complicados de la interpretación de las reivindicaciones de patente es determinar si en la materia supuestamente infractora ha habido una sustitución con elementos equivalentes. Por ejemplo, la reivindicación puede contener el elemento “un resorte”; si el dispositivo que supuestamente infringe la patente carece de un resorte, pero sí tiene un tubo de caucho macizo que, en cierto modo, actúa como un resorte, ¿constituye una infracción?

En muchos países, se prevé una forma de la “doctrina de equivalentes” para garantizar que no se permita a los infractores utilizar la invención patentada con la mera sustitución de un elemento de la reivindicación por una variante equivalente a ese elemento desde el punto de vista técnico y funcional, independientemente de que la variante utilizada por el infractor resulte ser una mejora. Esta cuestión se resuelve de manera distinta en cada jurisdicción, en función de la metodología aplicable para determinar el alcance de las reivindicaciones. En algunos países, la equivalencia se restringe a las situaciones en las que las variantes utilizadas por el infractor funcionan sustancialmente de modo igual y producen en esencia el mismo resultado que los elementos contenidos en la reivindicación o reivindicaciones. Muchos tribunales exigen o esperan la asistencia de un experto que los guíe en cuanto a los fundamentos técnicos del argumento, es decir, si un tubo de caucho macizo puede considerarse abarcado en el término “resorte” de la reivindicación.

La mayor parte de las patentes contiene más de una reivindicación. Cuando la patente objeto de controversia tiene varias reivindicaciones respecto de las que el titular de la patente alega infracción, el tribunal deberá analizar cada una de las reivindicaciones por separado para ver si se ha infringido. Aunque se concluya que una de las reivindicaciones es inválida o no se ha infringido, si se determina que otras reivindicaciones son válidas y han sido objeto de infracción, el titular podrá demandar que se ponga fin a esa infracción.

2.8.2 Excepciones y limitaciones

Los actos prohibidos están sujetos a excepciones y limitaciones. En la mayor parte de las legislaciones nacionales se prevén situaciones concretas en las que se permite a terceros llevar a cabo determinados actos en relación con la invención patentada que, en otras circunstancias, constituirían infracción.⁶³ Si bien las excepciones y limitaciones varían en función del país, suelen consistir en lo siguiente:

- actos con fines privados y no comerciales;
- actos con el único objetivo de la investigación y la experimentación;
- actos relativos a una invención patentada cuyo titular ha introducido en el mercado o que un tercero ha puesto en el mercado con el consentimiento del titular;
- utilización de la invención patentada en aeronaves, vehículos terrestres o navíos extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el territorio o las aguas del país en el que está en vigor la patente;
- uso continuado por un tercero de la invención patentada si lo ha hecho de buena fe con fines relacionados con su actividad empresarial antes de la fecha de presentación (o de prioridad), o ha llevado a cabo preparativos efectivos o serios con tal fin;
- actos realizados exclusivamente para usos relacionados de manera razonable con la elaboración o presentación de información necesaria para obtener una aprobación reglamentaria, en particular, para productos farmacéuticos (lo cual se denomina “excepción Bolar”⁶⁴);
- preparación extemporánea de medicamentos con receta médica en farmacias por un particular con arreglo a una prescripción emitida por un profesional médico; y
- utilización del producto patentado en virtud de una licencia no voluntaria o con la autorización concedida por el Estado por motivos de interés público (véase el apartado 2.8.3.3).

63 En el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los miembros pueden prever limitadas excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que dichas excepciones no sean injustificadamente incompatibles con la explotación normal de la patente ni perjudiquen de forma injustificada los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

64 Véase la decisión del Tribunal de Apelación del Circuito Federal en el asunto *Roche Products, Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

2.8.3 Argumentos de defensa ante alegaciones de infracción

En la práctica, los argumentos de defensa más frecuentes ante acciones por infracción de patente son los siguientes:

- invalidez o nulidad;
- ausencia de infracción;
- derecho de uso anterior;
- agotamiento de los derechos;
- concesión de licencia;
- uso experimental y otros privilegios; y
- argumentos de defensa no vinculados con las patentes (controversias relativas a la determinación de las condiciones FRAND de las licencias).

Además de las cuestiones ya mencionadas en los apartados 2.6.2 y 2.8.1, a continuación se explican algunos de esos argumentos de defensa.

2.8.3.1 Invalidez

Ante una acción interpuesta para hacer valer una patente, es muy frecuente que el demandado, además de sostener que no hubo infracción, alegue que la patente es inválida y que, por lo tanto, no puede hacerse valer aunque se haya infringido. Habida cuenta del principio de que las patentes inválidas no pueden hacerse valer, al demandado en un asunto sobre patentes normalmente se le permite presentar pruebas de la invalidez en cualquier etapa del proceso y, en algunas jurisdicciones, incluso en la audiencia. Como resultado, la postura del titular de la patente durante el procedimiento para hacer valer la patente puede debilitarse si el demandado hace una búsqueda que le permite hallar pruebas relativas a la invalidez de la patente.

2.8.3.2 Agotamiento de los derechos e importaciones paralelas

El “agotamiento” hace referencia a uno de los límites de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que el titular de un derecho de propiedad intelectual o un tercero con su consentimiento ha comercializado un producto concreto protegido por ese derecho, el titular ya no puede ejercer los derechos de explotación comercial del producto. Se dice que los derechos se han agotado.

En ocasiones, esta limitación también se denomina “doctrina de la primera venta,” porque los derechos de explotación comercial de un producto determinado terminan tras su primera venta. A menos que la ley disponga lo contrario, el titular del derecho ya no podrá controlar u oponerse a actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por parte de terceros. Existe un consenso bastante amplio respecto de que este principio se aplica en el contexto de los mercados nacionales en todo el mundo.

Sin embargo, no hay tanto consenso respecto de en qué medida se aplica la doctrina del agotamiento de los derechos a escala internacional, es decir, si la venta de un producto protegido en un país puede agotar los derechos de propiedad intelectual sobre este producto en otro país. La cuestión es especialmente importante en las situaciones de importaciones paralelas, que consisten en la importación de productos originales o legítimos en un país por parte de un empresario independiente externo a los canales de distribución negociados y acordados por contrato y controlados por el fabricante o el titular de los derechos sobre los productos.

El efecto del agotamiento dependerá de si el país de importación aplica el concepto de agotamiento nacional, regional o internacional.

- El concepto de **agotamiento nacional** no permite al titular del derecho controlar la explotación comercial de los productos que él mismo, o un tercero con su consentimiento, ha introducido en el mercado nacional. Sin embargo, el titular del derecho (o el licenciataria autorizado) sí puede oponerse a la importación de los productos originales comercializados en el extranjero en virtud del derecho de importación.
- En cuanto al **agotamiento regional**, la primera venta del producto protegido efectuada por el titular del derecho o un tercero con su consentimiento agota todos los derechos de propiedad intelectual sobre el producto, no solo a escala nacional, sino también en toda la región, y no cabe oponerse a las importaciones paralelas en la región.

- Cuando en un país se aplica el concepto de **agotamiento internacional**, los derechos de propiedad intelectual se agotan cuando el titular del derecho o un tercero con su consentimiento vende el producto en cualquier parte del mundo.

2.8.3.3 Licencias obligatorias y explotación por el Estado

En la legislación nacional de muchos países se establece que, en determinadas circunstancias y condiciones, el Estado o un tercero pueden utilizar la invención patentada sin la autorización del titular del derecho.

Las disposiciones de estas licencias obligatorias o no voluntarias difieren de otras excepciones y limitaciones a los derechos de patente, esto es, aunque la acción de cesación está bastante limitada, el titular de la patente sigue teniendo derecho a recibir una contraprestación por el uso de la invención patentada.

En varios países, también se permite que, en determinadas circunstancias, el Estado explote las invenciones u ordene a un tercero que las explote en su nombre, sin necesidad de obtener el consentimiento del titular de la patente. Esas circunstancias suelen estar vinculadas con intereses de defensa nacional, economía nacional y salud pública.

Igual que las licencias obligatorias, el uso de una patente sin la autorización del titular por parte de un Estado o un agente autorizado por este está sometido a garantías procesales y a disposiciones relativas a la compensación del titular de la patente.

En la práctica, en las jurisdicciones donde se prevén estas disposiciones, la compensación se solicita o concede con muy poca frecuencia.

2.9 Pruebas

En función de la legislación procesal y de patentes nacional o regional que se aplique, pueden existir limitaciones a los tipos de pruebas que pueden presentarse en los procedimientos de patentes. En general, las pruebas pueden ser documentales, testimoniales (mediante testigos) o periciales (mediante especialistas). Todas las pruebas deben presentarse de manera pormenorizada en los escritos de alegaciones y los informes orales.

- Las **pruebas documentales** pueden ser las siguientes:
 - El expediente de las decisiones administrativas de la oficina de patentes puede ser de interés en cuanto a la interpretación de la reivindicación o la evaluación de la validez de la reivindicación.
 - Si la oficina de patentes desestimó la solicitud debido a la existencia en el estado de la técnica de una publicación que destruía la novedad de la invención, en sus observaciones normalmente se añade esa publicación y un comentario sobre su importancia, así como la decisión de la oficina y su razonamiento.
 - Los informes de los experimentos realizados con el producto infractor pueden demostrar la infracción, y pueden presentarse recibos de la compra de un producto infractor.
 - La impresión de ofertas del producto supuestamente infractor publicadas en Internet o en diarios demuestran la oferta supuestamente infractora.
 - En relación con un posible cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, pueden presentarse como prueba los estudios de mercado y las cifras de ventas.
- La **prueba material**, como la inspección visual de los productos supuestamente infractores adquiridos, puede presentarse ante el tribunal o, si no es posible debido a la naturaleza del producto (no es posible llevarlos a la sala), fuera del juzgado. En este último caso, presentar fotografías del producto presuntamente infractor a menudo es una buena alternativa.
- La **prueba pericial** con frecuencia está presente en relación con cuestiones técnicas controvertidas que son complejas y pertinentes para determinar la infracción. En los países donde la defensa basada en la invalidez se resuelve en un proceso de infracción, con frecuencia se recurre a la prueba de peritos en relación con:
 - el uso anterior;

- la inteligibilidad y la suficiencia de la memoria descriptiva para un profesional técnico competente;
 - la utilidad de la invención;
 - la situación de los conocimientos generales comunes en las fechas importantes;
 - el significado de los términos técnicos; y
 - el carácter novedoso o sorprendente de la invención reivindicada cuando se analiza teniendo en cuenta el estado de la técnica y los conocimientos.
- El perito a menudo realiza experimentos para responder a determinadas cuestiones técnicas y presenta sus conclusiones en un informe. También es posible que el perito testifique en la audiencia, donde puede, por ejemplo, responder a las preguntas que se planteen sobre su informe.

