



PRINCIPIOS BÁSICOS
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Índice

Introducción	3
Propiedad intelectual	3
Las dos ramas de la propiedad intelectual	4
Derecho de autor	4
Propiedad industrial	5
Patentes	6
Modelos de utilidad	10
Diseños industriales	11
La propiedad intelectual y los circuitos integrados	12
Marcas	14
Nombres comerciales	16
Indicaciones geográficas	16
Protección contra la competencia desleal	18
Función de la OMPI	18
Protección de la propiedad industrial: instrumentos y acuerdos internacionales administrados por la OMPI	22
Información adicional	24

Introducción

Este folleto viene a ser una introducción destinada a no especialistas y personas no familiarizadas con la propiedad industrial. En él se explican en términos llanos los principios en los que se basan los derechos de propiedad industrial. Se describen, por consiguiente, las formas más comunes que adopta la propiedad industrial, a saber, las patentes y los modelos de utilidad en relación con las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas y se explican los medios que ofrece el sistema de propiedad industrial a los creadores para proteger sus creaciones.

En el folleto *no* se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, por ejemplo, sobre la forma de solicitar protección o de proceder ante una infracción de derechos de propiedad industrial, por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales de propiedad intelectual. En la contraportada del folleto se ofrece información sobre sitios Web y publicaciones de utilidad para todo lector que desee profundizar en la materia.

En cuanto al derecho de autor, cabe remitirse a una publicación similar de la OMPI, a saber, "*Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*".

Propiedad intelectual

La legislación de propiedad industrial forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de Derecho de la propiedad intelectual. Por "propiedad intelectual" se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

En el *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (1967) no se define la propiedad intelectual pero en él figura una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber:

- las obras literarias artísticas y científicas;
- las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- los descubrimientos científicos;
- los diseños industriales;
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales;

- la protección contra la competencia desleal; y
- “ todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico ” .

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, de 1883, y en el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, de 1886. De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. En primer lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.

Las dos ramas de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad industrial y el derecho de autor.

Derecho de autor

El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el *derecho de autor* se conoce con el nombre de “ copyright ” . El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de **copias** de las obras literarias y artísticas, como los libros, las

pinturas, las esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas. La segunda expresión, *derecho de autor*, nos remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

Propiedad industrial

La amplia aplicación que tiene el término "industrial" se explica claramente en el Artículo 1.3 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*: "La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas".

Existen infinitas formas de lo que se entiende por "propiedad industrial", pero este folleto está centrado en los principales tipos, a saber, las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos industriales. Dentro de lo que cabe denominar "propiedad industrial" figuran también las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal. En varios de los activos que acabamos de describir no se aprecia tan bien, aunque exista, la dimensión de "creación intelectual". Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.



Patentes

En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define concretamente lo que se entiende por invención. No obstante, en algunos países se define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico. Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un nuevo problema pero la solución, a los fines de ganarse el nombre de invención, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza, por ejemplo, una variedad vegetal hasta ahora desconocida, no entra dentro de lo que se entiende por invención. Para hablar de invención tiene que haber intervención del ser humano. Por ejemplo, el proceso de extracción de una nueva sustancia de una planta puede constituir una invención. Las invenciones no son necesariamente algo complejo. El imperdible fue una invención que permitió solucionar un problema "técnico". Por "nuevas soluciones" se entiende, fundamentalmente, ideas, que como tales, son objeto de protección. Por consiguiente, en la protección que se contempla en la normativa de patentes no se exige que la invención esté plasmada de forma física.

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. Por decirlo llanamente, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovación, lo que además contribuye a mejorar la calidad de la vida humana. En contrapartida a la obtención de derechos exclusivos, el inventor tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir así al desarrollo tecnológico. De ahí que la divulgación de la invención constituya un criterio esencial en los procedimientos de concesión de patentes. Todo ha sido pensado en el sistema de patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de igualdad los intereses de los inventores y los intereses del público en general.

En el término "patente" también está implícito el documento emitido por la correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invención, el inventor, o la entidad para la que este último trabaje, debe presentar una solicitud ante la oficina nacional o regional de patentes en la que describa la invención con todo detalle y proceda a una comparación con

anteriores tecnologías existentes en ese mismo campo para demostrar la novedad de la misma.

