

**LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN GUATEMALA Y SU VINCULACIÓN A LOS
TRATADOS INTERNACIONALES**

PARTE I

M.A. Helena Carolina Machado Carballo

Guatemala, noviembre 2011

CUADERNO DE ESTUDIO

102



Universidad
Rafael Landívar
Trascendiendo fronteras



Instituto de
Investigaciones
Jurídicas

**LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL EN GUATEMALA Y SU
VINCULACIÓN A LOS TRATADOS
INTERNACIONALES**

PARTE I

M.A. Helena Carolina Machado Carballo

CUADERNO DE ESTUDIO

102

Guatemala, noviembre 2011

URL
346.08
M149

Machado Carballo, Helena Carolina

La protección de la propiedad intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internacionales / M.A. Helena Carolina Machado Carballo. Guatemala : Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ), 2011.

xii, 148 p. (Cuaderno de estudio ; 102)
ISBN: 978-9929-584-11-2

1. Tratados internacionales – Propiedad intelectual 2. Acuerdos internacionales – Organización mundial del comercio 3. Arreglo de La Haya 4. Arreglo de Madrid 5. Convención de Roma 6. Convención de Viena 7. Convenios internacionales – Convención de Berna 8. Convenio de París – Propiedad industrial. I.t.-

Universidad Rafael Landívar
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Cuaderno de Estudio No. 102, noviembre, año 2011

D.R. © Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar, Campus Central,
Vista Hermosa III, zona 16, Edificio “O”, 2do. Nivel, Oficina O-214
Apartado Postal 39-C, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 01016
Teléfono: (502) 2426-2626 Extensión: 2551
Fax: (502) 2426-2595
Correo electrónico: ijj@url.edu.gt
Página electrónica: www.url.edu.gt

Impreso en Serviprensa S.A.
3ª Ave. 14-62, zona 1
PBX: 2245-8888
Correo electrónico: gerenciaventas@serviprensa.com
Ciudad de Guatemala, Guatemala

El contenido de la presente publicación es responsabilidad de los autores y, por lo tanto, no necesariamente coincide ni compromete la posición de la Universidad Rafael Landívar y del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Rector
Vicerrectora Académica
Vicerrector de Investigación y Proyección
Vicerrector de Integración Universitaria
Vicerrector Administrativo
Secretaría General

Lic. Rolando Alvarado López, S. J.
Dra. Lucrecia Méndez González de Penedo
Dr. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S. J.
Dr. Eduardo Valdés Barría, S. J.
Lic. Ariel Rivera Irías
Licda. Fabiola Padilla Beltranena de Lorenzana

AUTORIDADES Y CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Decano
Vicedecano
Secretario
Directora del Área Privada
Director del Área Pública
Director del Área de Ejes Transversales
Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas
Directora del Bufete Popular
Directora de Posgrados
Directora de Proyectos y Servicios
Director de la Licenciatura en Investigación
Criminal y Forense
Coordinador de la carrera Técnica en
Investigación Criminal y Forense
Coordinador de Sedes y Campus Regionales
Coordinadora de la
Facultad de Quetzaltenango
Coordinador de la
Facultad de Huehuetenango
Coordinadora de la
Facultad de Cobán
Representantes de Catedráticos

Representantes Estudiantiles

Dr. Rolando Escobar Menaldo
M.A. Pablo Hurtado García
M.A. Alan Alfredo González De León
M.A. Helena Carolina Machado Carballo
Lic. José Alejandro Villamar González
M.A. Enrique Fernando Sánchez Usera

Dr. Larry Andrade-Abularach
M.A. Claudia Patricia Abril Hernández
M.A. Aída del Rosario Franco Cordón
Licda. Vania Soto Peralta

Lic. José Eduardo Martí Guilló

Lic. Jorge Alejandro Pinto Ruiz
M.A. Juan Francisco Golom Nova

M.A. Claudia Caballeros Ordóñez

Lic. José Alfredo Laparra López

Licda. Carla Liliana Chacón Monterroso
M.A. Gabriel García Luna
Lic. Alfonso Godínez Arana
Srita. Ana María Córdova Noguera
Sr. Luis Rodrigo Molina López

**CONSEJO EDITORIAL DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS**

Lic. Rolando Alvarado López, S.J.

Rector

Dr. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S. J.

Vicerrector de Investigación y Proyección

Dr. Rolando Escobar Menaldo

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

M.A. Pablo Hurtado García

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Dr. Larry Andrade-Abularach

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**

Director

Dr. Larry Andrade-Abularach

Jefa Académica e Investigadora Principal

M.A. Patricia Jiménez Crespo

Jefa Administrativa

Licda. Karen Lorena Cifuentes Álvarez

**Coordinación de Incidencia y
Acción para el Desarrollo**

Licda. Karen Cecilia De la Vega Toledo

Investigador

M.A. Luis Andrés Lepe Sosa

Investigadora

Licda. Diana Irasema Fernández Roca

Asistente del Doctorado en Derecho

Lic. José Miguel Gaitán Grajeda

Asistente de Investigación

Claudia Aracely Morales Paniagua

Asistente Administrativa

Rosa Mariela Ortíz Ralón

Recepcionista

Angélica María Isabel Del Cid Ruiz

ÍNDICE

Presentación	xi
Glosario	1
Introducción	7
Capítulo I	
Aspectos Generales de los Tratados	11
1.1. Introducción	11
1.2. Definición de tratado	14
1.3. Distintas denominaciones y su diferencia	18
1.4. Clasificación de tratados	22
1.5. Estructura de los tratados	26
1.6. Principios	27
1.7. Procedimiento para la conclusión del tratado	29
1.7.1. Negociación	29
1.7.2. Adopción del texto	30
1.7.3. Autenticación del texto	30
1.7.4. Manifestación del consentimiento	31
Capítulo II	
La Protección de la Propiedad Intelectual	35
2. 1. Aspectos generales sobre la propiedad intelectual	35
2.2. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–	39
2.3. La Organización Mundial del Comercio –OMC–	41
2.4. La protección internacional de la propiedad intelectual a través de los tratados	42

Capítulo III

Tratados Internacionales sobre Derecho de Autor 49

- 3.1. La protección del derecho de autor a través de los tratados 49
- 3.2. Tratados internacionales sobre derecho de autor 51
 - 3.2.1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 51
 - 3.2.2. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) 63

Capítulo IV

Tratados Internacionales en Materia de Derechos Conexos 69

- 4.1. La protección de los derechos conexos a través de los tratados 69
- 4.2. Tratados internacionales en materia de derechos conexos 72
 - 4.2.1. Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión 72
 - 4.2.2. Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas 76
 - 4.2.3. Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite 79
 - 4.2.4. Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales 81
 - 4.2.5. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 83

Capítulo V

Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Industrial 91

- 5.1. La protección de la propiedad industrial a través de los tratados 91

5.2. Tratados internacionales en materia de propiedad industrial	93
5.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial	93
5.2.2. Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos	99
5.2.3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas	102
5.2.4. Arreglo de La Haya Relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales	109
5.2.5. Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios	113
5.2.6. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional	115
5.2.7. Arreglo de Locarno que Establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales	117
5.2.8. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes –PCT–	119
5.2.9. Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes –IPC–	127
5.2.10. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas	129
5.2.11. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes	130
5.2.12. Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico	133

5.2.13. Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados –Tratado de Washington–	134
5.2.14. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas	137
5.2.15. Tratado sobre el Derecho de Marcas –TLT–	138
5.2.16. Tratado sobre el Derecho de Patentes –PLT–	141
5.2.17. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas	145

PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL– tiene el agrado de presentar la investigación sobre *“La protección de la propiedad intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internacionales”* llevada a cabo por la M.A. Helena Carolina Machado Carballo,* Investigadora/Colaboradora del IIJ/URL.

Esta investigación, constituye el trabajo de graduación de la autora, por el que optó al grado académico de Magíster en Derecho Económico y Mercantil por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, en abril del año 2009. Por su extensión, la investigación se edita y publica en dos partes, que se describen a continuación.

La parte primera, que corresponde al Cuaderno de Estudio No. 102 y al mes de noviembre del presente año. Desarrolla, en el capítulo primero, los aspectos generales del derecho internacional público y, en especial, lo relativo a los instrumentos jurídicos internacionales; en el capítulo segundo, los fundamentos de la protección a la propiedad intelectual; en el capítulo tercero, los instrumentos jurídicos internacionales referentes al derecho de autor; en el capítulo cuarto, se analizan los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos conexos; en el capítulo quinto,

-
- Es Magíster en Derecho Económico y Mercantil; Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria; todos por la Universidad Rafael Landívar. Tiene pensum cerrado de la Maestría en Tributación por la misma casa de estudios superiores. Desde el año 2001, es catedrática en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Y, actualmente, se desempeña como Directora del Área Privada de dicha Facultad. Así mismo, posee su bufete profesional donde ejerce la abogacía y el notariado.

se analizan los instrumentos jurídicos internacionales referentes a propiedad industrial.

La parte segunda, que corresponde al Cuaderno de Estudio No. 103 y al mes de diciembre del presente año. Desarrolla, en el capítulo sexto, lo relativo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech –ADPIC–; en el capítulo séptimo, se analiza el sistema de protección de la propiedad intelectual en nuestro país; y, en el capítulo octavo, se presenta el diagnóstico de la situación actual de la propiedad intelectual en Guatemala. Y, finaliza con las conclusiones y recomendaciones para promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la M. A. Machado Carballo por esta investigación y hacer un justo reconocimiento por el trabajo realizado, con la certeza que contribuirá al fortalecimiento normativo, institucional y procedimental del sistema jurídico de la propiedad intelectual en Guatemala, para que estemos acordes con los avances de la tecnología y de los medios de comunicación del siglo XXI, y se logre una efectiva protección de este derecho, a nivel nacional, regional y mundial.

Dr. Larry Andrade-Abularach

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Guatemala de la Asunción, noviembre/diciembre de 2011.

GLOSARIO

ACUERDO DE MARRAKECH: Mediante el cual se le da nacimiento a la Organización Mundial del Comercio.

ACUERDO DE VIENA: Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech.

ARREGLO DE ESTRASBURGO: Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.

ARREGLO DE LA HAYA: Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

ARREGLO DE LISBOA: Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

ARREGLO DE LOCARNO: Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

ARREGLO DE MADRID:	Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos.
ARREGLO DE MADRID:	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
ARREGLO DE NIZA:	Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
BIRPI:	Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.
CONVENCIÓN DE ROMA:	Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 1961.
CONVENCIÓN DE VIENA:	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969.
CONVENCIÓN DE WASHINGTON:	Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, 1929.
CONVENCIÓN UNIVERSAL:	Convención Universal sobre Derecho de Autor, 1952.

CONVENIO

CENTROAMERICANO: Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

CONVENIO DE BERNA: Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886.

CONVENIO DE BRUSELAS: Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, 1974.

CONVENIO DE ESTOCOLMO: Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1967.

CONVENIO DE PARÍS: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883.

CONVENIO FONOGRAMAS: Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971.

CONVENIO SATÉLITES: Es otro nombre con el que se conoce al Convenio de Bruselas.

CONVENIO UPOV: Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

GATT:	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>).
IPC:	También se le conoce con este nombre al Arreglo de Estrasburgo.
LEY DE DA Y DC:	Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República y sus reformas.
LEY DE PATENTES:	Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, Decreto Ley 153-85.
LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR:	Ley sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Decreto 1037.
LPI:	Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas.
OIT:	Organización Internacional del Trabajo.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
PCT:	Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

PROTOCOLO DE MADRID:	Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
TLC:	Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
TLT:	Tratado sobre el Derecho de Marcas.
TRATADO DE BUDAPEST:	Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, 1977.
TRATADO DE GINEBRA:	Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, 1989.
TRATADO DE NAIROBI:	Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico.
TRATADO DE SINGAPUR:	Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
TRATADO DE WASHINGTON:	Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
TRIPs:	Título en inglés del ADPIC (<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>).

UNESCO:	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNIÓN DE BERNA:	Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, creada mediante el Convenio de Berna.
UNIÓN DE PARÍS:	Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, creada mediante el Convenio de París.
WCT:	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, 1996.
WPPT:	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, 1996.