Capítulo 3

Derecho de autor

3.1 Introducción

El objetivo del sistema de derecho de autor es crear un equilibrio entre intereses diferentes al recompensar la labor intelectual de los autores de obras originales con derechos exclusivos limitados y, al mismo tiempo, dar acceso público a la obra para promover la ciencia, la cultura y las artes.

La legislación de derecho de autor concede al autor o creador de una obra un conjunto diverso de derechos exclusivos sobre ella durante un período. Esos derechos permiten al autor controlar el uso patrimonial de su obra de varias maneras y recibir una remuneración. La legislación en la materia también atribuye “derechos morales,” que protegen la reputación y la integridad del autor, entre otras cosas.

En la legislación de derecho de autor se prevé una especie de propiedad que puede cederse y concederse en licencia a terceros. En la mayor parte de los países, cuando un empleado crea una obra protegida por derecho de autor durante la relación laboral, el primer titular del derecho de autor sobre la obra será el empleador.

3.2 ¿Qué son el derecho de autor y los derechos conexos?

La legislación de derecho de autor concede a los autores, los compositores, los programadores informáticos, los diseñadores de sitios web y otros creadores una protección jurídica para sus creaciones literarias, artísticas, dramáticas y de otro tipo, que suelen denominarse “obras.” Protege una amplia variedad de obras originales, como libros, revistas, periódicos, música, pinturas, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, películas, programas informáticos, videojuegos y bases de datos originales (en el apartado 3.5.1 figura una lista más detallada).

Los derechos conexos son una categoría de derechos que se conceden a determinadas personas o empresas que desempeñan una función importante en la interpretación o ejecución, la comunicación o la difusión de contenido al público, independientemente de que ese contenido esté protegido por derecho de autor.

En muchos países, especialmente aquellos en los que el derecho de autor tiene su origen en la tradición jurídica romanista, los derechos conexos pertenecen a un ámbito del Derecho distinto del derecho de autor, aunque guarden relación con este. En otros países, en particular aquellos donde el derecho de autor ha evolucionado desde la tradición jurídica anglosajona, todos o algunos de esos derechos se consideran parte del derecho de autor.

Tradicionalmente, se reconocen al menos tres categorías de titulares de derechos conexos:

- artistas intérpretes o ejecutantes (actores, músicos, etc.);
- productores de grabaciones sonoras; y
- organismos de radiodifusión.

En el apartado 3.6.3 figuran más detalles al respecto.

3.3 Fuentes internacionales del Derecho

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)⁶⁵ regula la protección de las obras y los derechos de sus autores. Proporciona a creadores como autores, músicos, poetas y pintores mecanismos para controlar cómo se utilizarán sus obras, quién las utilizará y con qué condiciones.

El Convenio de Berna se basa en tres principios amplios.

- El principio de **trato nacional** consiste en que las obras que se originan en uno de los Estados contratantes deben recibir en cada uno de los otros Estados contratantes la misma protección que la que estos reconocen a las obras de sus nacionales.⁶⁶
- El principio de **protección automática** significa que la protección no debe estar condicionada por el cumplimiento de ningún requisito formal.⁶⁷
- El principio de **independencia de la protección** indica que la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra.⁶⁸

El Convenio también contiene una serie de disposiciones que determinan las normas mínimas de protección relativas a las obras y los derechos que han de protegerse y a la duración de la protección.

- Los **derechos patrimoniales**: con sujeción a determinadas reservas, limitaciones o excepciones, los derechos patrimoniales que deben reconocerse como derechos exclusivos de autorización son los siguientes:
 - traducción de una obra;⁶⁹
 - reproducción de una obra;⁷⁰
 - interpretación, ejecución o recitación pública y comunicación al público de estas;⁷¹
 - radiodifusión y otras comunicaciones inalámbricas de la obra al público;⁷²
 - adaptación y arreglo de una obra;⁷³
 - adaptación y reproducción cinematográfica de una obra y su distribución, así como su representación o ejecución pública o su comunicación por cable al público;⁷⁴ y
 - en algunos países, derecho a obtener una participación en las reventas de determinadas obras.⁷⁵
- La **libre utilización**: en el Convenio se exigen o se admiten determinadas limitaciones y excepciones a esos derechos para permitir determinadas circunstancias en las que pueden utilizarse obras protegidas sin la autorización del titular del derecho de autor y sin el pago de una compensación.⁷⁶ Esas limitaciones y excepciones normalmente se denominan "libre utilización" de obras protegidas.
- Los **derechos morales**: el Convenio también prevé el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a cualquier mutilación, deformación u otra modificación de la obra, o a cualquier atentado a esta que cause perjuicio al honor o reputación del autor.⁷⁷

65 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 ("Convenio de Berna"), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12214>.

66 Convenio de Berna, art. 5.3).

67 Convenio de Berna, art. 5.2).

68 Convenio de Berna, art. 5.2).

69 Convenio de Berna, art. 8.

70 Convenio de Berna, art. 9.

71 Convenio de Berna, arts. 11 y 11ter.

72 Convenio de Berna, art. 11bis.

73 Convenio de Berna, art. 12.

74 Convenio de Berna, art. 14.

75 Convenio de Berna, art. 14ter.

76 Convenio de Berna, art. 9.2).

77 Convenio de Berna, art. 6bis.

Además, el Convenio dedica a los países en desarrollo unas disposiciones especiales relativas a la traducción y la reproducción de obras en relación con actividades educativas.⁷⁸

La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961),⁷⁹ denominada la Convención de Roma, extiende la protección a los derechos conexos:

- los artistas intérpretes o ejecutantes tienen derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones;
- los productores de fonogramas, sobre sus grabaciones sonoras; y
- los organismos de radio y televisión, sobre sus programas de radiodifusión.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994)⁸⁰ impone a los Estados miembros de la OMC otras normas y obligaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual en general. Respecto a cada uno de los ámbitos relativos a los derechos de PI, en el Acuerdo sobre los ADPIC se define la materia que se protege, los derechos que se conceden y las excepciones admisibles a esos derechos, así como la duración mínima de la protección.⁸¹ Además, armoniza la protección mínima que cada país debe proporcionar a los nacionales de los demás países miembros de la OMC.

En el ámbito del derecho de autor, el Acuerdo sobre los ADPIC regula las protecciones disponibles en virtud del Convenio de Berna para todos los miembros de la OMC.⁸² Además de exigir el cumplimiento de las normas básicas del Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC aclara y añade determinados puntos específicos:

- se confirma que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí;⁸³
- se establece que los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, se protegerán como obras literarias, y que la forma del programa (fuente u objeto) no afecta a la protección;⁸⁴
- se aclara que se concederá protección a las bases de datos y otras compilaciones de datos o de otros materiales;⁸⁵
- se fija una duración mínima de protección aplicable a las situaciones en las que la duración de la protección de una obra se calcula sobre una base distinta de la vida de una persona física;⁸⁶ y
- se exige que las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos se limiten a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.⁸⁷

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996)⁸⁸ y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996)⁸⁹ —que se designan con las siglas WCT y WPPT respectivamente y se denominan de forma conjunta **Tratados Internet de la OMPI**— son normas internacionales cuyo objetivo es evitar el acceso a obras creativas en Internet u otras redes digitales, así como su utilización, sin autorización.

- El WCT regula la protección de los autores de obras literarias y artísticas, así como de los programas informáticos y las bases de datos originales.

78 Convenio de Berna, Anexo, arts. II y III.

79 Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (“Convención de Roma”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12656>.

80 Véase la nota a pie de página 1, capítulo 1, del presente tomo.

81 En el ámbito del derecho de autor, las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los ADPIC son los arts. 9 a 14.

82 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 9.1. Sin embargo, no se atribuyen derechos ni se imponen obligaciones en virtud del art. 6*bis* del Convenio de Berna (derechos morales).

83 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 9.2.

84 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 10.1.

85 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 10.2.

86 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 12.

87 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 13.

88 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado el 20 de diciembre de 1996 (“WCT”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12740>.

89 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado el 20 de diciembre de 1996 (“WPPT”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12743>.

- El WPPT regula los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

El objetivo de ambos tratados es actualizar y complementar los principales tratados de la OMPI en vigor en materia de derecho de autor y derechos conexos, primordialmente para dar respuesta a la evolución de la tecnología y los mercados.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012)⁹⁰ está dedicado a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales en el marco internacional del derecho de autor y amplía los derechos patrimoniales y morales de los actores y los artistas intérpretes o ejecutantes en las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, como las películas, los videos y los programas de televisión.

El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (2013)⁹¹ es la incorporación más reciente al conjunto de tratados internacionales de derecho de autor administrados por la OMPI. Tiene una dimensión claramente vinculada con el desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Un amplio número de países son partes contratantes en varios tratados internacionales importantes que han contribuido a armonizar considerablemente el grado de protección del derecho de autor y derechos conexos entre los distintos países.⁹² Sin embargo, existen diferencias importantes en el proceso de obtención de la protección para una obra en virtud de las leyes nacionales de los distintos países.

3.4 Obtención de la protección por derecho de autor

3.4.1 No se aplica el requisito de registro

A diferencia de lo que ocurre en el Derecho de marcas y de patentes, la existencia del derecho de autor no depende de formalidades como el registro.⁹³ Esto puede generar controversias relativas a las cuestiones de la titularidad y la existencia de los derechos, que a menudo se evitan mediante el registro de los derechos de propiedad intelectual.

Muchos países cuentan con un sistema para respaldar el registro voluntario de las obras. Estos sistemas de registro voluntario pueden ayudar a resolver controversias relativas a la titularidad o la creación, así como facilitar las transacciones financieras, las ventas y la cesión o transmisión de los derechos, porque se presume que el registro es válido y que el titular que figura en él tiene efectivamente el derecho de autor sobre la obra depositada o descrita. En algunos países, las soluciones jurídicas ante las infracciones —incluso la presentación de demandas por infracción— pueden estar vinculadas con el registro, o el intento de registro, de una obra.