No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la invención cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o **condiciones de patentabilidad**:

- *Utilidad*: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole;
- *Novedad*: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como **"estado de la técnica"**) en el campo técnico de que se trate;
- *No evidencia*: En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar *actividad inventiva*, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate.
- *Materia patentable*: Además, la invención debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro. En muchos países no se consideran patentables las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico (en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública.

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no evidencia) deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. Existe, no obstante, una excepción a esa norma, a saber, el llamado **derecho de prioridad**, reglamentado en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Esa excepción se aplica exclusivamente a las solicitudes efectuadas en países que sean parte en el Convenio de París. Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados partes en el convenio en cuestión y se procederá como si esa solicitud hubiera sido presentada el mismo día que la solicitud anterior.

Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japón, y más adelante una segunda solicitud respecto de la misma invención en Francia, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japón se cumplieran las condiciones de no evidencia. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia tendrá prioridad respecto de toda solicitud relativa a la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud, a condición de que el plazo transcurrido entre una y otra fecha no sea superior a 12 meses.

Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que consisten en procedimientos. La elaboración de una nueva aleación constituye un ejemplo de lo que se entiende por invención de un producto. A su vez, la invención de un nuevo método o procedimiento para la elaboración de una aleación ya conocida o nueva constituye lo que se entiende por invención de procedimiento. De ahí que las patentes correspondientes se suelen denominar, respectivamente, **patentes de producto** y **patentes de procedimiento**.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de *titular de la patente* o propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto a un país concreto, todo tercero que desee comercializar la invención en ese país debe obtener previamente autorización del titular de la patente. En principio se considera ilegal la explotación de una invención patentada sin previa autorización del titular de la patente. La protección se concede por un plazo limitado, por lo general de 20 años. La protección finaliza al tiempo que expira la patente y la invención pasa a formar parte del dominio público, y el titular de la patente deja de tener derechos exclusivos respecto de la invención, que pasa a estar a disposición a los fines de su explotación comercial por terceros.

Los derechos que confiere una patente no se definen en el documento de patente propiamente dicho. Dichos derechos se contemplan en la normativa de patentes del país en el que se haya concedido la misma. Por lo general, por **derechos exclusivos** del titular de la patente se entiende lo siguiente:

- en lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines del producto;

- en lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento; y el derecho a impedir que terceros realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestión.

El titular de la patente *no* goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotación de su propia invención, antes bien, de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invención. El titular tiene la facultad para conceder autorización o una licencia a terceros a los fines de la utilización de la invención sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes. Además, el titular tiene la facultad de vender su derecho respecto de la invención a terceros, que lógicamente pasarán a ser los nuevos titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden ser objeto de explotación sin consentimiento del titular de las mismas. En esas excepciones se tienen en cuenta el equilibrio entre los intereses legítimos del titular de la patente y los intereses del público en general. En las leyes de patentes se contemplan casos en los que se puede proceder a la explotación de una invención patentada sin precisarse autorización del titular de la misma, por ejemplo, el hecho de que el gobierno lo utilice en aras del interés público o sobre la base de una licencia obligatoria.

Por **licencia obligatoria** se entiende la autorización concedida por las autoridades gubernamentales a los fines de explotar una invención en concreto. Esas licencias sólo se conceden en casos muy especiales, definidos en la Ley, y exclusivamente en la medida en que la entidad que desee explotar la invención patentada no pueda obtener autorización del titular de la patente. Las condiciones respecto de la concesión de licencias obligatorias están reglamentadas con todo detalle en las leyes que las contemplan. En contrapartida a la decisión de conceder una licencia obligatoria debe preverse una remuneración adecuada en favor del titular de la patente. Además, cabe señalar que toda decisión de licencia obligatoria puede ser objeto de apelación.

Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad, menos conocidos que las patentes, también sirven para proteger las invenciones.

La figura jurídica de “modelo de utilidad” se contempla en las leyes de más de 30 países así como en los acuerdos regionales de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Además, en algunos países, como Australia y Malasia, se contemplan formas de protección denominadas **patentes de innovación** o **innovaciones de utilidad**, que se asemejan al modelo de utilidad. En otros países, como Hong Kong, Irlanda y Eslovenia, se contemplan patentes de corta vigencia equivalentes al modelo de utilidad.