INTRODUCCIÓN

La protección de la propiedad intelectual a nivel internacional ha sido uno de los objetivos primordiales de la OMPI desde su nacimiento a través del Convenio de Estocolmo –1967–. Como consecuencia de la tendencia mundial de promover el respeto y protección a estas creaciones del intelecto humano, Guatemala, al igual que muchos otros países, ha adecuado su legislación para alinearla a los parámetros internacionales, lo que ha dado lugar a un complejo sistema de protección en esta materia, que está conformado no solo por los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Guatemala es parte, sino también por distintos cuerpos legales que, a nivel de legislación interna, se han emitido o reformado en los últimos años.

El estudio y comprensión de la propiedad intelectual constituye en la actualidad uno de los temas más importantes, tanto en el campo jurídico como en el comercial, puesto que, como consecuencia de la globalización, la transferencia de bienes inmateriales está a la orden del día. Ningún Estado puede en estos tiempos subsistir de forma aislada, y por ello cada vez es más común la adopción de distintos tratados multilaterales en diferentes áreas, ya que estos permiten establecer un mínimo de protección aplicable a los Estados miembros. La idea de ello es precisamente lograr una cierta unificación en materia legislativa, de forma que se facilite a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la defensa de los mismos en cualquier Estado en que se encuentren.

Con el objeto de comprender de mejor manera este sistema de protección vigente en Guatemala, se procedió a realizar la presente investigación que tiene como objetivos primordiales: (i) Explicar la evolución que ha tenido la protección de la propiedad intelectual a

nivel internacional; (ii) Proporcionar una visión general sobre los diferentes instrumentos que se han creado para proteger esta materia y cuáles son los puntos fundamentales que contempla cada uno de ellos; y, (iii) Analizar cuál es la situación de Guatemala frente a los instrumentos internacionales existentes en materia de propiedad intelectual. Todo ello con la finalidad de dar respuesta a las preguntas siguientes: (i) ¿Cómo ha evolucionado la protección de la propiedad intelectual en el ámbito internacional?; (ii) ¿Qué materia regula cada uno de los instrumentos internacionales administrados por la OMPI?; (iii) ¿Cómo se conforma el sistema de protección de la propiedad intelectual en Guatemala?; y, (iv) ¿Cuál es la situación de la propiedad intelectual en Guatemala?

El alcance de esta investigación se había establecido en producir un documento de referencia para cualquier persona interesada en la materia que, comercial o profesionalmente, tenga relación con alguna de las figuras jurídicas que se encuentran protegidas bajo el amparo de la propiedad intelectual. La autora considera que el alcance fijado se ha superado con creces, por cuanto el presente trabajo constituye un valioso aporte para todos los interesados en conocer la evolución de la protección de la propiedad intelectual y los aspectos fundamentales de cada tratado de los veintinueve que aquí se analizan; así como también conocer la legislación vigente en Guatemala en los períodos fijados: antes de 1995 y de 1995 a 2008, habiéndose explicado las diferentes modificaciones y adiciones que se fueron realizando a la legislación nacional a través de esos años. El límite fijado originalmente era analizar únicamente los convenios internacionales administrados por la OMPI, sin embargo, por el curso que fue tomando la realización del trabajo, se consideró necesario incluir el análisis de otros que, aunque no son administrados por la OMPI, tienen una importancia fundamental dentro del sistema de protección, tal es el caso del ADPIC, el Convenio UPOV, la Convención Universal y la Convención de Washington.

Para el desarrollo de la investigación se dividió la misma en ocho capítulos, partiendo en el primero con aspectos básicos del derecho internacional público en lo referente a los tratados, exponiéndose en el mismo lo relativo al concepto, denominaciones, clasificación, estructura, principios y procedimiento de formalización. El capítulo *II* se refiere a la protección de la propiedad intelectual, y allí se analizan los aspectos generales de la propiedad intelectual y su protección, así como las dos organizaciones que tienen íntima relación con estos temas, que son la OMPI y la OMC. El capítulo *III* abarca lo relacionado a los tratados internacionales en materia de derecho de autor y en consecuencia, parte de la explicación de la protección del derecho de autor a través de los tratados y contiene el análisis de dos de ellos. En el capítulo *IV* se incluye lo relativo a los tratados internacionales en materia de derechos conexos, iniciando de igual forma con los aspectos relativos a la protección internacional de estos derechos, incluyendo el correspondiente análisis de cinco instrumentos internacionales. El capítulo *V* es el referente a los tratados internacionales en materia de propiedad industrial. Inicia este capítulo con la explicación de la protección de la propiedad industrial a través de los tratados y en este se analizan diecisiete instrumentos que regulan distintos aspectos de esta materia.

El capítulo *VI* abarca lo relativo al único tratado internacional que comprende las dos grandes áreas de la propiedad intelectual: el ADPIC, y aquí se analiza particularmente la estructura del mismo y se explica su origen histórico. El capítulo *VII* es el relativo al sistema de protección de la propiedad intelectual en Guatemala. Este capítulo contiene el análisis de la legislación vigente antes de 1995 y del período comprendido de 1995 a 2008. Se incluye aquí el análisis de otros instrumentos internacionales que no se habían comentado en los capítulos anteriores, así como de la legislación nacional vigente en cada uno de esos períodos, principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad

Industrial. Finaliza el trabajo con el capítulo *VIII*, que contiene el diagnóstico de la situación actual de la propiedad intelectual en Guatemala.

La presente es una investigación de tipo descriptivo por cuanto explica la forma en que ha evolucionado la protección de la propiedad intelectual y analiza cuáles son los instrumentos internacionales que protegen esta materia. Es también una investigación de diagnóstico en el sentido de que ha establecido cuál es la situación del país frente a dichos convenios, lo que ha permitido conformar el sistema de protección de la propiedad intelectual en Guatemala.

El estudio y análisis efectuado en el presente trabajo ha permitido alcanzar los objetivos propuestos y responder a las preguntas de investigación planteadas. Con base en todo lo anterior, se han expuesto las conclusiones a las que se derivó con la investigación, así como la propuesta de algunas recomendaciones importantes para promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual a todo nivel.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LOS TRATADOS

1.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los tratados constituyen un instrumento jurídico de vital importancia para documentar el acuerdo de voluntades de los Estados respecto a la forma de normar determinadas materias. Desde hace cientos de años los Estados han recurrido a la documentación de sus acuerdos, ya sea en tratados bilaterales o multilaterales; sin embargo, en los últimos tiempos han adquirido una relevancia mucho mayor debido a las extensas relaciones internacionales que se han generado y que continúan dándose como consecuencia de la globalización. Es evidente que por tratarse de instrumentos en los que participan diferentes Estados, la materia de los mismos se regula dentro del Derecho Internacional Público.

Según explica el doctor Larios Ochaita:

“Tradicionalmente se han aceptado como fuentes del Derecho Internacional las mencionadas en el artículo 38-1 de los Estatutos de la Corte Internacional de Justicia, las cuales literalmente dicen lo siguiente: Artículo 38 (1) La Corte, cuya función es decidir conforme al Derecho Internacional las controversias que le sean sometidas, debe aplicar: (a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; (b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; (c) los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas; (d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 59; en su segundo numeral el mismo artículo añade: '(2) la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio Ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren'".¹

En el artículo citado:

"sobresalen como fuentes autónomas: la costumbre internacional, los tratados y los principios generales del derecho. Las decisiones judiciales y la doctrina son fuentes auxiliares por cuanto requieren para su aplicación de una fuente autónoma que las apoye".²

Aunque los tratadistas difieren sobre la clasificación de las fuentes del Derecho Internacional Público, todos coinciden en reconocer a los tratados como una de ellas, independientemente de la clasificación en que se les ubique. El doctor Larios Ochaita los sitúa en las fuentes principales pues afirma que:

"Los convenios o tratados se consideran en la actualidad la fuente más importante debido a que los Estados tienden a dejar todo por escrito en un afán de 'Codificar Latu sensu' la costumbre internacional. Se fundamentan en el Principio Pacta Sunt Servanda".³

En el mismo sentido, el autor Oppenheim comenta que *"los tratados constituyen la segunda fuente del Derecho internacional, fuente que ha adquirido la mayor importancia en los últimos tiempos"*.⁴ Y agrega, que:

"teniendo en cuenta que se conciertan tratados para innumerables fines, por lo general sólo se consideran como fuentes del Derecho internacional aquellos tratados que establecen nuevas reglas generales relativas a la

- 1 Larios Ochaita, Carlos, *Derecho internacional público*, Guatemala, Editorial Llerena, vol. 1, 1998, p. 15.
- 2 Ortiz Ahlf, Loretta, *Derecho internacional público*, México, Editorial Harla, S.A. de C.V, 1993, p. 16.
- 3 Larios Ochaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 16.
- 4 Oppenheim, L., *Tratado de derecho internacional público*, España, Bosch, Casa Editorial, 1961, Tomo I, Volumen I, p. 28.

*conducta internacional futura o que confirman, definen o derogan normas de carácter general consuetudinarias o pactadas”.*⁵

Esta importancia que los juristas reconocen a los tratados como fuente del Derecho Internacional, por contener ese acuerdo de voluntades de los diversos Estados participantes de normar determinadas situaciones en él plasmadas, se debe a las funciones que los tratados desempeñan, y es que cumplen en el Derecho Internacional:

*“simultáneamente, las funciones que en los ordenamientos jurídicos estatales corresponden a dos instituciones jurídicas: los contratos, de una parte, y la ley, de otra. De ahí que en Derecho Internacional puedan ser estudiados como actos y como procedimientos de positivización de normas jurídicas internacionales, esto es, como fuentes formales del Derecho Internacional”.*⁶

Si se les analiza desde la perspectiva de procedimientos de elaboración de normas jurídicas, se observa que:

*“los tratados cumplen dos importantes funciones en Derecho Internacional: de una parte, son instrumentos jurídicos mediante los que los Estados pueden limitar o modificar las competencias que el Derecho Internacional les concede y reconoce; de otra, son un cauce jurídico para la satisfacción y regulación de intereses comunes de los Estados, esto es, un instrumento jurídico de extraordinaria importancia para la regulación jurídica de las relaciones de coexistencia y de cooperación entre los Estados soberanos”.*⁷

En ese sentido:

“la más breve ojeada sobre el contenido de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas, evidencia lo importante que es el Tratado en las relaciones internacionales contemporáneas. Es un expediente de muy

5 *Idem.*

6 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, *Curso de derecho internacional público*, España, Editorial Tecnos, S.A., 1991, p. 105.

7 *Idem.*

*variadas posibilidades que permite a sus signatarios (ya sean sólo dos Estados, un grupo pequeño de ellos o la totalidad de los miembros de la sociedad internacional) fijar reglas de derecho internacional de cualquier carácter o contenido y efectuar operaciones del tipo más variado”.*⁸

Tal importancia tienen los tratados que “en 1949 la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados”,⁹ el resultado: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en mayo de 1969.

Esta Convención fue aprobada mediante Decreto 55-96 del Congreso de la República de Guatemala.

1.2. DEFINICIÓN DE TRATADO

Son innumerables las formas en que se ha definido a los tratados. A manera de ejemplo se citan las siguientes:

- “Acuerdo de voluntades entre dos o más Estados”.¹⁰
- “Acuerdo entre Estados que obliga en virtud del Principio Pacta Sunt Servanda”.¹¹
- “Tratado es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de Derecho Internacional”.¹²
- “El Tratado es cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más Estados u otras personas internacionales, y que está regido por el derecho internacional”.¹³

8 Sorensen, Max, *Manual de derecho internacional público*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

9 Ortiz Ahlf, Loretta, *op. cit.*, nota 2, p. 16.

10 Agüero Vázquez, Yolanda, citada por Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 88.

11 *Idem.*

12 Seara Vázquez, Modesto, *Derecho internacional público*, México, Editorial Porrúa, 2000, p. 59.

13 Sorensen, Max, *op. cit.*, nota 8, p. 155.

- “Los Tratados son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional Público que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas”.¹⁴
- “Todo acuerdo de voluntades puesto por escrito, contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos del Derecho Internacional”.¹⁵
- “toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinada a producir efectos jurídicos; es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho”.¹⁶

Se puede observar en los conceptos vertidos por varios autores, la existencia de distintos ingredientes que forman parte del tratado. Podría decirse que cada tratadista agrega un elemento adicional a lo que podría llamarse la *definición base* de tratado, que no es más que el acuerdo de voluntades entre sujetos, cuya materia se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Derecho Internacional Público.