En otros países se han adoptado medidas para superar las dificultades que pueden surgir de la falta de requisitos de registro, mediante el establecimiento de presunciones de la titularidad en determinadas circunstancias.

Un autor es titular de un derecho de autor sobre una misma obra en cada país, y la extinción de los derechos sobre su obra en un país no significa necesariamente que también desaparezcan en otros países.

90 Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado el 24 de junio de 2012 (“Tratado de Beijing”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12213>.

91 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado el 27 de junio de 2013 (“Tratado de Marrakech”), disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/13169>.

92 Por ejemplo, el Convenio de Berna es prácticamente universal, pues en agosto de 2022 contaba con 181 Estados contratantes.

93 Convenio de Berna, art. 5.2).

De acuerdo con el Convenio de Berna, no es necesario notificar el derecho de autor para gozar de protección. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, una notificación válida del derecho de autor puede servir para otros fines, por ejemplo, considerar que un infractor tenía conocimiento de la protección de la obra mediante el derecho de autor.

3.4.2 Impugnación de la titularidad y la subsistencia del derecho de autor

Si bien la protección del derecho de autor es automática y no requiere el registro, cuando un titular desea hacer valer el derecho ante los tribunales, debe demostrar que cumple los requisitos para obtener una protección válida. En un procedimiento judicial, el supuesto infractor del derecho de autor puede defenderse de esa alegación sobre la base de que la persona demandante no es titular de un derecho de autor, ya sea porque carece de paternidad sobre la obra de que se trate o porque no puede determinarse la existencia del derecho de autor.

3.5 Requisitos para la validez de la protección del derecho de autor

3.5.1 Materia que puede protegerse mediante el derecho de autor

Para obtener la protección de derecho de autor, la obra debe constituir materia susceptible de protección por derecho de autor en el sentido del concepto de obras literarias y artísticas del artículo 2 del Convenio de Berna, que comprende “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.”

Si bien las leyes nacionales de derecho de autor rara vez proporcionan una lista cerrada o exhaustiva de las obras, sí enumeran varias categorías de obras que suelen ser amplias y relativamente flexibles. Las categorías o tipos de obras protegidas en la mayor parte de los países son las siguientes:

- obras literarias (por ejemplo, libros, revistas, periódicos, artículos técnicos, manuales de instrucciones, catálogos, cuadros y recopilaciones de obras literarias);
- obras o composiciones musicales, incluidas las recopilaciones;
- obras dramáticas (obras teatrales, cinematográficas, televisivas o radiofónicas y de otro tipo, por ejemplo, un programa de formación sobre ventas en formato de video);
- obras artísticas o de artes visuales (dibujos, pinturas, esculturas, diseños arquitectónicos, dibujos animados y material gráfico informático);
- obras fotográficas (tanto en papel como en formato digital);
- obras coreográficas (obras de danza);
- programas informáticos y *software* (véase el apartado 3.5.1.1)
- algunos tipos de bases de datos (véase el apartado 3.5.1.2);
- mapas, globos terráqueos, gráficos, diagramas, planos y dibujos técnicos;
- anuncios y textos comerciales;
- obras audiovisuales, en particular, las películas, los programas de televisión y los difundidos por Internet; y
- videojuegos (véase el apartado 3.5.1.3).

Las obras de las artes aplicadas son obras artísticas que se usan con fines prácticos, por ser productos cotidianos con una utilidad (como la joyería artística, el papel pintado y las alfombras). Debido a esta naturaleza dual, se sitúan en la frontera entre la legislación de derecho de autor y la de los dibujos o modelos (diseños) industriales.

La protección que se concede a las obras de las artes aplicadas y las condiciones de la protección dependen de la legislación nacional,⁹⁴ que varía en función del país. En algunos países, la protección del derecho de autor no puede aplicarse a las obras de las artes aplicadas; en cambio, pueden protegerse mediante el derecho de autor los elementos pictóricos, gráficos o escultóricos que puedan reconocerse de forma separada de los aspectos utilitarios del artículo. Además, los aspectos ornamentales de la obra pueden protegerse en virtud de la legislación de los diseños industriales. En otros países, la protección del derecho de autor y la de los diseños industriales pueden aplicarse de manera acumulada.

94 Convenio de Berna, art. 2.7).

El derecho de autor protege las obras creadas o almacenadas en medios electrónicos o digitales, así como aquellas expresadas en formato impreso. El hecho de que una obra en formato digital solo pueda verse mediante una computadora —porque consiste únicamente en un código binario (es decir, unos y ceros)— no afecta a su protección por derecho de autor.

El derecho de autor *no protege* lo siguiente:

- **Ideas o conceptos:** la legislación de derecho de autor protege únicamente la manera en la que las ideas o conceptos se expresan en una obra concreta. No protege las ideas subyacentes, los conceptos, los descubrimientos, los modos de funcionamiento, los principios, los procedimientos, los procesos ni los sistemas, independientemente de la forma en que se describan o se incorporen en una obra. Si bien los conceptos o los métodos para hacer algo no están protegidos por el derecho de autor, las instrucciones escritas y los bocetos que explican o ilustran el concepto o método *sí están* protegidas.
- **Hechos o información:** el derecho de autor no protege los hechos ni la información, ya sean de carácter científico, histórico, biográfico o periodístico, sino solo la manera en la que se expresan, se seleccionan o se disponen esos hechos o esa información (véase también el apartado 3.5.1.2, sobre las bases de datos).

Es posible que el derecho de autor *no proteja* lo siguiente:

- Los **nombres, títulos, eslóganes y otros lemas publicitarios** por lo general se excluyen de la protección por derecho de autor, pero algunos países permiten la protección si presentan un elevado grado de creatividad. En cambio, el nombre de un producto o un eslogan publicitario normalmente estarán protegidos en virtud del Derecho de marcas o de la legislación en materia de competencia desleal. Sin embargo, un logotipo puede estar protegido por derecho de autor y en virtud del Derecho de marcas si se cumplen los requisitos respectivos.
- Las **obras oficiales del Estado**, como las leyes parlamentarias o las sentencias, no están protegidas por el derecho de autor en algunos países.

3.5.1.1 Programas informáticos y *software*

El derecho de autor protege las expresiones originales de los autores en un programa informático igual que las “obras literarias.” Así, el código fuente puede considerarse una obra literaria legible por las personas en la que se expresen las ideas de los ingenieros informáticos que la crearon. Las instrucciones binarias legibles por una máquina (código objeto) también se consideran obras literarias o expresiones escritas, por lo que están protegidas por derecho de autor. Sin embargo, no tendrán esta protección algunos elementos del *software*, como las ideas, los procedimientos o los conceptos matemáticos. Los métodos de operación (por ejemplo, los comandos del menú) o los aspectos funcionales de una interfaz gráfica de usuario (IGU) por lo general no pueden protegerse mediante el derecho de autor, a menos que contengan elementos verdaderamente expresivos.

Por lo tanto, la legislación de derecho de autor concede a los programas informáticos una protección limitada, que se aplica solo a la manera concreta en la que se expresan las ideas, los sistemas y los procesos de un *software* en un programa determinado. La idea, el sistema o el proceso en sí mismos en ocasiones pueden protegerse mediante una patente o el mantenimiento del programa como secreto comercial.

La cuestión de la patentabilidad del *software* no está armonizada a escala internacional, pero la mayor parte de los países han aceptado la patentabilidad de los programas informáticos o han adoptado la postura de reconocer las invenciones asistidas o ejecutadas por programas informáticos.

3.5.1.2 Bases de datos

Una base de datos es una recopilación de información que se ha organizado sistemáticamente para facilitar el acceso a esa información y su análisis. Existen bases de datos en formato impreso y electrónico. La legislación de derecho de autor es el principal medio para proteger jurídicamente las bases de datos. Sin embargo, no todas las bases de datos pueden protegerse por derecho de autor y, aunque se conceda la protección, esta puede ser muy limitada.

En algunos países (como los Estados Unidos de América), el derecho de autor solo protege las bases de datos si estos se seleccionan, coordinan y disponen de manera suficientemente original.

En estos países, las bases de datos exhaustivas y aquellas en las que los datos se disponen con arreglo a normas básicas (por ejemplo, en orden alfabético, como un directorio telefónico) rara vez se protegen en virtud de la legislación de derecho de autor.

En otros países, con frecuencia europeos, las bases de datos no originales se protegen mediante un derecho sui generis denominado "derecho sobre las bases de datos." Ello permite a los creadores de bases de datos demandar a los competidores que extraigan y reutilicen partes sustanciales (medidas de forma cuantitativa o cualitativa) de la base de datos, siempre que haya habido una inversión considerable en la obtención, comprobación o presentación del contenido. También se protegen mediante el derecho de autor las bases de datos cuya estructura tenga un grado de originalidad suficiente.

Cuando se protege por derecho de autor una base de datos, es probable que la protección se aplique únicamente a la manera de seleccionar y presentar la base de datos, y no a su contenido.

3.5.1.3 Videojuegos

Los videojuegos por lo general contienen varios tipos de obras, como *software*, texto, historias y personajes, animación y otras obras artísticas, gráficos, video y música. Cada uno de esos elementos puede protegerse mediante derecho de autor por derecho propio si se cumplen las condiciones de la protección. El resultado es lo que se denomina protección "distributiva" del derecho de autor, es decir, una protección separada de cada uno de los distintos elementos que componen un videojuego. Así se reconoce en la regulación de los videojuegos de muchos ordenamientos jurídicos. Los derechos conexos también pueden proteger las contribuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes que intervienen en las grabaciones sonoras o películas utilizadas en los videojuegos.

Además, los propios videojuegos también pueden protegerse mediante el derecho de autor en las jurisdicciones que contemplan definiciones abiertas del concepto de "obra." Esta protección es más difícil de lograr en los países donde la legislación de derecho de autor establece una lista cerrada de categorías de obras protegidas.

En prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, el *software* en el que se basan los videojuegos se protege en cuanto que obra literaria.