La expresión “modelo de utilidad” se utiliza para referirse a un título de protección de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera mecánica. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a las invenciones de menor complejidad técnica y a las invenciones que se prevé comercializar solamente durante un periodo de tiempo limitado. El procedimiento para obtener protección en tanto que modelo de utilidad suele ser más breve y sencillo que el relativo a la solicitud de una patente. Los requisitos sustantivos y de procedimiento que se contemplan en las leyes difieren mucho de un país a otro y de una región a otra, pero por lo general, los modelos de utilidad se diferencian de las patentes de invención en los siguientes aspectos:

- Los **requisitos** para obtener protección en calidad de modelo de utilidad son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de patentes. El requisito de “novedad” es obligatorio, mientras que los de “actividad inventiva” y “no evidencia” a veces no se contemplan o son menos rigurosos. En la práctica, la protección en calidad de modelo de utilidad se suele solicitar en relación con innovaciones que aportan mejoras ante todo, y que no necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad.
- Por lo general, el **plazo de protección** que se estipula en la ley en relación con los modelos de utilidad es más corto que el máximo plazo de protección que se estipula en relación con las patentes de invención (por lo general, la vigencia del modelo de utilidad oscila entre los 7 y los 10 años).
- Las **tasas** que se exigen para la obtención y el mantenimiento de los derechos a ese respecto suelen ser inferiores a las relativas a las patentes.

Diseños industriales

En términos generales, se entiende por diseño industrial el aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. El diseño debe ser atractivo y desempeñar eficazmente la función para la cual fue concebido. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño, y por la que recibe el calificativo de "industrial".

Desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace referencia al derecho que se otorga en un gran número de países, conforme a un sistema de registro concreto, para proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de diseñar.

La estética es uno de los principales factores que influyen en la preferencia que muestra el consumidor por uno u otro producto. Ante resultados técnicos relativamente similares, lo que determina la decisión del consumidor es el precio y el aspecto estético. Por consiguiente, al registrar sus diseños industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado.

La protección que se contempla en las leyes, y en la que se aspira a retribuir a los creadores por los esfuerzos realizados para elaborar nuevos diseños industriales también sirve de incentivo para realizar inversiones en actividades de diseño. Una de las finalidades básicas de la protección de los diseños industriales es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos. De ahí que por lo general en las leyes de protección de diseños industriales sólo se contemple la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria o cuya producción pueda realizarse a gran escala. En el requisito de "utilidad" reside una diferencia considerable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, en la medida en que el derecho de autor tiene que ver exclusivamente con las creaciones estéticas.

Por lo general, los diseños industriales que se prestan a la protección deben ser nuevos u originales, en el sentido de que deben ser en gran medida diferentes de diseños conocidos o de combinaciones de los mismos.

En la mayor parte de las leyes de protección de los diseños industriales se excluye de la protección de los mismos todo diseño que obedezca exclusivamente a la función para la que haya sido concebido el artículo. En la medida en que el

diseño de un artículo producido por un gran número de fabricantes, por ejemplo, un clavo, obedezca puramente a la función para la que haya sido concebido, la protección de dicho diseño se traduciría en el hecho de impedir que otros fabricantes puedan producir artículos que desempeñen la misma función. Por consiguiente, no puede aspirarse a excluir la posibilidad de que terceros produzcan ese mismo tipo de artículo, a menos de que el diseño sea lo suficientemente innovador e inventivo para prestarse a la protección por patente.

En otras palabras, la protección de los **diseños** industriales que se contempla en las leyes sólo se aplica a los diseños que se apliquen o estén integrados en artículos o productos. Esa protección no impide, pues, que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con artículos o productos similares, a condición de que en estos últimos no esté integrado o reproducido el diseño protegido.

Al registrar un diseño industrial se obtiene protección contra la explotación no autorizada del diseño aplicado a artículos industriales. Se concede así al propietario del diseño el **derecho exclusivo** a realizar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta artículos a los que se aplique el diseño o en el que esté incorporado el mismo.