Ahora bien, según afirma Guggenheim, citado por Díez de Velasco Vallejo, la expresión *Convención Internacional*:

“tiene un doble significado. De un lado tiene un sentido dinámico, en tanto que el mismo se refiere al procedimiento que conduce al acuerdo de voluntades. De otro tiene un sentido estático, en cuanto se refiere al resultado del acuerdo de voluntades, es decir, a la norma jurídica establecida en el Tratado y obligatoria para el sujeto que la ha creado”.¹⁷

Aun cuando la aseveración anterior tiene sentido, pareciera que está de más hacer dicha aclaración, puesto que si se afirma que el tratado es un acuerdo de voluntades, debe entenderse que en él está

14 Montiel Argüello, Alejandro, citado por Larios Ochaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 88.

15 *Idem*.

16 Jiménez de Aréchaga, citado por Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *Instituciones de derecho internacional público*, España, Editorial Tecnos, 1994, p. 143.

17 *Idem*.

inmerso todo el proceso que llevó a las partes a plasmar ese acuerdo en el documento correspondiente. Por otra parte, si se habla de un acuerdo de voluntades, se piensa inmediatamente en una cierta renuncia o concesión que cada parte realiza con el objeto de establecer una relación armoniosa entre ellas. Y de allí se desprende la obligatoriedad de lo establecido en dicho tratado. Este acuerdo de voluntades viene a contener entonces la delimitación de la conducta de los sujetos que en él intervienen, que permite asegurar la consecución de los fines establecidos, que no son otros que la producción de determinados efectos jurídicos.

De conformidad con la Convención de Viena, el tratado es “*un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular*”.¹⁸

“Esta definición se caracteriza por dejar fuera del ámbito de aplicación de la Convención: a) los Acuerdos orales entre Estados; y b) los acuerdos de cualquier naturaleza entre organizaciones internacionales, o entre organismos internacionales y los Estados, lo cual quedó previsto en la Convención especial firmada el 21 de marzo de 1986; y la restringe a: a) tratados celebrados entre Estados; b) por escrito; y c) regidos por el Derecho Internacional”.¹⁹

La autora Ortiz Ahlf considera que la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas fue sabia al “*circunscribir la Convención a los acuerdos celebrados entre Estados excluyendo los concluidos entre Estados y Organizaciones Internacionales*”,²⁰ pues explica que la razón obedeció según la propia Comisión a “*que se hubiera complicado y retrasado excesivamente la preparación del proyecto*”.²¹

18 Artículo 2 (1) (a).

19 Larios Ochoaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 87.

20 Ortiz Ahlf, Loretta, *op. cit.*, nota 2, p. 17.

21 *Idem*.

Es importante resaltar lo siguiente:

*“el hecho de que se celebren acuerdos internacionales fuera del ámbito de la aplicación de la Convención de Viena, no afecta la validez jurídica de los mismos y no impide que se les apliquen normas enunciadas en la Convención de Viena a las que estén sometidos en virtud del Derecho Internacional Público”.*²²

Esta aseveración se considera acertada, puesto que la finalidad de la Convención de Viena al definir a los tratados es precisamente delimitar la materia a regular. Sin embargo, no podría pensarse que por el hecho de que un acuerdo no esté contemplado dentro de la definición de la Convención –ya sea por tratarse de un acuerdo celebrado entre un Estado y un particular, o porque el mismo se celebró de manera verbal– el mismo carezca de validez jurídica, ya que el acuerdo será válido legalmente desde el momento en que se perfeccione el acuerdo de voluntades entre los sujetos y se determine el objeto del mismo.

A criterio del licenciado Zenteno Barillas:

*“los tratados se asemejan en cierto modo a los contratos celebrados entre sujetos del derecho interno, éstos deben encuadrar su conducta en consonancia con las leyes vigentes del Estado, así los tratados deben celebrarse dentro de los márgenes que fija la Carta de las Naciones Unidas, con la característica de que a nivel internacional, los Sujetos partes, son al mismo tiempo, los legisladores, destinatarios, aplicadores y muchas veces guardianes de dichas normas”.*²³

22 *Idem.*

23 Zenteno Barillas, Julio César, *Derecho internacional público*, Guatemala, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, 2000, I parte, p. 126.

1.3. DISTINTAS DENOMINACIONES Y SU DIFERENCIA

*“Los sujetos del Derecho Internacional Público pueden concertar entre sí las reglas de su comportamiento futuro. Los tratados, convenios o convenciones se distinguen de los negocios jurídicos bilaterales por el hecho de que establecen normas de conducta generales y abstractas, mientras que éstos regulan asuntos concretos (p. ej., la delimitación de una frontera, la cesión de un territorio, la fijación de la cuantía de una indemnización). Como en uno y otro caso el acuerdo se realiza bajo la forma de un tratado, los convenios se llaman también tratados-leyes (traités-lois, law making treaties) por oposición a los tratados-contratos (tratados internacionales en sentido estricto, traités-contrats). Ahora bien: puesto que los convenios y los negocios jurídicos adoptan la misma forma contractual, un mismo tratado podrá contener simultáneamente disposiciones de una y otra índole”.*²⁴

*“Los convenios se llaman también declaraciones (p. ej., la Declaración de París de 1855, la Declaración de Londres de 1909 sobre Derecho Marítimo), protocolos, acuerdos, arreglos, etc. Pero esta terminología es jurídicamente irrelevante”.*²⁵

En el mismo sentido se pronuncia Sorensen al resaltar que:

*“es importante no dejarse llevar a conclusiones erróneas por el carácter y contenido diverso de los tratados. No obstante los títulos que se les den, o la materia de que traten, o el número de sus signatarios, todos los tratados se ajustan a la misma definición”.*²⁶

Por lo tanto:

“la denominación que se utilice (tratado, convención, convenio, pacto, carta, constitución, acuerdo, compromiso, modus vivendi, canje de notas, etc.) es irrelevante en el plano jurídico internacional, pues las normas relativas

24 Verdross, Alfred, *Derecho internacional público*, España, Editorial Aguilar, 1957, p. 120.

25 *Idem*.

26 Sorensen, Max, *op. cit.*, nota 8, p. 155.

*a la validez, eficacia, efectos, aplicación y cumplimiento, interpretación y extinción se aplican a toda clase de tratados internacionales, cualquiera sea el término empleado por los negociadores para denominar el acuerdo”.*²⁷

*“Los acuerdos entre sujetos del Derecho Internacional reciben nombres muy variados: tratados, convenios, convenciones, pactos, protocolos, modus vivendi, declaración, concordato, etc. [...] Según Sorensen esos nombres no afectan en el contenido y no tienen mayor importancia excepto por los efectos internos; según la mayoría de autores cada nombre designa una categoría especial de instrumento; el nombre Tratado sería el género y el otro nombre sería la especie. En Derecho estricto se reservaría el nombre de Tratado para aquellos acuerdos entre sujetos de Derecho Internacional en cuya conclusión participa el órgano provisto del poder de concluir tales acuerdos y que además de estar escrito se encuentra en un instrumento formal único”.*²⁸

Para la conclusión de estos tratados es de suma importancia la capacidad, que:

*“significa la facultad o poder que un Estado o una organización internacional tiene de adquirir derechos e imponerse obligaciones por medio de instrumentos escritos llamados tratados; se extiende también a la facultad que tenga la persona que comparece en nombre de un Estado o institución internacional”.*²⁹

Agrega el doctor Larios Ochaita que:

*“Tratado y convención lo entendemos como un nombre genérico; sin embargo, algunos consideran que estos nombres designan en su forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del Derecho Internacional. Los otros nombres indican relaciones y situaciones específicas bien determinadas, aún y cuando la mayoría de ellos se utilizan indistintamente para significar la misma noción jurídica”.*³⁰

27 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, nota 6, p. 103.

28 Larios Ochaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 88.

29 *Idem.*

30 *Ibidem*, p. 89.

En ese mismo sentido se pronuncia Rousseau al indicar que:

“en sentido lato la denominación de tratado debe aplicarse a todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad internacional”.³¹ *“En un sentido estricto el tratado internacional se define por el procedimiento utilizado para formalizarlo o concluirlo, es decir, por su forma y no por su contenido”*.³²

Este autor sostiene que los tratados conllevan un procedimiento más completo que inicia con la negociación y finaliza con la ratificación del instrumento; actuando dentro de dicho proceso el órgano formal revestido de los poderes para hacerlo. En ese sentido, no importa cuál sea la denominación que se le dé al instrumento. En cambio, sí debe diferenciarse de los acuerdos en forma simplificada, partiendo de la premisa que los mismos no llevan la fase de ratificación, debido a que se celebran y concluyen con la participación de los ministros de asuntos exteriores, y en ausencia de ese órgano formal cuya participación sí es necesaria para el tratado.³³

“En resumen el conjunto de actos convencionales internacionales puede ser reducido a la siguiente fórmula: compromisos internacionales = tratados (tratados, convenios, actos, pactos, cartas, estatutos, protocolos, declaraciones, arreglos, acuerdos ‘modus vivendi’, etc.) + acuerdo en forma simplificada (intercambio de cartas, de notas o de declaraciones)”.³⁴

Puede concluirse entonces, que a pesar de que en un momento dado puedan establecerse diferencias mínimas entre las diferentes denominaciones que se le han dado a los tratados, lo cierto es que en todos los casos se está en presencia de un instrumento jurídico, suscrito entre sujetos de derecho internacional, cuya finalidad es producir efectos jurídicos entre las partes.

31 Rousseau, Charles, *Derecho internacional público*, España, Editorial Ariel, 1966, p. 23.

32 *Ibidem*, p. 24.

33 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 89.

34 *Ibidem*, p. 25.

A manera de ejemplo, se incluyen a continuación las denominaciones que se consideran de mayor relevancia para efectos del presente trabajo:

- * **ACUERDO:** “*Es el concierto de voluntades o inteligencias de personas que llevan a un mismo fin*”.³⁵ “*Es un instrumento celebrado a través de las Cancillerías sobre un tema específico en forma simplificada o un entendimiento alcanzado a nivel de cancillerías o entre una Cancillería y una Embajada, generalmente a través de canje de notas*”.³⁶
- * **ARREGLO:** “*Convenio, ajuste, pacto*”.³⁷ “*Es un instrumento escrito u oral de menor categoría que no exige mayores requisitos formales*”.³⁸
- * **CONVENCIÓN:** “*Es el acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa o caso [...] Es un acuerdo de voluntades, cuyo efecto puede constituir o no, una obligación [...] Por contagio del francés que carece de la dualidad nuestra de convención y convenio, suele darse la primera de las denominaciones a ciertos acuerdos internacionales*”.³⁹
- * **CONVENIO:** “*El concierto de voluntades, expresado en convención, pacto, contrato, tratado o ajuste. Sinónimo de cualquiera de estos vocablos que implican acuerdo, por la elasticidad y uso generalizado que a convenio se le da*”.⁴⁰
- * **DECLARACIÓN:** “*Es un instrumento público escrito que se da a conocer a la opinión de la comunidad internacional y en el cual se establecen los lineamientos generales de conducta que los signatarios seguirán ante una situación de política internacional determinada*”.⁴¹

35 Cabanellas, Guillermo, *Diccionario enciclopédico de derecho usual*, Argentina, Editorial Heliasta, S.R.L., 1979, tomo I, p. 151.

36 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 89.

37 Cabanellas, Guillermo, *op. cit.*, nota 35, p. 367.

38 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 89.

39 Cabanellas, Guillermo, *op. cit.*, nota 35, tomo II, p. 364.

40 *Ibidem*, p. 365.

41 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 89.