3.5.2 Originalidad

Para merecer la protección del derecho de autor, las obras deben ser originales. Las obras originales son aquellas cuya expresión "se origina" en el autor, es decir, que han sido creadas de forma independiente y no son una copia generada a partir de la obra de otro autor o de material perteneciente al dominio público. La originalidad se refiere a la forma de expresión, no a la idea que subyace a ella.

El significado exacto de "originalidad" en virtud de la legislación de derecho de autor no es el mismo en todos los países, y se ha ido definiendo en la jurisprudencia.

- En los países de **tradición jurídica anglosajona**, el grado de creatividad necesario para que una obra reciba protección de derecho de autor puede expresarse como un requisito mínimo de "talento y esfuerzo."
 - En el Reino Unido, el derecho de autor reconoce el esfuerzo, el talento, el tiempo, el ingenio, la excelencia o la labor mental que se invierte en crear una obra mediante la doctrina del "sudor de la frente."
 - En otras jurisdicciones, como la de los Estados Unidos de América, los tribunales exigen una dosis mínima de creatividad para proteger las obras mediante el derecho de autor.
- En los países de **tradición jurídica romanista**, por lo general las obras deben reflejar la personalidad del autor para obtener la protección de derecho de autor.

La originalidad está relacionada con la manera en la que nace una obra, más que con su calidad. Las obras reciben protección de derecho de autor independientemente de la calidad o el valor de sus elementos artísticos o creativos.

En función de la legislación nacional, puede aplicarse el derecho de autor a los elementos creativos de las obras funcionales, como las etiquetas de envases, las recetas, las guías técnicas, los manuales de instrucciones o los dibujos de ingeniería.

3.5.3 Fijación

Para que una obra obtenga protección, en algunos países se exige, además, que esté fijada en alguna forma material. El requisito de fijación de la obra solo se exige en los países donde la ley lo prevea de manera expresa.

La fijación puede adoptar varias formas, por ejemplo, que la obra esté escrita en papel, almacenada en un disco, pintada en un lienzo o grabada en una cinta. Las obras coreográficas, los discursos improvisados y las actuaciones musicales que no se hayan anotado o grabado no pueden protegerse.

La definición de “fijación” normalmente excluye las reproducciones transitorias, como las que se han proyectado brevemente en una pantalla, se han mostrado electrónicamente en un televisor o dispositivo similar o se han almacenado momentáneamente en la “memoria” de una computadora.

La obra puede haber sido fijada por el autor o por un tercero con su autorización.

La transmisión de una obra que contiene sonidos o imágenes se considera “fijada” si la fijación de la obra se realiza simultáneamente a la transmisión. Las obras de esa índole pueden fijarse en fonogramas (grabaciones sonoras) o en formato audiovisual.

Ambos tipos de fijación pueden ser físicos (en un medio impreso o no impreso, como el chip de una computadora) o digitales (recopilaciones de programas informáticos y bases de datos).

En los países en los que no se exige el cumplimiento del requisito de fijación, se protegen todas las obras, ya sean grabadas u orales, tangibles o intangibles.

3.6 Derechos conferidos por el derecho de autor y los derechos conexos

El derecho de autor proporciona dos conjuntos de derechos:

- Los **derechos patrimoniales** protegen los intereses patrimoniales del autor o del titular del derecho en relación con las posibles ganancias comerciales.
- Los **derechos morales** protegen la integridad creativa y la reputación del autor expresadas mediante la obra.

3.6.1 Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales atribuyen al titular del derecho de autor el derecho exclusivo a autorizar o prohibir determinados usos de una obra. El término “exclusivo” significa que nadie puede ejercer esos derechos sin el permiso previo del titular del derecho de autor. El alcance de esos derechos y sus limitaciones y excepciones son distintos en función del tipo de obra de que se trate y de la legislación nacional aplicable en materia de derecho de autor.

La mayor parte de estas legislaciones prevén que los autores u otros titulares del derecho pueden autorizar o impedir determinados actos en relación con una obra. Los titulares de los derechos pueden autorizar o prohibir:

- la reproducción de la obra en varias formas, como publicaciones impresas o archivos digitales;
- la distribución de ejemplares de la obra;
- la representación o ejecución pública de la obra;
- la radiodifusión y otras comunicaciones de la obra al público;
- la puesta a disposición de la obra al público en Internet para el acceso a la carta;
- la traducción de la obra a otros idiomas; y
- la adaptación de la obra, como la transformación de una novela en un guion.

En algunos países, además, se concede a los autores el derecho a recibir un porcentaje del precio de venta si se revenden determinados tipos de obras.

3.6.1.1 El derecho de reproducción y derechos conexos

El **derecho de reproducción** es uno de los derechos más importantes conferidos por el derecho de autor. La "reproducción" consiste en la copia o la duplicación de la obra de cualquier manera o forma. Algunos ejemplos son copiar un CD, fotocopiar un libro, descargar un programa informático, digitalizar una foto y almacenarla en un disco duro, escanear un texto, imprimir un personaje de un dibujo animado en una camiseta, incorporar una parte de una canción en una canción nueva o hacer una copia de una escultura mediante impresión 3D. El hecho de que la reproducción de la obra tenga o no forma material es irrelevante. Los actos de reproducción transitorios o accesorios, como el almacenamiento de una obra en la memoria de acceso aleatorio (RAM) de una computadora, también se consideran reproducciones, si bien pueden ser objeto de una limitación o una excepción. No cabe duda de que la autorización del autor hace posible la reproducción.

El **derecho a distribuir al público ejemplares de una obra** permite a su titular prohibir a otros la venta, el alquiler y la concesión en licencia de ejemplares no autorizados de la obra, con una excepción importante: en la mayor parte de los países, el derecho de distribución se extingue tras la primera venta u otra forma de transmisión de la titularidad sobre un ejemplar determinado. Dicho de otro modo, el titular del derecho únicamente puede controlar la primera venta de un ejemplar de la obra, en particular, el momento y otras condiciones de la venta. Una vez efectuada esa primera venta, se dice que el derecho se ha agotado, por lo que el titular del derecho de autor no tiene nada que decir sobre cómo se distribuirá ese ejemplar concreto en la jurisdicción de que se trate. Es importante señalar que, si bien el comprador puede revender o donar el ejemplar, no puede generar copias de este ni realizar otras acciones que interfieran con los derechos exclusivos del titular (por ejemplo, subirla a Internet). El agotamiento tradicionalmente se aplica a los ejemplares físicos de las obras, si bien existe mucho debate sobre la manera en la que debe aplicarse a las obras en formatos digitales.

El **derecho a alquilar ejemplares de una obra** normalmente solo se aplica a determinados tipos de obras, como las cinematográficas y las musicales, así como a los programas informáticos en algunos casos. Generalmente, "alquilar" significa poner ejemplares de una obra a disposición del público para que los utilice durante un período limitado a cambio de un precio u otra contraprestación económica. Por norma general, el derecho de alquiler se aplica únicamente a los ejemplares físicos, no a los electrónicos.

3.6.1.2 Los derechos de representación o ejecución pública, de radiodifusión, de comunicación al público y de puesta a disposición del público

De conformidad con el Convenio de Berna, los autores tienen el derecho exclusivo a autorizar la interpretación o ejecución pública, la radiodifusión y la comunicación al público de sus obras.

Desde un punto de vista general, una obra **se interpreta o ejecuta en público** cuando se representa en un lugar abierto al público o en presencia de un número considerable de personas que no son familia cercana ni amistades. El derecho de interpretación o ejecución suele restringirse a las obras literarias, dramáticas, musicales, audiovisuales o cinematográficas, ya sean en directo (por ejemplo, la interpretación o ejecución de una pieza teatral o un concierto) o grabadas (por ejemplo, la reproducción de la grabación de una obra musical en un espacio público, como una cafetería).

A diferencia del derecho de distribución, el derecho de **comunicación al público** se centra en la divulgación intangible de las obras y, al contrario que el derecho de representación o ejecución pública, se refiere a las comunicaciones a distancia. Por lo tanto, comprende la radiodifusión por cable (emisión por cable de servicios de radiodifusión o difusión por cable) y por medios inalámbricos (emisiones de libre difusión). También se aplica a las transmisiones terrestres y por satélite, ya sean analógicas o digitales. El derecho se extiende a la difusión de radio y televisión, así como a las transmisiones por Internet (no interactivas).

Además, en la mayor parte de los países, el titular del derecho de autor también tiene el derecho exclusivo a **poner la obra a disposición del público** para darle un acceso "a la carta" (interactivo), es decir, de manera que los miembros del público puedan acceder a la obra cuando

y desde donde deseen.⁹⁵ En la mayor parte de los países, subir una obra a Internet constituye una infracción del derecho de puesta a disposición del público, igual que transmitir la obra por *streaming* a la carta mediante, por ejemplo, sistemas de videos a la carta, videoblogs o plataformas de intercambio de videos. En cambio, en la mayor parte de los países las emisiones de *streaming* en directo se consideran comunicación al público, pero no puesta a disposición del público, porque la transmisión solo está disponible durante un tiempo limitado.

En función del país, el derecho de puesta a disposición del público puede formar parte del derecho de comunicación al público o ser un derecho independiente. En determinados países, también puede incorporarse a otro derecho (por ejemplo, el de distribución).

3.6.1.3 El derecho de adaptación

Un titular tiene el derecho exclusivo de adaptar una obra, por ejemplo, traducir un manual de instrucciones de un idioma a otro, crear una obra dramática a partir de una novela, trasladar un programa informático a otro lenguaje informático, hacer un arreglo de una pieza musical o elaborar un juguete a partir de un personaje de dibujos animados. Otras adaptaciones pueden ser las parodias, las caricaturas u otros tipos de reescritura mediante los que se altera la obra para adaptarse a otros objetivos.

En algunos países, el derecho de adaptación es el derecho general a controlar todas las obras derivadas, es decir, todas las obras basadas en la obra preexistente protegida por derecho de autor. En otros, se define en sentido restrictivo y solo se aplica a determinados tipos de obras (literarias, dramáticas y musicales) en relación con ciertos tipos de transformaciones (como traducciones o dramatizaciones). Sin embargo, el límite entre el derecho de reproducción y el de adaptación varía de un país a otro y puede no estar claro ni siquiera dentro de un mismo país. En consecuencia, en función de la legislación nacional, la creación de una obra derivada puede vulnerar el derecho de adaptación, el derecho de reproducción, ambos derechos o ninguno de ellos.