La vigencia de los derechos sobre los diseños industriales varía de un país a otro. Por lo general, **el plazo máximo** oscila entre 10 y 25 años, período que se divide en plazos a su vez a los fines de que el propietario renueve el registro para obtener una ampliación de la vigencia de sus derechos. Ese plazo de protección, relativamente corto, obedece probablemente al hecho de que los diseños se asocian por lo general con lo efímero, lo que es sinónimo de aceptación y éxito relativamente pasajeros, en particular, en esferas sumamente dependientes de la moda, como los sectores vestimentario y del calzado.

La propiedad intelectual y los circuitos integrados

El problema de determinar qué tipo de protección debe concederse en relación con los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados es relativamente nuevo. Aunque los componentes prefabricados de circuitos electrónicos llevan utilizándose desde hace mucho en la fabricación de equipos electrónicos (como las radios), la integración a gran escala de una amplia gama de funciones eléctricas en un componente de muy pequeña talla pasó a ser posible a raíz de los progresos realizados en la tecnología de los materiales semiconductores. La fabricación de circuitos integrados se realiza conforme a planes o esquemas de trazado sumamente detallados.

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados constituyen creaciones del intelecto humano. Además, suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto en adquisición de conocimientos como en recursos financieros. Es constante la necesidad de nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados y permitan que estos últimos desempeñen un número mayor de funciones. Cuanto más pequeño sea el circuito integrado menor material será necesario para su fabricación y menor el espacio necesario para su integración. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, tanto artículos de uso diario como los relojes, los televisores, las lavadoras y los coches como productos más complejos, como las computadoras y los servidores informáticos.

Mientras que la concepción de nuevos esquemas de trazado de circuitos integrados supone grandes inversiones, la copia de dichos esquemas entraña apenas un margen mínimo de ese costo. Entre los métodos para ello están las fotocopias de cada capa del circuito integrado y la preparación de moldes para la producción del circuito integrado sobre la base de las fotografías obtenidas. El elevado costo que supone la concepción de esquemas de trazado y la relativa facilidad con que pueden copiarse son las principales razones que justifican la protección en esa esfera.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales en el sentido contemplado en las normativas de registro de los diseños industriales. Ello obedece al hecho de que no son factores determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien, constituyen la ubicación física, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una función electrónica. Además, los esquemas de trazado de los circuitos integrados no suelen ser invenciones patentables en la medida en que en su creación no cabe hablar de actividad inventiva aunque requieran mucho trabajo por parte de un experto. Esos esquemas tampoco pueden acogerse a la protección por derecho de autor en la medida en que las leyes nacionales determinen que los esquemas de trazado no son susceptibles de protección por esos medios.

En respuesta a la incertidumbre en relación con la protección de los esquemas de trazado, el 26 de mayo de 1989 se adoptó, bajo los auspicios de la OMPI, el *Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados*, que todavía no ha entrado en vigor pero cuyas disposiciones sustantivas han sido incorporadas en gran medida por referencia en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo sobre los ADPIC), adoptado en 1994.

Marcas

Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos, como el rugido del león que sale en las películas producidas por la MGM), o los signos olfativos (olores, como los perfumes). Pero en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, sólo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos.

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos. No sólo se aplican a los productos propiamente dichos sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilización para la comercialización de los productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos o en los medios televisivos o en los escaparates de las tiendas o negocios donde se vendan los productos.

Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios. Por **marcas colectivas** se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación. En cuanto a las **marcas de certificación**, como la marca Woolmark, denotan cumplimiento con ciertas normas definidas pero no implican pertenencia a asociación alguna. A estas últimas vienen añadirse las marcas que se utilizan en relación con servicios, y que vienen a llamarse marcas de servicio, que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automóviles, y tintorerías. Todo lo que se aplica a las marcas de fábrica y de comercio se aplica también a las marcas de servicio.

En términos generales, la marca desempeña cuatro **funciones** principales, cuya función es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mercado, a saber:



■ **Diferenciar** los productos y servicios de una empresa de los de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios.

■ Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una **fuentes** de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

■ Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta función se conoce comúnmente en tanto que **función de garantía**. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las *normas de calidad* establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos sino (tarea igualmente importante) de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por él mismo.