- * **PACTO:** “Acuerdo obligatorio de voluntades. Lo así convenido. Convención jurídica desprovista de acción judicial. Contrato. Tratado internacional”.⁴² “Es un instrumento jurídico que indica alianza, la cual persigue diversos objetivos”.⁴³
- * **PROTOCOLO:** “Es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal y puede referirse a una ampliación de un tratado, constituir un reglamento para la operatividad de un tratado, un instrumento de recapitulación sobre lo expresado en la negociación del tratado principal, etc.”.⁴⁴
- * **TRATADO:** “En Derecho Internacional, por tratado se entiende, en sentido amplio, todo acuerdo entre varios Estados concerniente a asuntos políticos o económicos, sea cualquiera la forma, y la importancia. Pero, estrictamente, se entiende por tratado el acuerdo solemne sobre un conjunto de problemas o asuntos de importancia considerable; y que se contrapone a las declaraciones, notas, protocolos y otras fuentes de convenciones de trascendencia menor”.⁴⁵

1.4. CLASIFICACIÓN DE TRATADOS

Son innumerables las clasificaciones que doctrinariamente se han vertido respecto a los tratados, atendiendo en cada una de ellas, a distintos elementos. A continuación, se mencionan las clases más importantes:

1.4.1. Atendiendo al número de partes contratantes: Pueden ser bilaterales y multilaterales.

Bilaterales serían “los concertados entre dos o más sujetos internacionales”.⁴⁶ Estos también son llamados *bipartitos*.

42 Cabanellas, Guillermo, *op. cit.*, nota 35, tomo V, p. 5.

43 *Ibidem*, p. 90.

44 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, p. 89.

45 Cabanellas, Guillermo, *op. cit.*, nota 35, tomo VI, p. 518.

46 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 145.

Multilaterales, también llamados *plurilaterales* o *multipartitos*, serían aquellos:

“en los que participan más de dos sujetos. Entre estos cabe distinguir a los Generales, que son aquellos que por su naturaleza tienen vocación a la universalidad, y los restringidos, que son los que, también por su naturaleza, deben limitarse a un número determinado de Estados”.⁴⁷

Los tratados multilaterales generales, también llamados colectivos, *“son tratados firmados generalmente, por un número importante de Estados, abiertos a la adhesión de otros, y destinados a establecer reglas generales aplicables con independencia del número y de la importancia política de las partes”*.⁴⁸

1.4.2. Atendiendo a la posibilidad que tienen los sujetos de ser parte de los mismos: Pueden ser tratados abiertos, cerrados y semicerrados.

Abiertos *“son aquellos en los que se puede llegar a ser Parte en los mismos aunque no se haya participado o tomado parte en su proceso de formación”*.⁴⁹ En ese sentido afirma Verdross que *“un tratado internacional puede estipular que determinados Estados o todos ellos tendrán facultad para adherirse al mismo o a algunas de sus disposiciones por una simple declaración. Esta cláusula se llama de adhesión o accesión”*.⁵⁰

Cerrados *“son aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo Acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado”*.⁵¹

47 *Idem*.

48 Sorensen, Max, *op. cit.*, nota 8, p. 157.

49 *Idem*.

50 Verdross, Alfred, *op. cit.*, nota 24, p. 123.

51 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 145.

Semicerrados:

“son aquellos en que los futuros Estados que pueden llegar a ser partes, distintos a los originarios, figuran en una lista anexa al Tratado o aquellos otros en que se prevé un procedimiento particular de adhesión, o una invitación de los propios Estados originarios dirigida a otros Estados ofreciéndoles la posibilidad de llegar a ser Partes en el mismo”.⁵²

1.4.3. Atendiendo a la materia objeto del tratado: *“Pueden ser de carácter político, económico, cultural, humanitario, consular, etc.”*.⁵³

1.4.4. Atendiendo a su duración: *“Pueden ser tratados con un plazo de duración determinado, pasado el cual se extinguen, y los de duración indeterminada, salvo denuncia. Cabe también hablar de Tratados prorrogables bien expresa o tácitamente”*.⁵⁴

El autor Hoyos Muñoz los divide en: permanente, cuando *“rige indefinidamente hacia el futuro”*⁵⁵ y transitorio, el que *“rige por un tiempo determinado”*.⁵⁶

1.4.5. Atendiendo a la forma de conclusión: Pueden ser tratados en forma solemne o acuerdos de formas simplificadas.

Tratados en forma solemne, según el autor Maresca citado por Díez de Velasco Vallejo, son aquellos que:

“exigen, a los fines de su perfeccionamiento, la emanación de un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, el intercambio o depósito de los

52 *Idem.*

53 *Idem.*

54 *Idem.*

55 Hoyos Muñoz, José, *Apuntes sencillos de derecho internacional público*, Bolivia, Señal Editora, 1993, p. 129.

56 *Idem.*

instrumentos de ratificación y la intervención en su proceso formativo del Jefe del Estado, en cuanto órgano supremo de las relaciones internacionales".⁵⁷

Los acuerdos de formas simplificadas, según explica Casanovas, citado por Díez de Velasco Vallejo, son "aquellas en que el consentimiento se manifiesta mediante: a) el acto de autenticación del texto del Acuerdo, o b) por un acto posterior a la autenticación, distinto de la ratificación".⁵⁸

Esta distinción coincide con la cita de Rousseau efectuada en el apartado anterior.

En cuanto a esta clasificación, Sorensen explica que la misma:

"tuvo su origen en disputas doctrinales que hoy carecen de importancia, y tiene serios inconvenientes. El confiarse mucho en ella puede llevar a subestimar las considerables diferencias jurídicas existentes entre los tratados, leyes o los contratos del derecho interno y dar por resultado la deducción de analogías que son a la vez falsas y peligrosas [...] En virtud de esto, es mejor prescindir de tal distinción, sumamente criticada en muchos países".⁵⁹

1.4.6. Atendiendo al punto de vista normativo: Pueden ser tratados-contratos y tratados-ley.

Tratado-contrato es "el que establece normas jurídicas singularizadas para los Estados, o en otros términos, los que establecen derechos y obligaciones recíprocos".⁶⁰ Estos son "de finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se extingue con el cumplimiento del tratado",⁶¹ pues una vez alcanzado el objetivo del mismo se extingue el tratado. Indica Rousseau que estos "son actos de carácter subjetivo que engendran prestaciones recíprocas a cargo de los Estados contratantes, cada uno de los cuales persigue objetivos diferentes".⁶²

57 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 146.

58 *Idem*.

59 Sorensen, Max, *op. cit.*, nota 8, p. 157.

60 Hoyos Muñoz, José, *op. cit.*, nota 55, p. 128.

61 Seara Vázquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 60.

62 Rousseau, Charles, *op. cit.*, nota 31, p. 26.

Tratado-ley, “también llamado normativo, es el que crea normas jurídicas generales para los Estados”.⁶³ A diferencia de los anteriores, estos tratados están “destinados a crear una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria”.⁶⁴ Se caracterizan “porque la voluntad de todos los signatarios tiene idéntico contenido”.⁶⁵

1.4.7. Atendiendo al grado de interdependencia entre las obligaciones estipuladas en el tratado:

*“En algunos casos, esas obligaciones son absolutamente indivisibles. Deben distinguirse dos situaciones, ya sea que la indivisibilidad se refiera a las disposiciones de un tratado o a sus partes. Las disposiciones de un tratado pueden estar tan estrechamente relacionadas que ninguna de ellas pueda separarse de las demás mediante una reserva o en virtud de una causa legítima para su falta de aplicación (Convenciones de 1969 y 1986, artículo 44); en este caso, el tratado sólo podrá aceptarse y aplicarse en su totalidad. O bien, la naturaleza del tratado puede ser tal que impida su fragmentación en un conjunto de relaciones bilaterales: toda falta de aplicación de una de las partes afectaría gravemente a todas las demás”.*⁶⁶

El caso opuesto, sería entonces, aquel tratado que sí es posible dividir en distintas partes, y en el que las partes pueden realizar las reservas que consideren pertinentes, excluyendo así de la aplicación las normas contenidas en dichas reservas.

1.5. ESTRUCTURA DE LOS TRATADOS

Según explica el autor Benadava, “es corriente que los tratados estén precedidos de un título [...] En algunos tratados se individualizan las partes contratantes”.⁶⁷

63 Hoyos Muñoz, José, *op. cit.*, nota 55, p. 129.

64 Seara Vásquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 61.

65 Rousseau, Charles, *op. cit.*, nota 31, p. 26.

66 Reuter, Paul, *Introducción al derecho de los tratados*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 53.

67 Benadava, Santiago, *Derecho internacional público*, Chile, Editorial Conosur, 1997, p. 36.

Ahora bien, en cuanto a la forma, todo tratado contiene tres partes:

- a) **El preámbulo:** “en esta parte se hace constar el objeto del tratado en términos generales; el nombre de las Altas Partes Contratantes; las credenciales de los negociadores y firmantes; y la exposición de motivos”.⁶⁸ “Es parte integrante de éste, enuncia el objeto y fin del tratado”.⁶⁹
- b) **El dispositivo:** “Esta parte es la más importante pues es la que contiene las disposiciones sustantivas del tratado; cada artículo se refiere a un punto preciso; los aspectos técnicos se completan y explican en anexos al texto en la parte final”.⁷⁰ Benadava divide esta parte en disposiciones de fondo y cláusulas finales.⁷¹
- c) **El cierre:** “viene al final del instrumento; en esta parte del tratado encontramos: todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio; las condiciones para su entrada en vigor; el lugar del depósito del instrumento; la ratificación en cuanto a tiempo y lugar; la forma en que otros Estados pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral; las firmas; los idiomas oficiales; la forma de dirimir las diferencias; plazo para que entre en vigencia; la denuncia; las reservas; la forma de interpretación; el depositario; la vigencia simple o calificada”.

1.6. PRINCIPIOS

Entre los principios básicos que rigen los tratados, se encuentran:

1.6.1. Principio “Pacta sunt servanda” (Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe): “De origen consuetudinario, recogido por la Convención de Viena de 1969 en su artículo 26, afirma la obligatoriedad de los tratados, respecto a las partes, añadiendo, además la necesidad de su cumplimiento de acuerdo con la buena fe”.⁷²

68 Larios Ochaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 91.

69 Benadava, Santiago, *op. cit.*, nota 67, p. 37.

70 Larios Ochaita, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 92.

71 Benadava, Santiago, *op. cit.*, nota 67, p. 37.

72 Seara Vásquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 61.

1.6.2. El principio “Ex consensu advenit vinculum” (Un Estado no puede quedar vinculado en sus relaciones convencionales sin su consentimiento):

“La conclusión de los tratados internacionales, en efecto, es un proceso muy complejo en el que desde la negociación a la entrada en vigor del contenido los Estados soberanos manifiestan sus intereses y fijan los compromisos y las obligaciones que están dispuestos a aceptar, esto es, su consentimiento y voluntad de quedar obligados por las normas convencionales. En este sentido, un principio básico es el que establece que el Estado ha de expresar su consentimiento, cualquiera que sea la forma que esa manifestación definitiva de voluntad pueda revestir: firma, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión, etc.”⁷³

Este principio es:

“resultado de la estructura de la sociedad internacional, principalmente formada por Estados, formalmente considerados iguales. Al no haber un ente jurídico superior a ellos y capaz de imponerles una determinada conducta, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual”.⁷⁴

1.6.3. Principio “Pacta tertiis nen nocent nec prosunt (Res inter alios acta) (Los tratados solo crean obligaciones entre las partes): “Un tratado no puede, en principio, obligar a los sujetos que no han participado en él, puesto que, naturalmente, no han podido dar su consentimiento”.⁷⁵ De conformidad con el artículo 34 de la Convención de Viena un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

73 Carrillo Salcedo, Juan Antonio. *op. cit.*, nota 6, p. 110.

74 Seara Vásquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 62.

75 *Ibidem*, p. 61.

1.7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRATADO

*“Bajo la rúbrica de ‘Celebración de Tratados’ regula la Convención de Viena en la sección 1° de la Parte II una serie de actos mediante los cuales cobra vida un tratado: adopción del texto –que se supone precedida de la negociación–, autenticación y manifestación del consentimiento del Estado en obligarse”.*⁷⁶

*“Todo el procedimiento para dar vida a un Acuerdo internacional es lo que conocemos como ‘conclusión’. Éste se inicia con las conversaciones dirigidas a la redacción de un texto y termina con la manifestación del consentimiento de las Partes Contratantes y su simultánea o ulterior entrada en vigor”.*⁷⁷

Varios tratadistas coinciden en identificar como fases del procedimiento de conclusión de los tratados: a) negociación; b) adopción del texto; c) autenticación del mismo; y, d) manifestación del consentimiento.