Las obras derivadas también pueden obtener protección de derecho de autor por sí mismas, independientemente de la protección de derecho de autor de la obra original.

La proliferación de tecnologías y plataformas que permiten a los usuarios hacer adaptaciones digitales de obras ha acelerado de forma drástica la creación de contenido generado por el usuario. Este tipo de contenido, que se centra en el público en línea y permite a los creadores ganar cantidades considerables de dinero, ha evolucionado hasta generar una industria propia y puede adoptar numerosas formas, como mezclas, tutoriales, versiones y grabaciones del desempaqueado de productos (*unboxing*) y del uso de videojuegos. Si bien el contenido generado por el usuario no siempre conlleva una infracción de las obras protegidas por derecho de autor, algunos creadores utilizan grabaciones de audio o video protegidas que tal vez no sean objeto de una licencia ni de una excepción, en cuyo caso se considerará que infringen el derecho de autor. En algunas jurisdicciones se ha elaborado una excepción específica para este tipo de obras, siempre que tengan un objetivo no comercial.

Actualmente, sigue evolucionando el debate relativo a cuál es el equilibrio adecuado que debe lograrse entre el derecho de adaptación del titular del derecho de autor y los derechos de los usuarios en relación con el uso normal de una obra digital.

3.6.1.4 El derecho de participación en las reventas

El derecho de participación en las reventas, también denominado "*droit de suite*," es el derecho de un autor a obtener un porcentaje de los ingresos por las ventas posteriores de su obra original. Solo se prevé en algunos países y normalmente se limita a determinados tipos de obras de artes visuales (como las pinturas, los dibujos, las estampas, los *collages*, las esculturas, los grabados, las tapicerías, las cerámicas, los objetos de cristal o los manuscritos originales). El derecho de participación se aplica a todas las ventas posteriores a la primera venta, ya sean de carácter público o privado, independientemente de que el valor de la obra original de que se trate aumente o disminuya.

95 WCT, art. 8.

Ahora bien, en muchos países donde se prevé el derecho de participación, está limitado de varias maneras, por ejemplo, que solo se aplique a las reventas comerciales públicas o a las subastas. El derecho del creador a recibir un porcentaje del beneficio obtenido de la reventa de una obra puede depender de la manera específica en la que se produce la reventa. Por lo general, el porcentaje varía entre el 2 % y el 5 % del precio total de venta.

3.6.2 Derechos morales

En el [Convenio de Berna](#) también se regula la protección de dos tipos de derechos morales, independientemente de los derechos patrimoniales del autor.

- **El derecho a ser mencionado como autor de la obra:** cuando se reproduzca, se publique, se ponga a disposición del público, se comunique al público o se exhiba en público una obra, la persona encargada de ello debe asegurarse de que el nombre del autor aparezca en la obra o esté vinculado a ella, siempre que sea razonable.
- **El derecho a proteger la integridad de la obra:** se prohíbe hacer cambios en una obra que menoscaben el honor o la reputación del autor.⁹⁶

Estos derechos morales ofrecen un grado mínimo de protección. Los países pueden conceder una mayor protección y añadir otros derechos morales, como los siguientes:

- el derecho de acceso a la obra incluso después de su transmisión;
- el derecho de divulgación de la obra no publicada (es decir, la facultad de decidir que la obra se mantenga sin publicar o cuándo y cómo publicarla); o
- el derecho a retirar la obra si las creencias cambian.

En virtud del [Convenio de Berna](#), los países reconocen los derechos morales “por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales.”⁹⁷

A diferencia de los derechos patrimoniales, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos los derechos morales son intransmisibles, por ser personales del creador (si bien en algunos casos pueden transmitirse a los herederos del creador). Aun cuando se vendan a un tercero los derechos patrimoniales sobre una obra, los derechos morales siguen perteneciendo al creador. Sin embargo, en muchos países, los autores o creadores pueden renunciar a sus derechos morales en un acuerdo escrito mediante el que el autor se compromete a no ejercer algunos o todos sus derechos morales.

3.6.3 Derechos conexos

Las categorías más comunes de derechos conexos son aquellas cuyos titulares son:

- los **artistas intérpretes o ejecutantes** (actores, cantantes, músicos, bailarines), respecto de sus interpretaciones y ejecuciones, que pueden consistir en la interpretación o ejecución en directo de obras artísticas, dramáticas o musicales preexistentes y en la recitación o lectura de obras literarias preexistentes, así como interpretaciones o ejecuciones improvisadas, tanto originales como inspiradas en una obra que ya existía;
- los **productores de grabaciones sonoras o “fonogramas”** (como las casas discográficas), respecto de sus grabaciones (por ejemplo, discos de vinilo, discos compactos o archivos digitales); y
- los **organismos de radiodifusión**, respecto de los programas de radio y televisión transmitidos por aire y, en algunos países, respecto de las obras transmitidas por cable.

En las legislaciones nacionales en materia de derecho de autor también pueden reconocerse otros tipos de derechos conexos.

En ningún caso se exige que la obra interpretada o ejecutada, grabada o radiodifundida se haya fijado previamente por ningún medio y de ninguna forma. Puede estar protegida por derecho de autor o pertenecer al dominio público.

96 Convenio de Berna, art. 6bis.1).

97 Convenio de Berna, art. 6bis.2).

3.6.3.1 Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

En la mayor parte de los países, los artistas intérpretes o ejecutantes están protegidos frente a la “grabación pirata” (*bootlegging*), es decir, la fijación (grabación) en cualquier medio de sus interpretaciones o ejecuciones “no fijadas” (en directo) sin su consentimiento, así como la comunicación al público y la radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones.

En relación con sus interpretaciones o ejecuciones “fijadas” (actuaciones registradas en una grabación sonora o una película), los artistas intérpretes o ejecutantes normalmente tienen el derecho de autorizar la reproducción o la fijación de una interpretación o ejecución, la distribución o el alquiler del original y las copias y la puesta a disposición del público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas. El reconocimiento y las condiciones del derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes a autorizar la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones varían en función del país.

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes pueden transmitirse total o parcialmente a otra persona (por ejemplo, una casa discográfica). Sin embargo, pueden tener derecho a recibir regalías o una remuneración equitativa por cualquier uso de una interpretación o ejecución, se hayan o no transmitido los derechos.

3.6.3.2 Los derechos de los productores de grabaciones sonoras

Los productores de grabaciones sonoras generalmente tienen el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, la distribución y el alquiler de sus grabaciones sonoras, así como su puesta a disposición del público por cable o por medios inalámbricos, de manera que los miembros del público puedan acceder a ellos en el lugar y el momento que deseen.

Como sucede con los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones sonoras también pueden tener un derecho exclusivo sobre la radiodifusión o la comunicación al público de sus grabaciones sonoras, o bien un derecho a una remuneración equitativa por la radiodifusión o comunicación al público de las grabaciones sonoras. En este último caso, es posible que la remuneración deba compartirse con el artista intérprete o ejecutante. Igual que sucede con los artistas intérpretes o ejecutantes, en algunos países este derecho puede tener un carácter limitado o no aplicarse en absoluto.

3.6.3.3 Los derechos de los organismos de radiodifusión

En la mayor parte de los países se reconoce a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar la retransmisión inalámbrica simultánea (es decir, la radiodifusión simultánea realizada por otro organismo de radiodifusión) de sus emisiones inalámbricas, la fijación de sus radiodifusiones inalámbricas y la reproducción de estas fijaciones.

Por lo general, se entiende que las radiodifusiones inalámbricas pueden ser terrestres y por satélite, ya sean analógicas o digitales.

Los organismos de radiodifusión también tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus radiodifusiones inalámbricas, si esa comunicación se efectúa en lugares accesibles al público (por ejemplo, la reproducción en un televisor u otro dispositivo situado en un bar) a cambio del pago de una entrada.

Los derechos de los organismos de radiodifusión en relación con la producción y la transmisión en continuo (*streaming*) de contenido en línea es un ámbito del Derecho en rápida evolución que presenta diferencias importantes entre los distintos países.

3.6.4 Limitaciones y excepciones al derecho de autor

Para mantener un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y los usuarios de las obras protegidas, las leyes en materia de derecho de autor admiten determinadas limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales, es decir, circunstancias en las que las obras protegidas pueden utilizarse sin la autorización del titular del derecho, con o sin el pago de una compensación.

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos varían de un país a otro, como consecuencia de la situación social, económica e histórica específica de cada uno.

En los tratados internacionales se reconoce esta diversidad por medio de condiciones generales para la aplicación de las excepciones y limitaciones que dan libertad a los legisladores nacionales para decidir si se desea aplicar una determinada excepción o limitación y, de ser así, de qué manera se hará (es decir, cuál será su alcance exacto).

De conformidad con el Convenio de Berna, se admiten dos formas principales de limitaciones y excepciones. En primer lugar, el Convenio admite la libre utilización de las obras en determinadas circunstancias específicas:

- citas;⁹⁸
- utilización de obras a título de ilustración de la enseñanza;⁹⁹
- reproducción de artículos de periódico u otros artículos similares y utilización de las obras a los efectos de informar sobre acontecimientos de actualidad;¹⁰⁰ y
- grabaciones efímeras para fines de radiodifusión.¹⁰¹

El Convenio también contiene una norma general que atribuye a los Estados miembros la tarea de regular la libre reproducción (que en tratados posteriores se ha ampliado para aplicarla a otros derechos): a) "en determinados casos especiales" y siempre que esa reproducción b) "no atente a la explotación normal de la obra" c) "ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor."¹⁰² Estas condiciones se denominan conjuntamente "regla de los tres pasos."

Algunos ejemplos de los usos a los que suele aplicarse la regla de los tres pasos y que, en cierta medida, están previstos en muchas leyes nacionales de derecho de autor son los siguientes:

- la copia para el uso privado de particulares (si bien en algunos países se han establecido sistemas que cuentan con un mecanismo de pago a los titulares de los derechos, que en ocasiones se denomina "canon por copia privada");
- el uso con fines judiciales y administrativos;
- el uso con fines pedagógicos, de investigación y científicos;
- el uso con fines de enseñanza;
- el uso por bibliotecas y archivos;
- el uso para determinados fines humanitarios (por ejemplo, para lectores ciegos o con discapacidades); y
- el uso de la obra con fines culturales (funciones de naturaleza social y religiosa).