■ Las marcas se utilizan también para promover **la comercialización y la venta** de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para

identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de *función de atraer el interés del consumidor*.

Los propietarios de marcas registradas tienen **derechos exclusivos** respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error. En cuanto a la protección del registro, el plazo varía, pero el registro puede ser renovado de forma indefinida previo pago de las tasas correspondientes. Toda infracción en el ámbito de las marcas puede hacerse valer ante los tribunales, que en la mayoría de los sistemas judiciales tienen la facultad de imponer medidas para impedir este tipo de infracciones.

Nombres comerciales

Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o la designación que permite identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de una marca. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios y, en la medida en que ello pueda inducir a error al público, no puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate.

Indicaciones geográficas

Por indicación geográfica se entiende un signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen.

El ejemplo clásico son los productos agrícolas que tienen cualidades que derivan del lugar de su producción y están influidas por *factores locales* específicos, como el clima y el suelo. De la normativa nacional y de la percepción del consumidor

depende el hecho de que el signo funcione a modo de indicación. Las indicaciones geográficas se utilizan para una gran variedad de productos agrícolas, como “Toscana” para el aceite de oliva elaborado en esa región específica de Italia, o “Roquefort” para el queso elaborado en una región determinada de Francia.

Pero la utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Las indicaciones pueden ser utilizadas para poner de relieve cualidades concretas de un producto que se deben a *factores humanos* característicos del lugar de origen de los productos, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por lugar de origen se entiende una ciudad, un pueblo, una región, un país, etc. El ejemplo clásico de la utilización de un país a modo de indicación geográfica es la palabra “Swiss”, que se percibe por lo general como indicación geográfica de productos fabricados en Suiza, en particular, los relojes.

Por **denominación de origen**, se entiende un tipo especial de indicación geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la elaboración del producto. En el concepto de indicación geográfica queda comprendido la denominación de origen. Entre los ejemplos de denominaciones de origen protegidos en los Estados parte en el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional* están “Habana”, que se utiliza para el tabaco cultivado en la región cubana de La Habana, o “Tequila”, para bebidas alcohólicas que se elaboran en zonas específicas de México.

En el plano nacional, las indicaciones geográficas son objeto de protección con arreglo a una amplia gama de instrumentos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes de protección de las marcas de certificación o leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En esos textos de ley se estipula, para resumir, la imposibilidad de que terceros utilicen indicaciones geográficas en la medida en que dicha utilización pueda inducir al público a error en cuanto al verdadero origen del producto. Entre las sanciones que pueden aplicarse a infracciones en esa esfera están requerimientos judiciales en los que se estipule la prohibición de utilización no autorizadas, el pago de indemnización por daños y perjuicios y de multas y, en casos más graves, penas de cárcel.

Protección contra la competencia desleal

En el artículo 10bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* se estipula la obligación que tienen los Estados partes en el mismo de establecer medidas de protección de la propiedad industrial contra los actos de competencia desleal. En ese artículo se contemplan de forma concreta los actos de competencia que van en detrimento de las prácticas leales en la industria y el comercio. En el Convenio de París se consideran actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial:

- cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre las características de determinados productos.

La normativa de protección contra la competencia desleal complementa la protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. Reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la tecnología y la información que no son objeto de protección por patente pero que sean necesarios a los fines de la óptima utilización de una invención patentada.

Función de la OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional cuya finalidad es velar por la protección en todo el mundo de los derechos de los creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual así como por el reconocimiento y la debida retribución de inventores y autores.

En tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear y armonizar **normas y prácticas** para proteger los derechos de propiedad intelectual. En la mayoría de los países industrializados existen sistemas de protección ya centenarios. A esos países vienen hoy a sumarse un gran número de países, entre otros, los países en desarrollo, que están estableciendo sus propias normativas y

sistemas de patentes, marcas y derecho de autor. Ante la rápida mundialización del comercio en el último decenio, la OMPI desempeña un papel fundamental en la consolidación de esos nuevos sistemas por conducto de la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Además, la OMPI cuenta con **sistemas internacionales de registro** respecto de las patentes, las marcas y los diseños industriales, que simplifican en gran medida el proceso de protección simultánea en un gran número de países. Es decir que, en vez de tener que presentar solicitudes nacionales en un gran número de idiomas, esos sistemas permiten que los solicitantes presenten una única solicitud, en un sólo idioma y que sólo tengan que pagar una tasa de solicitud. Los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI abarcan cuatro mecanismos en la esfera de la propiedad industrial, a saber:

- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), para la presentación de solicitudes de patente en varios países.
- El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las marcas de comercio y de servicio.
- El Sistema de La Haya para el Depósito Internacional de Diseños Industriales.
- El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen.