1.7.1. NEGOCIACIÓN: Maresca, citado por Díez de Velasco Vallejo, define esta parte:

*“como el conjunto de operaciones técnico-diplomáticas, de diversa naturaleza y amplitud, a través de las cuales los órganos competentes de dos o más Estados se reúnen en un lugar y una época preestablecida a tal fin; estudian conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada materia; buscan acercar sus posiciones sobre puntos concretos, objeto de la negociación misma, y elaboran un proyecto de acuerdo destinado a pasar a una fase ulterior”.*⁷⁸

76 Pastor Ridruejo, José Antonio, *Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales*, España, Editorial Tecnos, 2003, p. 93.

77 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 146.

78 *Ibidem*, p. 147.

Esta fase:

“está compuesta por las manifestaciones de voluntad de los representantes de los Estados que quieren celebrar un tratado. Por medio de tales manifestaciones exteriorizan sus respectivos intereses y posiciones. También puede decirse que la negociación abarca todas las propuestas, contrapropuestas, discusiones acerca de los temas de interés para las partes contratantes”.⁷⁹

“La negociación de los tratados bilaterales se realiza por la vía diplomática o por plenipotenciarios designados por ambos países [...] Los tratados multilaterales se negocian y adoptan en Conferencias Internacionales de plenipotenciarios, especialmente convocadas, o por un órgano de una organización internacional”.⁸⁰

Esta fase del tratado no se encuentra contemplada específicamente en la Convención de Viena; pero básicamente se refiere a la fase previa a la adopción del tratado, donde los sujetos intercambian propuestas sobre el posible texto del instrumento a fin de llegar a un consenso que represente los intereses de todos los involucrados.

1.7.2. ADOPCIÓN DEL TEXTO: *“Consiste en la manifestación de que el texto adoptado es simplemente el convenido. La adopción no vincula por sí misma a los Estados respecto del Tratado”*.⁸¹

“Una vez negociado el Tratado se adopta como definitivo [...] En la actualidad los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales, según lo dispongan los Estados parte, y a falta de acuerdo, por las dos terceras partes presentes y votantes (art. 9 Convención de Viena)”.⁸²

1.7.3. AUTENTICACIÓN DEL TEXTO: *“Significa que el texto del Tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. Las operaciones de*

79 Hoyos Muñoz, José, *op. cit.*, nota 55, p. 141.

80 Benadava, Santiago, *op. cit.*, nota 67, p. 38.

81 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 147.

82 Ortiz Ahlf, Loretta, *op. cit.*, nota 2, p. 18.

*autenticación son un acto jurídico en sentido propio y vienen a dar fe de la veracidad del texto adoptado”.*⁸³ *“Es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo de un tratado y en el que se certifica que ese texto es el correcto y auténtico”.*⁸⁴

Lo referente a la autenticación se encuentra contemplado en el artículo 10 de la Convención de Viena.

1.7.4. MANIFESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

*“Esta fase es de una importancia capital. Sin la prestación del consentimiento [...] el tratado o acuerdo internacional no es obligatorio para el Estado o sujeto internacional negociador. La prestación del consentimiento los transforma en Parte Contratante, y con la entrada en vigor, en Parte en el Tratado o Acuerdo”.*⁸⁵

*“Es el acto por el cual los Estados se obligan a cumplir el tratado”.*⁸⁶

La Convención de Viena en los artículos 12 al 15 establece como formas de manifestación del consentimiento las siguientes:

- La firma
- El canje de instrumentos que constituyen un tratado
- La ratificación
- La aceptación
- La aprobación
- La adhesión.

83 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 147.

84 Ortiz Ahlf, Loretta, *op. cit.*, nota 2, p. 18.

85 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 147.

86 Ortiz Ahlf, Loretta, *op. cit.*, nota 2, p. 18.

1.7.4.1. **LA FIRMA:** Según explica el autor Larios Ochoaíta:

“La suscripción se materializa con las firmas, las que naturalmente ponen fin a la negociación; la firma no crea una obligación inmediata debido a que de una parte la mayoría de los tratados no son firmados, mucho menos negociados, por el Jefe de Estado; y de otra parte, en la mayoría de los Estados, a menos que se trate de un gobierno de facto, existe otro órgano encargado de la ratificación. En nuestro medio este órgano es el Congreso o Parlamento. Hoy en día siempre se firma ad referendum; la ratificación permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones por contraer”.⁸⁷

“En relación con la firma deben examinarse dos operaciones, que pueden tener efectos equivalentes: a) La rúbrica, que consiste en que el representante de un Estado coloca al final del texto sus iniciales; tiene efectos equivalentes a la firma ‘cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido’ (art. 12.2 Convención de Viena). b) La firma ‘ad referendum’ implica la necesidad de someterla a aprobación definitiva por parte del Estado correspondiente, y cuando sea confirmada por el Estado, equivale a la firma definitiva. La firma de un tratado no implica la obligación de ratificarlo”.⁸⁸

1.7.4.2. **EL CANJE DE INSTRUMENTOS:**

“Se da en el caso de tratados bilaterales y consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes. Es el acto por el cual se notifica a la otra, y ésta a la primera, que el tratado ha sido debidamente ratificado por el órgano estatal competente”.⁸⁹

1.7.4.3. **LA RATIFICACIÓN:** “Viene del latín *ratificare* que significa ‘aprobación’ o más exactamente ‘confirmación’”.⁹⁰

87 Larios Ochoaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 92.

88 Seara Vásquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 206.

89 Larios Ochoaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 93.

90 Díez de Velasco Vallejo, Manuel, *op. cit.*, nota 16, p. 148.

Según explica Arellano, citado por Hoyos, la ratificación consiste en “la aprobación del tratado por el órgano que internamente esté dotado de competencia”.⁹¹

1.7.4.4. **LA ACEPTACIÓN Y LA APROBACIÓN:**

*“En la práctica relativamente reciente se han introducido los términos de aceptación y de aprobación como modos de expresar el consentimiento de los Estados para ligarse por un tratado. La Convención de Viena de 1969 hace a estos términos una referencia general, sin dar una definición que los explique. El artículo 14 habla de la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación, y la verdad es que la inclusión de una frase similar a que la firma de los tratados queda condicionada a su aprobación o aceptación, lo que realmente significa es que se someterá a ratificación”.*⁹²

1.7.4.5. **LA ADHESIÓN:**

*“Se da cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no fue parte fundadora, desea devenir parte. Se adhiere. En los tratados multilaterales se deja siempre una cláusula que indica la forma de adhesión; a veces los Estados originarios ‘invitan’ a otros Estados a devenir partes y lo hacen por medio de la adhesión. Es evidente que el que se adhiere no puede poner condiciones, no puede pedir modificaciones, ni puede pretender negociar. La adhesión es el acto por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado (art. 1 (1) (b) y 11 de la Convención de Viena)”.*⁹³

91 Hoyos Muñoz, José, *op. cit.*, nota 55, p. 145.

92 Seara Vásquez, Modesto, *op. cit.*, nota 12, p. 209.

93 Larios Ochaíta, Carlos, *op. cit.*, nota 1, p. 95.

CAPÍTULO II

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Partiendo de la idea más elemental, el autor Sherwood explica que:

“La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública de otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones”.⁹⁴

Deben necesariamente existir ambos supuestos para que pueda hablarse de propiedad intelectual, pues, indica este autor:

“cuando los productos de la mente reciben protección pública, se puede usar apropiadamente el concepto de propiedad intelectual. Constituye en algún sentido un equívoco hablar de omitir proteger la propiedad intelectual. Si no hay protección, no hay propiedad intelectual”.⁹⁵

Por eso él considera que *“sería más útil designar colectivamente tales ideas, invenciones o expresiones creativas con el término ‘productos de la mente’ o ‘activos intelectuales’”*.⁹⁶

En ese orden de ideas y:

“para comprender mejor el término ‘propiedad intelectual’ puede resultar útil enfocarlo en términos de la noción de ‘propiedad en general’. La

94 Sherwood, Robert M., *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R.L., 1995, p. 23.

95 *Ibidem*, p. 24.

96 *Idem*.

*característica más importante de la propiedad es que el titular de la misma pueda utilizarla como lo desee; nadie más puede hacer uso legítimo de su propiedad sin su autorización [...] la propiedad intelectual, protege las creaciones de la mente humana, del intelecto humano”.*⁹⁷

Según explica el doctor Delgado Porrás:

*“La expresión ‘propiedad intelectual’, tal como se utiliza actualmente, viene a significar el marco jurídico en el que se integran las normas protectoras de ciertos resultados del trabajo intelectual y del orden que ha de guardar la actividad económica a la que esos resultados están destinados”.*⁹⁸

En ese sentido, con este término se alude:

*“a un espacio jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la actividad económica en que tales derechos inciden y en el plano de la misma en que se produce esa incidencia: en el de la competencia económica”.*⁹⁹

El doctor Antequera Parilli indica que, en un sentido amplio, puede definirse a la propiedad intelectual *“como el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas”.*¹⁰⁰

La expresión *propiedad intelectual* ha sido utilizada en distintos sentidos en los sistemas legislativos, pues mientras en algunos países con este término se hace alusión a la protección específica del

97 Oficina Internacional de la OMPI, “La protección internacional del derecho de autor y de los derechos conexos”, *Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina*, Guatemala, 1999, p. 3.

98 Delgado Porrás, Antonio, “Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos: nociones generales”, *Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina*, Guatemala, 1999, p. 2.

99 *Idem.*

100 Antequera Parilli, Ricardo, *Derecho de autor*, Caracas, Editorial Venezolana, 1998, Tomo I, p. 37.

derecho de autor y los derechos conexos; en otros sistemas, se refiere en general a la protección tanto del derecho de autor (y conexos) como de la propiedad industrial. Este último sentido es el que se le ha dado internacionalmente desde la creación de las BIRPI –*Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual*– en 1893, que no fue más que la fusión de las Secretarías que se habían creado en 1883 y 1886, para la administración de los Convenios de París y Berna, respectivamente.

Esta expresión se fortaleció aún más como consecuencia de la entrada en vigencia del Convenio de Estocolmo que crea la OMPI como órgano sucesor de las BIRPI. Finalmente en el ADPIC se consolida la referida expresión para englobar en forma general al derecho de autor y a la propiedad industrial.

Es precisamente porque el nacimiento del derecho de autor y la propiedad industrial se originó en distintos instrumentos internacionales, que una parte de la doctrina divide la protección de la propiedad intelectual en dos ramas: la propiedad industrial y el derecho de autor (que comprende los derechos conexos).

Otros autores, sin embargo, apoyándose en el artículo 2 del Convenio de Estocolmo, dividen la propiedad intelectual en cinco o seis materias. Por ejemplo: el autor Antonio Delgado Porras las divide así:

“1ª) el derecho de autor; 2ª) los derechos conexos; 3ª) el derecho de patentes de invención (comprendidos los modelos de utilidad) y los protectores de otras soluciones técnicas (variedades vegetales, topografías de semiconductores –circuitos integrados–); 4ª) el derecho sobre dibujos y modelos industriales; 5ª) el derecho de marcas y otros signos distintivos (nombres comerciales e indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen); 6ª) el derecho sobre la competencia (englobado el de la competencia desleal)”.¹⁰¹

101 Delgado Porras, Antonio, *op. cit.*, nota 98, p. 8.

Tomando en cuenta que la legislación de Guatemala ha dividido la protección de la materia de propiedad intelectual en dos cuerpos normativos (LPI y Ley de DA y DC; sin incluir los distintos instrumentos internacionales en estas materias que han sido ratificados), se seguirá en el presente trabajo la clasificación bipartita de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual, entonces, abarca:

- **La propiedad industrial:**

*“Tiene por objeto las patentes de invención en todos los campos de la actividad humana; los modelos de utilidad; los dibujos o modelos industriales; las marcas de fábrica o de comercio; las marcas de servicios; el nombre comercial; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, y la represión de la competencia desleal [...] Estos derechos son exclusivos y, para el caso de las patentes, se conceden como privilegio de carácter temporal. El registro para las diversas formas de propiedad industrial es constitutivo de derecho”;*¹⁰² excepto para el nombre comercial, en cuyo caso el registro es meramente declarativo.¹⁰³

- **El derecho de autor y los derechos conexos:** El derecho de autor:

*“comprende las obras literarias, artísticas y científicas, y otorga al autor de las mismas, prerrogativas de orden moral y patrimonial [...] Estos derechos se adquieren por el mero hecho de la creación de la obra, sin que se requiera su registro ni el cumplimiento de formalidad alguna para acreditar autoría”.*¹⁰⁴

Los derechos conexos, por su parte:

“se refieren a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Consisten en facultades

102 Palacios, Marco Antonio y Antequera Hernández, Ricardo, *Propiedad intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*, Guatemala, SIECA, 2000, p. 157.