En muchos países, además de (o, en ocasiones, en lugar de) las limitaciones y excepciones específicas que se enumeran en la legislación nacional, pueden utilizarse también conceptos más amplios de "uso leal" y "acto leal."

Los conceptos de uso leal y acto leal son distintos entre sí. Por ejemplo, las leyes relativas a los actos leales suelen establecer categorías definidas de uso a las que se aplica la excepción, mientras que las relativas al uso leal no tienen disposiciones en este sentido. Además, el alcance de cada uno es distinto en cada uno de los países en los que se aplican. Sin embargo, en general, se admite un criterio basado en los hechos concretos para determinar si un uso o acto relativo a una obra protegida por derecho de autor es razonable. Para ello, puede analizarse el fin y el carácter del uso o acto, la naturaleza de la obra, el volumen y la sustancialidad del material objeto del uso o el acto, las alternativas al acto y el impacto del uso o acto en la obra original.

En segundo lugar, en el Convenio de Berna se reconocen las licencias no voluntarias (obligatorias), que permiten utilizar las obras en determinadas circunstancias sin el permiso del titular del derecho, pero a cambio del pago de una remuneración o tasa. El Convenio de Berna admite la regulación de las licencias no voluntarias en relación con la radiodifusión¹⁰³ y la grabación de las obras musicales.¹⁰⁴

98 Convenio de Berna, art. 10.

99 Convenio de Berna, art. 10.

100 Convenio de Berna, art. 10*bis*.

101 Convenio de Berna, art. 11*bis*.3).

102 Convenio de Berna, art. 9.2).

103 Convenio de Berna, art. 11*bis*.2).

104 Convenio de Berna, art. 13.1).

El Tratado de Marrakech es el primer instrumento multilateral en materia de derecho de autor que se centra en las limitaciones y las excepciones. En virtud del Tratado, las Partes Contratantes deben establecer limitaciones y excepciones para permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición del público de determinadas obras publicadas en formatos concebidos para ser accesibles para las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y el intercambio transfronterizo de esas obras entre las organizaciones que atienden las necesidades de esas personas.

3.6.5 Duración de la protección

En la mayor parte de los países y respecto de casi todas las categorías de obras, la protección de los derechos patrimoniales del titular del derecho de autor dura toda la vida del autor más un período de al menos 50 años.¹⁰⁵ Ahora bien, esta duración de la protección tiene un carácter *mínimo*, por lo que en algunos países la protección del derecho de autor dura más tiempo.

Una vez extinguida la protección de derecho de autor sobre una obra, esta pasa a formar parte del dominio público, es decir, el conjunto de obras a las que no se aplica el derecho de autor.

Pueden establecerse disposiciones especiales para regular la duración de la protección de determinadas categorías de obras, como las siguientes:

- obras cinematográficas;¹⁰⁶
- obras anónimas, seudónimas o póstumas;¹⁰⁷
- obras fotográficas;¹⁰⁸ u
- obras de creación en colaboración.¹⁰⁹

Las legislaciones nacionales pueden prever otras categorías especiales.

Con arreglo al Convenio de Berna, la duración de la protección de los derechos morales debe extenderse por lo menos hasta la extinción de los derechos patrimoniales.¹¹⁰ En algunos países, los derechos morales (ya sean de autores o de artistas intérpretes o ejecutantes) se protegen a perpetuidad, es decir, no se extinguen con el vencimiento de un plazo determinado.

La duración de la protección de los derechos conexos suele ser más breve que la de las obras protegidas por derecho de autor.

3.6.6 Titularidad del derecho de autor

El **autor** de una obra es la persona que la creó. La cuestión de la paternidad de una obra es especialmente importante en relación con los derechos morales (que siempre pertenecen al autor) y para determinar la fecha de extinción de la protección.

El titular del derecho de autor sobre una obra es la persona que se beneficia de los derechos patrimoniales exclusivos conferidos por la legislación de derecho de autor. En muchos países, si bien el autor debe ser una persona física, el titular puede ser una persona tanto física como jurídica.

En general, el autor de la obra también será el primer titular del derecho, pero no siempre es así en todos los países, y puede ser diferente en determinadas circunstancias específicas, por ejemplo, si la obra la ha creado un empleado en el contexto de la relación laboral o cuando ha sido encargada o contratada de forma específica. Además, en la mayor parte de los países, los acuerdos contractuales pueden tener primacía sobre las normas subsidiarias establecidas en la ley en relación con la titularidad del derecho de autor, o pueden aclararlas.

¹⁰⁵ Convenio de Berna, art. 7.1).

¹⁰⁶ Convenio de Berna, art. 7.1).

¹⁰⁷ Convenio de Berna, art. 7.2).

¹⁰⁸ Convenio de Berna, art. 7.3).

¹⁰⁹ Convenio de Berna, art. 7bis.

¹¹⁰ Convenio de Berna, art. 6bis.2).

En el Convenio de Berna se prevén algunas presunciones aplicables a la determinación de la titularidad.¹¹¹

- La paternidad se presume si el nombre del autor (o su seudónimo, si no deja lugar a dudas respecto de la identidad del autor) aparece en la obra en la forma habitual.
- En ausencia de prueba en contrario, debe presumirse que la persona física o jurídica cuyo nombre aparezca en una obra cinematográfica de la manera habitual es la autora de la obra.
- En el caso de las obras anónimas y seudónimas, debe entenderse que el editor cuyo nombre aparezca en la obra representa al autor, salvo que se demuestre lo contrario, y a menos que el autor revele su identidad y reclame la paternidad de la obra.

En la era digital, cada vez más obras han sido creadas o modificadas por dos o más autores. En general, las obras de creación en colaboración son aquellas que resultan de la labor conjunta de dos o más autores. Las personas que se limitan a ayudar a otras personas a crear la obra, a aportar ideas o a revisar la versión final de la obra probablemente no se considerarán coautores. Los coautores de una obra deben ejercer sus derechos en consenso, especialmente si sus contribuciones respectivas no pueden separarse las unas de las otras. Si pueden separarse, cada uno de los autores puede ejercer los derechos sobre su propia contribución.

3.6.7 Transmisión del derecho de autor

En muchas jurisdicciones, el titular del derecho de autor puede transmitir los derechos patrimoniales a un tercero mediante la concesión de una licencia o por medio de una cesión, a cambio de una contraprestación. Sin embargo, los derechos morales son intransmisibles.

Los derechos exclusivos del titular del derecho de autor pueden dividirse y subdividirse, así como concederse en licencia y cederse a terceros de numerosas formas. Estas formas de transmisión pueden realizarse teniendo en cuenta, por ejemplo, el territorio, el tiempo, el segmento de mercado, el idioma (traducción), los medios de comunicación o el contenido. El titular de los derechos sobre una novela puede decidir conceder en licencia o ceder el derecho de autor en su totalidad a una sola persona, pero también puede transmitir:

- los derechos de edición, a una editorial de libros;
- los derechos cinematográficos (derecho a crear una adaptación cinematográfica del libro), a una productora cinematográfica;
- el derecho a radiodifundir una recitación de la obra, a una emisora de radio;
- el derecho a realizar una adaptación dramática, a una compañía teatral, y
- el derecho a crear una adaptación televisiva, a una empresa de televisión.

3.6.7.1 Concesión de licencias

Una licencia es un permiso concedido a otra persona (física o jurídica) para que ejerza uno o varios derechos patrimoniales exclusivos del titular respecto de una obra protegida por derecho de autor. La ventaja de la concesión de licencias es que permite al titular de los derechos conservar la titularidad del derecho de autor y los derechos conexos al tiempo que permite a otras personas, por ejemplo, hacer copias, distribuir, descargar, emitir, difundir las obras por Internet, efectuar emisiones simultáneas, emitir pódcast o realizar obras derivadas a cambio de una remuneración.

El titular de los derechos está facultado a conceder solamente algunos derechos si así lo desea. Por ejemplo, el titular del derecho de autor puede conceder en licencia el derecho de copia y uso de un videojuego y conservar los derechos relativos a la creación de obras derivadas basadas en el videojuego (por ejemplo, una película). Normalmente, el derecho a autorizar a otros la realización de actos amparados por derechos patrimoniales no puede transmitirse mediante una licencia.

En función de las condiciones del acuerdo de licencia, es posible prever que el licenciataria pague una tasa de licencia a cambio del privilegio de poder utilizar la obra. Esta utilización puede generar el pago añadido o alternativo de regalías, es decir, cantidades que se abonan al titular de los derechos a cambio de utilizar una obra y se calculan en función del grado de utilización.

111 Convenio de Berna, art. 15.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas:

- Con arreglo a una **licencia exclusiva**, solo el licenciatarlo tiene derecho a utilizar la obra de las maneras previstas en el acuerdo de licencia. En la mayor parte de los países, la exclusividad debe establecerse por escrito. Las licencias exclusivas a menudo están restringidas a un territorio específico, a un período determinado y a unos fines concretos, y condicionadas al cumplimiento de requisitos de rendimiento.
- Con arreglo a una **licencia no exclusiva**, el licenciatarlo tiene derecho a ejercer el derecho exclusivo del autor, pero no se impide que otras personas ejerzan esos derechos al mismo tiempo. No existe un límite al número de licenciatarlos a quienes el titular del derecho de autor puede autorizar el uso, la copia o la distribución de la obra. Igual que las licencias exclusivas, las no exclusivas pueden estar sujetas a limitaciones.

El titular del derecho de autor puede negociar sus acuerdos de licencia de forma individual con cada uno de los licenciatarlos u ofrecer las licencias con unas condiciones estándar que los posibles usuarios deben aceptar sin modificarlas.

El titular del derecho también puede confiar la administración de algunos o todos sus derechos a un agente o una agencia de licencias, como una editorial de libros, un editor de música o una casa discográfica.

En las situaciones en las que la concesión individual de licencias es imposible o inviable, los titulares de los derechos pueden plantearse la posibilidad de adherirse a un organismo de gestión colectiva (OGC). Estos organismos utilizan las obras en nombre de los titulares de los derechos y se encargan de negociar las licencias y recaudar los pagos. Los titulares de los derechos pueden adherirse a un OGC adecuado en su país, si existe, o en otros países. En algunos casos, la ley puede exigir la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos.