Para solicitar una patente o registrar una marca o diseño, ya sea en el plano nacional o internacional, primero hay que cerciorarse de que la creación objeto de solicitud es nueva o si, por el contrario, ya es propiedad u objeto de reivindicación por terceros. Con ese fin es menester proceder a intensas búsquedas de información. En virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado **sistemas de clasificación**, mediante los cuales se organiza la información dividiéndola en diferentes ramas de la propiedad industrial y en categorías indexadas que facilitan las búsquedas, a saber:

- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

- Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

La OMPI dispone además de un **Centro de Arbitraje y Mediación**, a quien incumbe la solución de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos países. Se trata tanto de controversias contractuales (como las licencias de patentes y de programas informáticos, acuerdos en materia de compatibilidad de marcas y acuerdos de investigación y desarrollo) y de controversias no contractuales (como las infracciones de patentes). El Centro es hoy un líder en servicios de solución de controversias derivadas del registro y uso abusivos de nombres de dominio de Internet.

Protección de la propiedad industrial : instrumentos y acuerdos internacionales administrados por la OMPI

Instrumentos de protección	Lo que protegen	Acuerdos internacionales
Patentes y modelos de utilidad	Invenciones	<p>Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)</p> <p>Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970)</p> <p>Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977)</p> <p>Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971)</p> <p>Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000)</p>
Diseños industriales	Diseños industriales nuevos u originales	<p>Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1934)</p> <p>Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)</p>
Marcas, marcas de certificación y marcas colectivas	Signos y símbolos distintivos	<p>Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)</p> <p>Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)</p>

Instrumentos de protección	Lo que protegen	Acuerdos internacionales
		<p>Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)</p> <p>Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (1973)</p> <p>Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos (1891)</p> <p>Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)</p>
Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	Nombres geográficos de países, regiones y localidades	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)
Circuitos integrados	Esquemas de trazado	Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (1989)
Protección contra la competencia desleal	Prácticas leales	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

Información adicional

Para más información sobre todos los aspectos de la propiedad industrial, en particular, orientación detallada sobre la utilización de los sistemas mundiales de registro, cabe remitirse al sitio Web y a las numerosas publicaciones de la OMPI, muchas de las cuales son gratuitas y pueden descargarse en Internet.

www.wipo.int

Sitio Web de la OMPI

www.wipo.int/treaties/es/

Textos completos de todos los tratados que regulan la protección de la propiedad intelectual

www.wipo.int/ebookshop

Compra de publicaciones en la librería electrónica de la OMPI, entre otras:

- *La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico*, de Kamil Idris; publicación N.º 888, por el momento sólo disponible en inglés aunque existe una reseña del mismo en español
- *WIPO Intellectual Property Handbook*; publicación N.º 489
- *La Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores*; publicación N.º ITC/P163

www.wipo.int/freepublications/es

Para el acceso a publicaciones gratuitas, entre otras:

- *El secreto está en la marca: Introducción a las marcas para las pequeñas y medianas empresas*; publicación N.º 900
- *Lo atractivo está en la forma: Introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas*; publicación N.º 498
- *Inventar el Futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*; publicación N.º 917

En la dirección www.wipo.int/directory/es/urls.jsp se suministran enlaces con los sitios Web de oficinas nacionales de propiedad intelectual.



Para mayor información, sírvase contactar a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Dirección:

34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28

Correo electrónico:

wipo.mail@wipo.int

o a la Oficina de Coordinación:

Dirección:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América

Teléfono:

+1 212 963 6813

Fax:

+1 212 963 4801

Correo electrónico:

wipo@un.org

Visite el sitio Web de la OMPI:

www.wipo.int

y haga sus pedidos a la librería electrónica de la OMPI :

www.wipo.int/ebookshop