103 Según el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

104 *Ibidem*, p. 156.

*exclusivas en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, para impedir la utilización en vivo de sus interpretaciones o ejecuciones; de los productores de fonogramas para autorizar o prohibir la reproducción de sus fonogramas; de los organismos de radiodifusión (radio y televisión) para autorizar o prohibir la utilización de sus emisiones. No requieren de formalidad alguna para su reconocimiento”.*¹⁰⁵

Para proteger esos variados derechos contemplados dentro de la propiedad intelectual, se han celebrado en los últimos ciento veinte años, múltiples instrumentos internacionales, a los que se les llamará *tratados internacionales en materia de propiedad intelectual*, haciendo la salvedad correspondiente, respecto al significado de tratado que ha sido explicado en el capítulo anterior.

2.2. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –OMPI–

Antes de abordar el tema de este apartado, es imperativo hacer relación a dos organizaciones que han marcado positivamente la historia de la propiedad intelectual: la OMPI y la OMC.

Se mencionó en el apartado anterior que la OMPI es la sucesora de las BIRPI, nace con la entrada en vigencia del Convenio de Estocolmo, y se convierte en organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974.

Entre los objetivos de la OMPI pueden mencionarse los siguientes:

“Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional [...] Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual, es decir, las

105 *Ibidem*, p. 157.

*‘Uniones’ creadas por los Convenios de París y de Berna y varios subtratados concertados por miembros de la Unión de París’.*¹⁰⁶

Con respecto al primer objetivo:

*“la OMPI favorece la concertación de nuevos tratados internacionales y la modernización de las legislaciones nacionales; presta asistencia técnica a los países en desarrollo; reúne y difunde información; mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección para las invenciones, marcas y dibujos y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios países; y promueve la cooperación administrativa entre los Estados miembros”.*¹⁰⁷

Lo anterior, resalta el papel fundamental que desempeña la OMPI actualmente para la promoción de una protección internacional eficaz en materia de propiedad intelectual; pero no se limita únicamente a la promoción en sí, sino que de conformidad con el artículo 1 del estatuto de este organismo especializado de las Naciones Unidas:

*“tiene la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con su instrumento básico, así como con los tratados y acuerdos que administra, para promover entre otras cosas, la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia a los países en desarrollo de tecnología relativa a la propiedad industrial con el fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de las Naciones Unidas y sus órganos, así como de otros organismos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas”.*¹⁰⁸

Estas funciones que lleva a cabo la OMPI se consolidan aún más a partir del 1 de enero de 1996, cuando entró en vigencia un acuerdo de cooperación entre la OMPI y la OMC. En este acuerdo se prevé la cooperación entre estas dos organizaciones:

106 Oficina Internacional de la OMPI, *Publicación No. 400 (S)*, s.l.i., s.e., 1997, p. 2.

107 *Idem*.

108 *Ibidem*, p. 4.

“respecto de la asistencia a los países en desarrollo y respecto de la notificación y compilación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual de los Miembros de la OMC, y respecto de la notificación de emblemas de Estados y de organizaciones internacionales”.

Puede verse entonces, que quedaron lejos aquellos días en que la protección de la propiedad intelectual se fundamentaba básicamente en los dos grandes pilares constituidos por el Convenio de París y el de Berna, que al momento de ser adoptados contaban únicamente con 14 y 8 Estados miembros, respectivamente. Actualmente la OMPI cuenta con 182 Estados miembros que representan a más del 90% de los países del mundo, y administra veinticuatro¹⁰⁹ tratados internacionales.

*“Aunque los Convenios de París y de Berna siguen siendo la piedra angular del sistema de tratados de la OMPI, los tratados firmados en años posteriores han ampliado y profundizado el alcance de la protección y han incorporado los cambios tecnológicos y nuevas esferas de interés”.*¹¹⁰

2.3. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO –OMC–

La OMC nace con la entrada en vigencia del Acuerdo de Marrakech en 1995, y es la sucesora del GATT. Entre otras funciones, la OMC se encarga de:

- administrar los acuerdos comerciales;
- servir de foro para las negociaciones comerciales;
- resolver las diferencias comerciales;
- examinar las políticas comerciales nacionales;

109 Si se incluye el Convenio de Estocolmo, serían veinticinco tratados.

110 <http://www.wipo.org>. Fecha de Consulta: 01 marzo 2008. 20:16 hrs.

- ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación; y,
- cooperar con otras organizaciones internacionales.¹¹¹

LA OMC es importante para efectos de la presente investigación, puesto que entre los anexos del Acuerdo de Marrakech se encuentra el 1C, que es el ADPIC, que:

*“consiste básicamente en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y de la creatividad. Esas normas establecen cómo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica y de comercio, las indicaciones geográficas utilizadas para identificar a los productos, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada, por ejemplo, los secretos comerciales”.*¹¹²

Aunque el ADPIC no es administrado por la OMPI, por tratarse, como ya se mencionó, de un anexo al acuerdo que crea la OMC, es un instrumento de particular importancia a nivel internacional, puesto que es el único que contempla normas referentes a todos los derechos de propiedad intelectual, que para efecto del presente trabajo se agruparon en propiedad industrial y derecho de autor (incluyendo a los derechos conexos). Por lo tanto, se tratará el mismo en un apartado específico.

111 <http://www.wto.org>. Fecha de Consulta: 01 marzo 2008. 20:35 hrs.

112 *Idem*.

2.4. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE LOS TRATADOS

Ya se mencionó anteriormente, que la protección internacional de la propiedad intelectual nació hace más de ciento veinte años con la entrada en vigencia de los convenios de París y Berna, que aún se erigen como pilares fundamentales del sistema de protección internacional en esta materia. Esto hace evidente que el tema de la protección a los derechos intelectuales no es nada nuevo; sin embargo, sí lo son las diversas formas que, con el desarrollo de la tecnología, se han podido implementar en lo que se refiere a la utilización, explotación y en consecuencia, violación de esos derechos.

En el mundo de hoy, donde las relaciones entre los países ya no tienen límites, es necesario contar con los instrumentos jurídicos adecuados que promuevan entre los mismos el respeto a los diversos derechos de esta materia, pues ya no es suficiente con la legislación interna existente en cada Estado. De allí se deriva la importancia ya mencionada de la OMPI, en su función de promotora de tratados internacionales.

*“La amplia adhesión a los tratados y la coherencia en la aplicación de los mismos contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, fomentan las inversiones y promueven el desarrollo económico y el bienestar social. Pero, por muy bien que esté redactado un tratado, de nada servirá si los Estados no ponen en práctica sus disposiciones, por lo que la OMPI insta enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los pongan en práctica”.*¹¹³

La OMPI clasifica los tratados que se han celebrado en esta materia, en tres rubros:

113 <http://wipo.org>, op. cit., nota 110.

Tratados sobre protección de la propiedad intelectual:

Donde incluye a aquellos que definen normas básicas convenidas internacionalmente para la protección de la propiedad intelectual en cada país.

Tratados de registro: En este grupo se encuentran aquellos tratados que garantizan que un registro o solicitud de registro internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados signatarios de que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depósitos o solicitudes en todos los países en los que se desee obtener protección para un derecho de propiedad intelectual determinado.

Tratados de clasificación: Engloba los tratados que establecen clasificaciones para organizar información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales a fin de contar con información estructurada y de fácil utilización.

En la tabla siguiente se muestran los tratados que se ubican en cada una de las categorías descritas:

TABLA 01

Tratados sobre Propiedad Intelectual	Tratados de registro (Obtención de derechos)	Tratados sobre Clasificaciones
Convenio de Berna	Tratado de Budapest	Arreglo de Locarno
Convenio de Bruselas	Arreglo de La Haya	Arreglo de Niza
Tratado sobre el Registro de Películas	Arreglo de Lisboa	Arreglo de Estrasburgo
Arreglo de Madrid (indicaciones de procedencia)	Arreglo de Madrid (Marcas)	Acuerdo de Viena
Tratado de Nairobi	Protocolo de Madrid	
Convenio de París	PCT	
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)		
Convenio Fonogramas		
Convención de Roma		
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas		
Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)		
Tratado de Washington		
WCT		
WPPT		

Esta clasificación no incluye, como ya se indicó antes, el ADPIC, porque la administración del mismo corresponde a la OMC y no a la OMPI.

Para efectos de la presente investigación, se ha considerado necesario agrupar los tratados atendiendo a la materia que regulan, por lo que se propone la siguiente clasificación:

- * **Tratados sobre derecho de autor:** Donde se hace referencia a todos los tratados que hay en materia de derecho de autor.
- * **Tratados sobre derechos conexos:** En los que se ubica específicamente los instrumentos internacionales en esta materia.
- * **Tratados sobre propiedad industrial:** Que abarca los tratados en materia de invenciones y patentes; modelos y diseños industriales; modelos de utilidad; obtención de variedades vegetales; circuitos integrados; marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen; y, símbolo olímpico.
- * **Tratado sobre propiedad intelectual:** Que se refiere al tratado que protege tanto el derecho de autor como la propiedad industrial.¹¹⁴

La siguiente tabla muestra en orden cronológico los tratados que se ubican en cada área según la clasificación propuesta; y es en ese orden, en el que se abordará en el trabajo cada uno de esos instrumentos.

114 No administrado por la OMPI.

TABLA 02

Año	Tratados sobre Derecho de Autor	Año	Tratados sobre Derechos Conexos	Año	Tratados sobre Propiedad Industrial	Año	Tratados sobre Propiedad Intelectual
1886	Convenio de Berna	1961	Convención de Roma	1883	Convenio de París	1994	ADPIC
1996	WCT	1971	Convención de Ginebra	1891	Arreglo de Madrid (proced. Falsas)		
		1974	Convención de Bruselas	1891	Arreglo de Madrid (Reg. Int. marcas)		
		1989	Tratado sobre reg. int. obras audiovisuales	1934	Arreglo de La Haya		
		1996	WPPT	1957	Arreglo de Niza		
				1958	Arreglo de Lisboa		
				1968	Arreglo de Locarno		
				1970	PCT (Patentes)		
				1971	Arreglo de Estrasburgo		
				1973	Acuerdo de Viena		
				1977	Tratado de Budapest		
				1981	Tratado de Nairobi		
				1989	Tratado de Washington		
				1989	Protocolo de Madrid		
				1994	Tratado sobre el D. de Marcas		
				2000	Tratado sobre el D. de Patentes (PLT)		
				2006	Tratado de Singapur		

CAPÍTULO III TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHO DE AUTOR

3.1. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR A TRAVÉS DE LOS TRATADOS

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que uno de los pilares fundamentales del sistema de protección internacional en materia de derecho de autor lo constituye el Convenio de Berna; sin embargo, el reconocimiento de estos derechos se remonta a más de cien años antes de la entrada en vigencia de este instrumento.

Para abordar el tema de la historia de la protección del derecho de autor, es necesario retroceder a la época romana, momento en que se concebía que *“la propiedad del ejemplar material de la obra incorpora toda clase de facultades y su venta o cesión no reserva al autor derecho alguno de carácter patrimonial”*,¹¹⁵ entendiéndose entonces, que al vender el soporte físico el autor trasladaba la totalidad de los derechos que tenía sobre la obra, inclusive el de copiar la misma.