Como alternativa, existe un amplio abanico de licencias normalizadas de código abierto o públicas, que permiten al titular del derecho de autor conceder a los usuarios el derecho a realizar algunos o todos los actos restringidos en relación con una obra, sin someterse a la carga administrativa de negociar licencias individuales. Las licencias públicas de derecho de autor más utilizadas tal vez sean las de Creative Commons (CC). Si bien algunas licencias públicas de derecho de autor imponen condiciones a los licenciatarlos, como que se dé reconocimiento al autor o que el uso no sea comercial, los licenciantes más permisivos no imponen restricción alguna, lo que en realidad quiere decir que se pone la obra en el dominio público. Algunas licencias permiten a los usuarios distribuir y modificar las obras libremente, pero exigen que toda obra derivada se publique en las mismas condiciones.

3.6.7.2 Cesión

Una alternativa a la concesión de licencias es la cesión de los derechos a un tercero, que se convierte en el nuevo titular de los derechos. Mientras que las licencias solo atribuyen el derecho a realizar una acción que, sin la licencia, sería ilegal, la cesión transfiere por completo todos los derechos. Es posible ceder todo el conjunto de derechos o solo una parte. En consecuencia, es posible que, respecto de una obra, existan múltiples titulares de los mismos derechos o de distintos derechos.

En la mayor parte de los países, las cesiones deben formalizarse por escrito y deben llevar la firma del titular de los derechos. En algunos países, no se admite en absoluto la cesión del derecho de autor.

Es importante señalar que solo pueden cederse los derechos patrimoniales, puesto que los derechos morales siempre pertenecerán al autor o artista intérprete o ejecutante, o a sus herederos (si bien, en algunos países, es posible renunciar a ellos).

3.7 Revocación o invalidación

Dado que la existencia del derecho de autor no depende de formalidades como el registro (véase el apartado 3.4.1), no está sujeto a procedimientos de revocación o invalidación como los de los derechos de propiedad industrial.

En la mayor parte de los países que cuentan con un sistema para respaldar el registro voluntario de las obras, las decisiones del organismo de registro sobre la admisión de una obra son impugnables por terceros. Los procedimientos de impugnación varían en función del país. En algunas jurisdicciones puede presentarse la impugnación ante el organismo encargado del registro, mientras que en la mayor parte de los países se exige presentar un recurso ante un tribunal o un órgano cuasijudicial. No procede aquí analizar este tema en mayor profundidad.

3.8 Acción por infracción

Se produce una infracción del derecho de autor cuando alguien que no es el titular del derecho o la persona autorizada por este realiza una actividad que solo puede llevar a cabo o prohibir el titular o, dicho de otro modo, cuando un tercero ejerce un derecho patrimonial del autor (o moral, en algunas jurisdicciones) sin su consentimiento. Esa actividad puede afectar al derecho de reproducción, adaptación, traducción, interpretación o ejecución pública, exhibición pública u otros derechos reconocidos en la legislación nacional. En algunos países, constituye infracción comerciar con la obra o proporcionar los medios para fabricarla, así como importar o poseer una obra que ha sido objeto de infracción.

Para determinar la existencia de una infracción del derecho de autor, debe demostrarse lo siguiente:

- la existencia (vigencia) del derecho del demandante; y
- la comisión del acto infractor.

3.8.1 Existencia del derecho de autor

El hecho de que el derecho de autor no deba necesariamente registrarse tiene como consecuencia que la persona que desea hacer valer el derecho de autor debe demostrar su existencia.

La obra en cuestión debe ser materia susceptible de protección por derecho de autor (véase el apartado 3.5.1) y cumplir los requisitos de protección de conformidad con la legislación nacional (véase el apartado 3.5). También debe demostrarse que el demandante es el titular de la obra protegida por el derecho de autor (véase el apartado 3.6.6).

En función de la naturaleza de la obra, puede ser difícil probar la existencia del derecho de autor. Además del registro voluntario, en la mayor parte de las leyes nacionales se prevén otras disposiciones sobre la prueba de la existencia del derecho, como presunciones o la posibilidad de presentar una declaración jurada como prueba.

3.8.2 Actos de infracción

Comete una infracción del derecho de autor quien, sin la autorización del titular del derecho, realice o provoque la realización por parte de otra persona de un acto respecto del que el titular tiene el derecho exclusivo de llevar a cabo o de autorizar, a menos que sea aplicable una limitación o excepción.

Para demostrar la existencia de infracción del derecho de autor, es necesario probar la falta de autorización o consentimiento. Si surge una controversia, el demandante puede alegar la falta de consentimiento, que puede ser expreso o implícito. La inferencia del consentimiento dado por el titular del derecho puede presumirse sobre la base de las circunstancias y debe ser inequívoca.

No es necesario que el acto infractor afecte a la totalidad de la obra, sino que también puede referirse a una parte de ella. Normalmente, suele ser necesario que esa parte sea sustancial, pero no existe una norma cuantitativa general sobre qué proporción de la obra constituiría una parte "sustancial" de ella. Esta cuestión debe determinarse caso por caso, en función de los hechos y circunstancias reales. En la mayor parte de los países, se entiende que una parte es sustancial cuando contribuye a la originalidad de toda la obra o cuando representa una parte importante de ella.

3.8.3 Piratería lesiva del derecho de autor

La copia no autorizada del material protegido por derecho de autor con fines comerciales y la comercialización no autorizada del material copiado, en general (aunque no en todas las jurisdicciones), se denomina "piratería." Los elementos de la piratería del derecho de autor dependen de la legislación nacional.

La piratería es algo más que la infracción del derecho de autor, por lo que no todas las infracciones de este derecho constituyen piratería. Sin embargo, siempre que se produzca piratería se habrá cometido una infracción del derecho de autor.

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, deben preverse procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de piratería dolosa del derecho de autor a escala comercial.¹¹² Sin embargo, se trata de una norma mínima, y los miembros de la OMC pueden optar por aplicar procedimientos y sanciones penales en un conjunto más amplio de causas.

112 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

Capítulo 4

Recursos

4.1 Introducción

En términos generales, los recursos disponibles ante la infracción de marcas, patentes o el derecho de autor pueden dividirse en recursos civiles y sanciones penales.

- Los **recursos civiles** están disponibles en todas las situaciones de infracción.
- Las **sanciones penales** deben ser aplicables al menos en los supuestos de infracciones cometidas con dolo y a escala comercial, si bien en algunos países también se prevén en un conjunto más amplio de circunstancias.

En determinadas condiciones, el titular de los derechos también puede solicitar medidas provisionales dirigidas a proteger el *statu quo* mientras esté pendiente la resolución de la acción sobre el fondo del asunto.

4.2 Medidas provisionales

Las medidas provisionales son, por definición, soluciones jurídicas temporales que se conceden a la espera de que se resuelva por completo la controversia ante un tribunal. Pueden solicitarse y concederse antes de interponer una acción sobre el fondo del asunto, y su aplicación puede extenderse hasta que se emita una decisión sobre el fondo.

En el artículo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:

Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
- b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

Por lo tanto, se entiende que las medidas provisionales tienen dos objetivos principales:

- evitar las infracciones y la entrada de productos infractores en el mercado; y
- facilitar la reunión y la preservación de las pruebas pertinentes en relación con la supuesta infracción.

Las medidas provisionales normalmente son importantes en los procesos de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Además de impedir o interrumpir el acto supuestamente infractor y preservar el *statu quo*, pueden ser valiosas para ofrecer a las partes un avance del asunto, que puede acabar resolviéndose sin los costos y riesgos de un proceso judicial.

Por ejemplo, las medidas que facilitan la reunión y la preservación de las pruebas en posesión del demandado son decisivas en la etapa previa al proceso judicial, no solo porque permiten a la parte que alega la infracción reunir pruebas sobre su existencia, sino también porque demostrar

la fuente (el proveedor) o el destino de los productos o servicios supuestamente infractores, así como el alcance de la infracción, puede ser importante para determinar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que se deberá pagar al titular del derecho una vez resuelta la acción sobre el fondo que se va a iniciar.

Normalmente, ello requiere medidas como las **acciones de cesación restrictivas**, que prohíben al demandado comercializar la mercancía de que se trate, o los **mandatos de ejecución**, que exigen la revelación y entrega de toda la mercancía y los datos de los proveedores. Las **órdenes de registro y embargo** pueden permitir a una parte o su representante registrar los lugares que sea necesario, como las instalaciones del presunto infractor y donde se supone que se está cometiendo la infracción.

La concesión de medidas provisionales por lo general requiere la concurrencia de tres elementos, que se analizan de forma diferente en las distintas jurisdicciones.

En primer lugar, para conceder una medida provisional como un requerimiento cautelar debe comprobarse suficientemente la existencia del derecho de propiedad intelectual del solicitante.¹¹³ Esa idea de suficiencia a menudo consiste en que la existencia del derecho se justifique con argumentos razonablemente verosímiles o demostrables.

En segundo lugar, debe existir una certeza suficiente de que el demandado infringe o amenaza con infringir el derecho.¹¹⁴

En tercer lugar, debe determinarse la cuestión de si sería razonable dictar una orden en las circunstancias del caso, para lo cual puede ser necesario estudiar aspectos relativos a la proporcionalidad, como el daño irreparable o el equilibrio entre las consecuencias de la medida para demandante y demandado (*balance of convenience*). Este asunto debe determinarse con arreglo a la ley y los hechos probados.

Otro elemento que puede tenerse en cuenta en otras jurisdicciones es la repercusión del mandamiento judicial en el interés público.