En la Edad Media, no solo no se observa avance alguno en la materia, sino que incluso se habla de un retroceso, pues se tiene la convicción de que:

“lo que se ha recibido graciosamente de Dios ha de ser común a todo el mundo; palabras con las que, como señala Rintelen, quedan a la vez dichas dos cosas: que es un deber para el que ha recibido de Dios un conocimiento

115 Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1978, p. 131.

hacerlo público y que el conocimiento y la obra en que se comunica son un bien perteneciente a la comunidad entera".¹¹⁶

La situación empieza a cambiar con la invención de la imprenta, pues antes de este momento en la historia, cualquier copia de las obras debía realizarse en forma manual, lo que obviamente tomaba mucho tiempo y se efectuaba casi con exclusividad en los claustros de la Iglesia y luego en las universidades. La imprenta:

“se convierte enseguida en un medio de difusión de ideas, pensamientos y obras literarias de tal magnitud, que pronto, a partir de los primeros años del siglo XVI, viene a constituirse en un fenómeno social característico de la cultura moderna”.¹¹⁷

Con la introducción de la imprenta en los distintos países, se hace evidente la necesidad de protección de la impresión de libros. Sin embargo, debe resaltarse que la protección otorgada a través de los privilegios era exclusiva para los editores. La situación del autor no cambia en lo absoluto, pues solo mantenía el derecho a percibir el valor fijado para la venta o cesión del soporte físico que contenía la obra y a partir de allí quien se beneficiaba económicamente era con exclusividad el editor, a quien se le reconocía el derecho de oponerse a que otros publicaran la misma obra.

Aunque en 1690 Locke ya declaraba que *“todo hombre posee la propiedad de su propia persona y que el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos han de ser considerados como propiedad suya”*,¹¹⁸ la situación para el autor muestra un cambio hasta en el año 1709 cuando se emite el Estatuto de la Reina Ana, puesto que ahora:

“en lugar de que el impresor reciba un monopolio y se encargue de pagar al autor unos honorarios, ocurrirá a la inversa: el titular del monopolio

116 *Ibidem*, p. 134.

117 *Ibidem*, p. 135.

118 *Ibidem*, p. 139.

será el autor, quien lo cederá al editor en las condiciones económicas que convengan”.¹¹⁹

El Estatuto de la Reina Ana marca el inicio de la protección del derecho de autor en las distintas legislaciones, como en Francia, Estados Unidos, Italia y España. Estas leyes internas tenían como fin primordial la utilización y protección de las obras en el territorio nacional. Sin embargo, explica el autor Fernando Zapata que tomando en cuenta el hecho universal de las obras y que las leyes nacionales no protegían las creaciones de los autores nacionales una vez que traspasaban las fronteras del Estado, surge la necesidad de celebrar entre Estados diversos tratados bilaterales en los que se estableciera la reciprocidad sustantiva, a fin de brindar la protección necesaria a las obras nacionales y extranjeras.¹²⁰ *“Finalmente, un movimiento en pro del tratamiento multilateral de la cuestión condujo en 1886 a la Convención de Berna”*.¹²¹

3.2. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHO DE AUTOR

3.2.1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Después de la segunda mitad del siglo XIX ya se había hecho evidente la necesidad de contar con un instrumento internacional capaz de brindar protección uniforme en todos los Estados parte, y ante esta necesidad surge como respuesta el Convenio de Berna, adoptado en 1886 en Berna, Suiza. En ese entonces, *“los países que adoptaron el Convenio formaron la Unión de Berna a fin de garantizar el*

119 *Ibidem*, p. 140.

120 Zapata, Fernando, “Régimen internacional de protección del derecho de autor”, *II Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedráticos Universitarios*, Guatemala, 2000, p. 2.

121 Sherwood, Robert M., *op. cit.*, nota 94, p. 36.

*reconocimiento y la protección de los derechos de los autores en todos los países miembros”.*¹²²

El Convenio concertado en 1886 ha sido objeto de múltiples revisiones (entre las que se mencionan las de Berlín –1908–, Roma –1928–, Bruselas –1948–, Estocolmo –1967– y París –1971–) y complementos (París –1896–, Berna –1914–, París –1979–). Según explica la doctora Lipszyc, a través de estas etapas se logró perfeccionar el sistema de protección que se estableció entre los diez países originarios del Convenio, al mismo tiempo que se fueron introduciendo actualizaciones con el fin de adecuar el contenido del convenio a las nuevas formas de creación que fueron apareciendo como consecuencia del avance tecnológico.¹²³

No obstante la intención de los Estados al adoptar el Convenio de Berna, no tuvo la acogida esperada en los demás países, debido a que se tenía la impresión de que se trataba de un instrumento creado específicamente para los países europeos. Esto originó un proceso de adhesión sumamente lento, a tal punto que, en sus primeros ochenta años de vida, el convenio solamente contó con tres adhesiones: Haití, Brasil y Canadá. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos años, así: en 1997 ya eran parte del convenio 121 Estados; en 1999, contaba con 140 y a la fecha son ya 163. Según explica la OMPI, este fenómeno se debe a que:

“se ha tomado cada vez más conciencia de que la protección por derecho de autor es una parte importante del nuevo sistema mundial de comercialización; el comercio internacional de productos y servicios protegidos mediante derechos de propiedad intelectual está en pleno auge en el mundo entero y tanto los países desarrollados como los países en desarrollo han reconocido que, para poder participar en los beneficios de ese comercio, deben proteger sólidamente

122 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 2.

123 Lipszyc, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, Argentina, Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 1993, p. 621.

*los derechos de propiedad intelectual. El ADPIC aplicable a todos los países miembros de la OMC, que incorpora disposiciones sustantivas del Acta de París del Convenio de Berna es una prueba fehaciente de la importancia que muchos países del mundo atribuyen actualmente a la protección de la propiedad intelectual”.*¹²⁴

3.2.1.1. Estructura del Convenio

La doctora Lipszyc, citando a Masouyé, explica que el Convenio está dividido básicamente en dos partes: la que corresponde a las disposiciones sustantivas o de fondo, y la que corresponde a las disposiciones administrativas y cláusulas finales.¹²⁵ Sin embargo, siguiendo al doctor Zapata,¹²⁶ es posible dividir el Convenio de la siguiente manera:

- Preámbulo: en el que se indica el objetivo del Convenio, que es precisamente, la protección de los derechos que tienen los autores de las obras literarias y artísticas.
- Normas sustantivas: que a criterio de la doctora Lipszyc se dividen a su vez en normas convencionales, aquellas en virtud de las cuales el Convenio “*estipuló un conjunto de reglas de protección mínima, uniformemente aplicables*”¹²⁷ y normas de remisión que “*no aportan soluciones sino que su finalidad es zanjar los conflictos de leyes, remitiendo la cuestión al ordenamiento legal del país en que se reclama la protección*”.¹²⁸
- Normas administrativas: que como su nombre lo indica contienen disposiciones relativas a asuntos administrativos relacionados con el establecimiento de la Unión de Berna.

124 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 3.

125 Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 621.

126 Zapata López, Fernando, *op. cit.*, nota 120, p. 5.

127 Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 622.

128 *Idem*.

- Cláusulas finales y disposiciones transitorias: que se refieren a la ratificación del Acta del Convenio, la solución de diferencias, tiempo de vigencia e idioma oficial.
- Anexo: que consta de seis artículos y que se refiere a los países en desarrollo.

3.2.1.2. Principios básicos

En cuanto a los principios básicos que contempla el Convenio, algunos autores mencionan únicamente el trato nacional y los derechos mínimos; otros, agregan el de protección mínima, y algunos, como el doctor Zapata, incluyen además el de independencia de la protección. Se considera acertado el criterio de reunir dentro de los principios básicos, los *cuatro pilares fundamentales* sobre los que se erige la protección del derecho de autor en el Convenio, y que consisten en lo siguiente:

- ***Principio del trato nacional:*** Este es un principio que se utiliza mucho en la actualidad, sobre todo desde el nacimiento de la OMC, que lo incluyó como uno de los principios fundamentales del sistema. El principio del trato nacional, que no es más que otorgar a los productos u obras extranjeras el mismo trato que el que se otorga a las nacionales, se encuentra contemplado en el artículo 5 numeral 1 del Convenio de Berna, que establece:

“Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a las nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio”.

Con este principio, los Estados se aseguran que no habrá discriminación alguna en el trato de las obras de sus nacionales en los demás países.

- **Principio de la protección automática:** Quizás el pilar de mayor importancia en el sistema del derecho de autor y que lo diferencia radicalmente del sistema de propiedad industrial, es precisamente el *principio de la protección automática*, contenido en el artículo 5 numeral 2 del Convenio, según el cual “*El goce y ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad*”; de aquí precisamente se origina la afirmación de que en el ámbito del derecho de autor el sistema de protección es meramente declarativo, pues la protección de la obra no está sujeta a ningún registro o formalidad previa.
- **Principio de la protección mínima:** Básicamente se refiere a que los Estados deben otorgar una protección que como mínimo sea equivalente a la establecida en el Convenio; lo que significa que la legislación interna de cada Estado podría ampliar la protección en algún asunto específico si así lo decidieran, pero en ningún caso podría restringir los derechos reconocidos al autor en virtud del Convenio. Este principio se fundamenta también en el artículo 5 numeral 1 al indicar que los autores gozan “*de los derechos especialmente establecidos*” en el Convenio. Aunque de hecho, la protección mínima se encuentra dispersa en las distintas disposiciones del Convenio que se refieren a las obras, duración de la protección y derechos que reconocen al autor.
- **Principio de la independencia de la protección:** Lo que significa que el autor de una obra que se encuentra en otro Estado, goza de los derechos concedidos por el Convenio incluso cuando en su país de origen no estén protegidos. Este principio se fundamenta en el artículo 5 numeral 2 del Convenio al indicar que “*el goce y ejercicio de estos derechos [...] son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra*”. En consecuencia, según lo indica dicha disposición, “*la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección*”.

3.2.1.3. Principales disposiciones del Convenio

Aunque no es materia del presente trabajo explicar a detalle cada artículo del Convenio, sí se considera indispensable establecer por lo menos los parámetros básicos de protección que otorga el mismo, ya que esto servirá posteriormente para resaltar las diferencias entre este y los demás tratados en esta materia. Por tanto, a continuación se comentarán las principales disposiciones relativas a: obras protegidas; titulares de derechos; derechos protegidos; duración de la protección; limitaciones; y efectos del Convenio.

- ***Obras protegidas:*** El artículo 2 numeral 1 del Convenio explica que los términos de obras literarias y artísticas comprenden “*todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como [...]*”. Es precisamente esta expresión, “tales como”, la que hace resaltar que ese listado de obras mencionado en el Convenio es incluido únicamente a manera de ejemplo y en consecuencia, no puede interpretarse de modo restrictivo, de allí que absolutamente todas las obras están protegidas en virtud de dicho instrumento, aun y cuando no estuvieran expresamente mencionadas en el listado, pues ese “tales como” abre la puerta a extender la protección a cualquier otra forma de expresión que surja en el futuro. Asimismo, se extiende la protección a las “*traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística*” de conformidad con el numeral 2 de dicho artículo. Lo que quiere decir que en virtud de esta norma, se protegen tanto a las obras originarias como a las derivadas. Por otra parte, se reserva a las legislaciones de cada país la protección en cuanto a textos oficiales, obras de arte aplicadas y dibujos y modelos industriales; así como la posibilidad de excluir de la protección a los discursos políticos y establecer las condiciones para la reproducción de conferencias y alocuciones.¹²⁹

129 Numerales 4 y 7 del artículo 2 y numerales 1 y 2 del artículo 2 bis.

- **Titulares de derechos:** De conformidad con el artículo 2 numeral 6, la protección concedida por el Convenio beneficia al autor y a sus derechohabientes. No obstante lo anterior, *“la determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclama”*.¹³⁰
- **Derechos protegidos:** El Convenio contempla la protección del derecho de autor en su doble contenido: moral y patrimonial, lo que se observa en el numeral 1 del artículo 6 bis que indica:

“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o reputación”.

Se reconoce en virtud de esta norma la protección a los dos derechos morales básicos que son: el de paternidad y el de integridad de la obra. Sin embargo, quedaron fuera de esta disposición las demás facultades de índole moral que la doctrina y algunas legislaciones reconocen a los autores, como por ejemplo: derecho de divulgación, de modificar la obra divulgada, de arrepentimiento y de acceso.