Cuando proceda, pueden adoptarse medidas provisionales sin haber oído a la otra parte (*inaudita altera parte*), en particular, cuando sea probable que una demora cause un daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.¹¹⁵

Al analizar las solicitudes de medidas provisionales, los tribunales pueden ordenar al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.¹¹⁶

Cuando las medidas provisionales se adoptan unilateralmente, se debe enviar una notificación al demandado, a más tardar, inmediatamente después de la ejecución de las medidas, y este puede solicitar la revisión de la medida provisional y tiene derecho a ser oído y a que se estudie la modificación o revocación de la orden.¹¹⁷ Si en la decisión más reciente sobre el fondo se determina que no se ha cometido ninguna infracción y que la medida preliminar no estaba justificada y debe revocarse, el demandado puede reclamarle a quien alegó la infracción una indemnización por daños y perjuicios.¹¹⁸

A pesar del énfasis en preservar el *statu quo* entre las partes, en ocasiones los tribunales pueden ordenar que se restaure una situación anterior o que las partes arreglen la controversia de una manera más acorde con los requisitos de justicia. Ello se debe a que el principal objetivo del tribunal al emitir órdenes y adoptar decisiones sobre el fondo es mantener la situación que permitirá más fácilmente hacer justicia en la resolución definitiva de la controversia.

113 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.3.

114 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.3.

115 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.2.

116 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.3.

117 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.4.

118 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 50.7.

4.3 Recursos civiles

4.3.1 Mandamientos judiciales

Los mandamientos judiciales definitivos se conceden al final de un procedimiento de infracción y sirven para ordenar al demandado que interrumpa los actos infractores,¹¹⁹ entre ellos, la comercialización de los productos objeto de la infracción. En particular, por medio de los mandamientos judiciales, se evita la entrada o el movimiento de los productos infractores en los circuitos comerciales de la jurisdicción, incluida la entrada de productos importados inmediatamente después del despacho de aduana. Mediante los mandamientos también se puede ordenar la confiscación o la entrega de los productos sospechosos de infracción.

En algunos países, la adopción de un mandamiento judicial puede depender del conocimiento previo de la infracción por parte del demandado. A menudo van acompañados de otros recursos.

Habitualmente, una vez determinada la existencia de infracción, el demandante tiene todo el derecho a que se emita un mandamiento judicial definitivo. Ahora bien, esta vía de satisfacción se considerará "discrecional" en algunas jurisdicciones, pero no en otras. Por lo general, incluso en los sistemas en los que la solución es discrecional, los mandamientos judiciales definitivos solo se rechazan en raras circunstancias.

4.3.2 El derecho del titular a la información

En algunas jurisdicciones, el tribunal puede ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que participan en la producción y la distribución de los productos o servicios infractores y los canales de distribución, a menos que ello sea desproporcionado respecto de la gravedad de la infracción.¹²⁰

Además, en algunos ordenamientos jurídicos, el titular del derecho también puede solicitar información y rendición de cuentas respecto de los beneficios que ha obtenido el infractor, con la finalidad de definir la reclamación de indemnización por daños y perjuicios.

4.3.3 Indemnización por daños y perjuicios

Se puede exigir al infractor que pague al titular del derecho una indemnización adecuada para compensarle por los daños y perjuicios que le ha infligido la infracción, al menos en las situaciones en las que el infractor realizó la actividad infractora a sabiendas o con motivos razonables para tener conocimiento de ello.¹²¹ Habida cuenta de que esta es la norma mínima, los países pueden prever el pago de una indemnización por daños y perjuicios independientemente del conocimiento o la negligencia del infractor.¹²²

Cuantificar la indemnización es una tarea difícil para las partes y los tribunales, y estos últimos pueden solicitar una prueba pericial o iniciar un procedimiento aparte para determinar la cuantía de los daños y perjuicios. Dado que el principio es compensar el daño sufrido efectivamente como resultado de la infracción, lo cual suele estimarse en referencia al lucro cesante padecido por el titular del derecho, por lo general se tendrán en cuenta las ventas de los productos protegidos que el titular habría podido esperar si no se hubiera cometido la infracción. Para determinar esa pérdida, el titular del derecho debe presentar pruebas que demuestren el alcance de la actividad infractora (como el volumen o el número de productos infractores vendidos), así como la cantidad de productos que el titular del derecho habría vendido y el beneficio que habría obtenido si no se hubiera cometido la infracción.

119 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 44.1.

120 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 47.

121 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 45.1. En muchas jurisdicciones, la buena o mala fe del infractor no guarda relación con el principio de que se deba pagar una indemnización por daños y perjuicios.

122 Por ejemplo, en el artículo 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece de forma explícita que, cuando proceda, se puede conceder "reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora."

Dada la dificultad de demostrar la cuantía del lucro cesante provocado por la infracción, la indemnización por daños puede calcularse de otras formas. Por ejemplo, puede concederse una indemnización basada en una suma preestablecida (**indemnización prevista en la ley**) o en una **regalía ficticia** (el pago de la cantidad que el titular del derecho habría recibido si el infractor hubiera obtenido una licencia). En algunas jurisdicciones, el titular del derecho puede obtener la restitución de los beneficios del infractor, que en ocasiones se denomina **liquidación de beneficios**, en cuyo caso se trata al demandado como si hubiera realizado su actividad empresarial en nombre del titular del derecho. El titular debe probar la relación de causalidad, y la cantidad máxima que puede ordenarse es el beneficio obtenido por el demandado.

En las situaciones adecuadas, es posible ordenar el pago de una indemnización preestablecida por daños y perjuicios o una reparación por concepto de beneficios aun cuando el infractor haya cometido la actividad infractora sin saberlo o sin motivos razonables para saberlo.¹²³ Además, puede exigirse al infractor que pague las costas del titular del derecho, así como los honorarios debidos al abogado.¹²⁴

En algunas leyes nacionales también se prevén los **daños punitivos** (se ordena pagar una cantidad que excede en gran medida el daño padecido efectivamente por el titular del derecho).

4.3.4 Eliminación o destrucción

En algunos países, las decisiones judiciales sobre infracciones pueden exigir la eliminación o la destrucción de la mercancía a petición del titular del derecho. La destrucción puede ser no solo de la mercancía infractora, sino también de los materiales y accesorios utilizados predominantemente para fabricar los productos infractores. Sin embargo, las órdenes de eliminación o destrucción deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción y a los intereses de terceros.¹²⁵

Estas órdenes de eliminación o destrucción de los productos infractores están concebidas como medios eficaces de disuasión para reducir al mínimo los riesgos de que se cometa otra infracción y evitar más daño al titular del derecho al retirar los artículos infractores de la circulación.¹²⁶ Las órdenes de eliminación deben garantizar que las mercancías se aparten de los circuitos comerciales de forma que se evite todo daño al titular del derecho. El infractor no tiene derecho a compensación de ningún tipo por la eliminación de los productos infractores.

Al ordenar la eliminación o destrucción, las autoridades judiciales deben tener en cuenta los efectos medioambientales de los productos.¹²⁷ Algunos productos falsificados (por ejemplo, insecticidas, plaguicidas o sustancias que destruyen el ozono) presentan una amenaza tóxica directa para el medio ambiente, por lo que se deben utilizar métodos de destrucción prudentes y respetuosos con el medio ambiente.

En algunos países se permite la eliminación por donación, siempre que no interfiera con los principios mencionados, es decir, que no se introduzca la mercancía infractora en los circuitos comerciales y que no se genere un daño al titular del derecho. En consecuencia, en la mayor parte de los países donde se permite la donación, es necesario el consentimiento del titular del derecho.¹²⁸

4.3.5 Publicación de las sentencias en los medios de comunicación

Otro recurso civil que se prevé en muchos ordenamientos (si bien no está contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC) es la publicación de las sentencias en los medios de comunicación para

123 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 45.2.

124 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 45.2.

125 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 46.

126 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 46.

127 En el marco del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI se han indicado otros recursos para la eliminación y la destrucción seguras desde el punto de vista ambiental de las mercancías infractoras. Véase, por ejemplo, el documento WIPO/ACE/12 en https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=375396.

128 Véase el informe del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en el asunto DS362 (N.º 16).

poner la infracción en conocimiento del público. Los costos de esa publicación debe sufragarlos el infractor.¹²⁹

4.4 Sanciones penales

El objetivo de las sanciones penales es sancionar a quienes hayan cometido infracciones especialmente graves y disuadir de futuras infracciones.¹³⁰

En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Por lo tanto, es evidente que los requisitos mínimos son los siguientes:

- debe haberse cometido un acto de falsificación o piratería;
- el acto debe ser doloso; y
- el acto debe realizarse a escala comercial.

Los Estados pueden prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales añadidos para otros tipos de infracción, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.¹³¹ El Órgano de Solución de diferencias (OSD) de la OMC ha interpretado el concepto de “a escala comercial” en el sentido de que comprende una combinación de criterios cualitativos (actos comerciales, fines de lucro) y cuantitativos (volumen de la actividad comercial), que puede variar en función de la actividad comercial principal de que se trate.¹³²

Las sanciones penales disponibles deben consistir en la pena de prisión o en la imposición de multas suficientemente disuasorias de futuras infracciones.¹³³ Estas soluciones deben ser coherentes con las sanciones previstas para a los delitos de gravedad correspondiente,¹³⁴ de conformidad con la ley aplicable de cada país, especialmente en caso de reincidencia.

Cuando proceda, el tribunal penal competente también puede ordenar la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.¹³⁵ Corresponde a los tribunales nacionales determinar en qué situaciones procede emitir esas órdenes. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona el contexto para las políticas al facultar a los tribunales a ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, sin indemnización alguna para la parte infractora.¹³⁶

129 Véase, por ejemplo, el artículo 15 de la Corrección de errores de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 195/16 de 2 de junio de 2004, disponible en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=ES#d1e848-16-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=ES#d1e848-16-1).

130 Véanse las obligaciones generales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 41.

131 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

132 Véase el informe del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC en el asunto DS362 (N.º 16).

133 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

134 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

135 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 61.

136 Acuerdo sobre los ADPIC, art. 46.

La *Serie de manuales de orientación en materia de propiedad intelectual* es un conjunto de manuales prácticos sobre el Derecho de la propiedad intelectual (PI) que tiene como objetivo prestar apoyo a los miembros de la judicatura en la resolución de asuntos de PI de los que conocen en sus tribunales, así como para los lectores interesados en aprender sobre la resolución judicial de controversias en materia de PI en distintas jurisdicciones. En este primer número de la serie de manuales se presenta el marco jurídico internacional de la PI y se comparten los conocimientos especializados y la perspectiva mundial de la OMPI sobre los tratados multilaterales que conforman el Derecho de la PI en el ámbito de las marcas, las patentes, el derecho de autor y recursos para hacer valer los derechos.