En cuanto a los derechos patrimoniales el Convenio contempla el de traducción, reproducción, representación y ejecución pública, radiodifusión, recitación pública, adaptación y el de participar en la reventa de las obras de arte y manuscritos (conocido en doctrina como *droit de suite*). No contempla en sentido literal el derecho de transformación, sin embargo, el mismo quedó contenido en el artículo 12 al contemplar el derecho de adaptación. De la misma manera, lo referente a la comunicación pública, quedó contemplado en los artículos 11, 11 bis y 11 ter que se refieren precisamente a las formas en que la obra puede ser comunicada al público a través de la

130 Numeral 2 a) del artículo 14 bis.

representación y ejecución pública, la radiodifusión y la recitación. Las demás facultades de orden patrimonial que se han contemplado en la doctrina y que se refieren a la remuneración por reproducciones reprográficas de uso personal, y al derecho a oponerse a la importación de copias ilícitas, no se incluyeron en el Convenio.

- ***Duración de la protección:*** El artículo 7 del Convenio establece que la protección concedida en virtud del mismo se extenderá durante la vida del autor y cincuenta (50) años después de su muerte, con las variantes siguientes:
 - i) En cuanto a las obras cinematográficas, los países de la Unión pueden establecer que el plazo de cincuenta (50) años expire después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor.
 - ii) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección expira al finalizar los cincuenta (50) años de que la obra haya sido lícitamente accesible al público.
 - iii) En el caso de las obras fotográficas y artes aplicadas, se reserva a los países el derecho de establecer el plazo de protección, que en todo caso no puede ser inferior a veinticinco (25) años desde la realización de la obra.
 - iv) Se deja la opción a los países de contemplar plazos de protección mayores a los establecidos en este artículo del Convenio. Por lo que esta norma contempla el ya mencionado principio de la protección mínima.
- ***Limitaciones:***

“Con el fin de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los titulares del derecho de autor y los usuarios de las obras protegidas, el Convenio de Berna permite ciertas limitaciones respecto de los derechos patrimoniales, es decir, en los casos en los que las obras protegidas pueden

*ser utilizadas sin autorización del titular del derecho de autor y sin tener que pagar una remuneración. A esas limitaciones se les llama comúnmente ‘utilizaciones libres’ de las obras protegidas”.*¹³¹

Según explica la doctora Lipszyc algunas de estas limitaciones son establecidas “*iure conventionis*. Otras –la mayor parte– quedan a consideración de los países de la Unión”.¹³²

Entre las limitaciones que son establecidas *iure conventionis* se encuentran:

- i) Artículo 1 (8): que establece que “*la protección del presente convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa*”.
- ii) Artículo 10 (1): que indica que:

“son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa”.

Ahora bien, entre las limitaciones que se dejan a criterio de las legislaciones de cada país de la Unión, se pueden mencionar las siguientes:

- i) Artículo 2 (4): en cuanto se refiere a la protección que cada país conceda a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo y judicial, así como a las traducciones oficiales de esos textos.
- ii) Artículo 2 bis (1) y (2): en lo referente a la facultad de cada país de excluir total o parcialmente de la protección a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales; así como las

¹³¹ Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 5.

¹³² Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 691.

condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza pronunciadas en público, podrán ser reproducidas.

- iii) Artículo 9 (2): en lo relacionado a la facultad de permitir la reproducción de las obras en determinados casos especiales, siempre que la reproducción no atente contra la explotación normal de la obra y no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
 - iv) Artículo 10 bis (1): en cuanto se refiere a la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter.
 - v) Artículo 10 bis (2): en lo relacionado a las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público.
 - vi) Artículo 11 bis (3): en lo relativo al régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para emisiones.
- **Licencias obligatorias (o no voluntarias):** El Convenio además de las limitaciones antes mencionadas, contempla también el otorgamiento de licencias obligatorias en los casos siguientes:
 - i) Artículo 11 bis (2): en relación con el derecho de radiodifusión y comunicación al público por hilo, comunicación pública de una obra radiodifundida, o comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida.

- ii) Artículo 13 (1): en lo relativo al derecho de autorizar la grabación sonora de las obras musicales cuya grabación ya ha sido autorizada.
- iii) Adicionalmente, el Acta de París de 1971 del Convenio también permite a los países en desarrollo implementar las licencias no voluntarias respecto a la traducción o reproducción de obras en ciertos casos relacionados con la actividad docente.
- **Efectos**: Siguiendo a la doctora Lipszyc, los efectos que produce el Convenio pueden dividirse en tres rubros, a saber:
 - i) ***Efectos retroactivos del Convenio***: Fundamentado en el artículo 18 del Convenio que establece que el mismo “*se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección*”. A este respecto, la doctora Lipszyc citando a Masouyé indica:

“el Convenio no admite que una obra pueda reincorporarse a la esfera del derecho privado y gozar nuevamente de protección: esto lesionaría los derechos adquiridos por terceros en el período durante el cual la obra ha dejado de hallarse protegida”.¹³³

Este efecto más bien debió llamarse *irretroactividad del convenio*, puesto que el fin del mismo es dejar claro que el Convenio no puede surtir efectos sobre obras que ya han salido de la esfera de protección; ni pueden esas obras pretender reincorporarse al ámbito de aplicación del Convenio.

- ii) ***Efectos del convenio en relación con las legislaciones nacionales***: Fundamentado en el artículo 19, según el cual “*Las disposiciones del Convenio no impiden reivindicar la aplicación de disposiciones más*

133 *Ibidem*, p. 699.

amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión”. Esta norma encuentra su cimiento precisamente en los principios antes comentados del trato nacional y la protección mínima “que se aplica solo supletoriamente, en caso de que la legislación local no alcance ese mínimo, pero que no impide reivindicar la aplicación de las disposiciones más favorables”.¹³⁴

iii) Efectos del Convenio en relación con los arreglos particulares:

Fundamentado en el artículo 20 que indica:

“Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio”.

“En consecuencia, si bien el Convenio fue creado para asegurar la protección internacional de las obras literarias y artísticas de forma eficaz y uniforme, suprimiendo la incertidumbre y la confusión que se derivaban de una maraña de tratados bilaterales y de la aplicación de la cláusula ‘de la Nación más favorecida’, pues muchas veces esos tratados tenían como objeto principal regular relaciones comerciales, no se propuso desplazarlos y mucho menos suprimir la facultad de los Estados de concluir Arreglos particulares”.¹³⁵

Esta norma que dejó abierta la puerta a que los Estados concluyeran en el futuro arreglos particulares, ha permitido la creación de otros tratados en esta materia que han venido a complementar lo ya normado por el Convenio de Berna.

- **Reservas:** El Convenio contempla la posibilidad de reservas en los casos mencionados en los artículos 28 (1); 30 (2) a); 30 (2) b); y, 33 (2).

¹³⁴ *Ibidem*, p. 700.

¹³⁵ *Ibidem*, p. 701.

3.2.2. *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)*

Se mencionó anteriormente que el Convenio de Berna ha sufrido, desde su origen, diversas revisiones para ir adaptando su contenido a la realidad histórica. Esas revisiones que se realizaron casi cada veinte años desde 1886 hasta 1971 habían logrado hasta esa fecha, adecuar el contenido del Convenio a las necesidades del mundo en cada uno de esos momentos. Sin embargo:

*“en los decenios de 1970 y 1980 se produjo un gran número de innovaciones tecnológicas de gran importancia (la reprografía, la videotecnología, los sistemas de casetes compactos que facilitan la grabación en el hogar, la radiodifusión por satélite, la televisión por cable, la mayor importancia de los programas de ordenador, las obras creadas por ordenador, las bases de datos electrónicas, etc.)”.*¹³⁶

Este avance tecnológico hizo evidente la necesidad de readecuar el Convenio de Berna, razón por la cual se empezó a considerar la posibilidad de realizar una reforma. Sin embargo, el hecho de que a tenor del artículo 27 numeral 3) del Convenio, toda revisión del mismo necesita la unanimidad de los votos emitidos, se consideró que sería más viable la realización de un nuevo instrumento jurídico internacional que regulara las nuevas utilidades de las obras en virtud de la tecnología existente.

“La preparación de nuevas normas se inició en dos foros. En el GATT, en el marco de la Ronda Uruguay de negociaciones, y en la OMPI, primero en un comité de expertos y, posteriormente, en dos comités paralelos de expertos. Durante un tiempo, la labor preparatoria de los comités de la OMPI perdió impulso, ya que los gobiernos interesados tenían empeño en evitar cualquier interferencia indeseable en las complejas negociaciones

136 Oficina Internacional de la OMPI, “El tratado de la OMPI sobre derecho de autor”, *Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina*, Guatemala, 1999, p. 2.

*sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) emprendidas en el marco de la Ronda Uruguay. Tras la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC surgió una nueva situación. En dicho Acuerdo se incluían determinados resultados del período de ‘desarrollo dirigido’ pero no se daba respuesta a todos los problemas planteados por las nuevas tecnologías y aunque, interpretado adecuadamente, el Acuerdo podía aplicarse generalmente a muchas de las cuestiones suscitadas por la asombrosa expansión de la tecnología digital, particularmente a través de Internet, no trataba específicamente algunas de esas cuestiones, por lo que se juzgó oportuno introducir ciertas aclaratorias”.*¹³⁷

Lo anterior, hizo que se acelerara la preparación de dichas normas y motivó la convocatoria a la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos que se celebró en Ginebra en diciembre de 1996. Es en esta Conferencia en la que se adoptan los dos tratados: el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas (que se analizará en el siguiente capítulo por ser materia de derechos conexos). Actualmente 64 Estados son parte del WCT.

3.2.2.1. Estructura del tratado

- Preámbulo: El WCT inicia con un preámbulo bastante corto en el que se reconoce la necesidad de nuevas normas internacionales que regulen la materia en virtud del impacto tecnológico.
- Normas sustantivas: que abarcan los artículos 2 al 12.
- Normas administrativas y cláusulas finales: artículos 15 al 25.

137 Palacios López Marco Antonio y Antequera Hernández, Ricardo, *op. cit.*, nota 102, p. 510.

3.2.2.2. Principales disposiciones

- **Naturaleza del WCT:** El WCT, tal como lo indica su artículo 1, constituye un arreglo particular a tenor de lo establecido en el artículo 20 del Convenio de Berna.
- **Cláusula de salvaguardia:** Este tratado contempla una cláusula de salvaguardia al establecer en su artículo 1 (2) que “ningún contenido del presente tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes contratantes en virtud del Convenio de Berna”.
- **Disposiciones sustantivas del WCT:**

A criterio de la doctora Lipszyc,¹³⁸ estas disposiciones pueden dividirse en tres grupos, así:

- i) El primero, que incorpora por referencia los artículos 1 a 21 y el Anexo del Convenio de Berna.
- ii) El segundo, que incorpora las disposiciones *plus Berna* y las disposiciones sobre observancia de los derechos que forman la parte III del ADPIC.
- iii) El tercer grupo es el que reconoce derechos exclusivos *plus Berna* y *plus ADPIC*.

El primer grupo básicamente se encuentra contenido en el artículo 1 (4) del Tratado al establecer que “*las Partes contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna*”. De la misma manera el artículo 3 del Tratado indica que las partes deben aplicar los artículos 2 al 6 del Convenio.

138 Lipszyc, Delia, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Argentina, Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 2004, p. 122.

El segundo grupo, se refiere a normas no contenidas en el Convenio de Berna y que por tanto, significan una mejora en cuanto a la protección contenida en el Convenio, entre ellas se encuentran:

- Artículo 2: establece que la protección concedida por el derecho de autor abarca las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.
- Artículo 4: establece que los programas de ordenador estarán protegidos como obras literarias.
- Artículo 5: otorga protección a las bases de datos que constituyan creaciones de carácter intelectual.
- Artículo 7: contempla el derecho de alquiler para programas de ordenador, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas.
- Artículo 9: indica que las Partes no aplicarán el artículo 7 (4) del Convenio de Berna, y con esto, extiende el plazo de protección para las obras fotográficas a cincuenta (50) años *post mortem auctoris*.
- Artículo 14: establece la obligación para los Estados de adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación del tratado.

El tercer grupo está constituido por las normas que establecen derechos más amplios que los contenidos en el Convenio de Berna y en el ADPIC y se encuentran en los artículos siguientes:

- Artículo 6: contempla el derecho de distribución.
- Artículo 8: regula el derecho de comunicación al público aplicable a transmisiones recibidas a través de redes interactivas.
- Artículo 11: establece la obligación de las partes de proporcionar protección jurídica y recursos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los

autores con el objeto de restringir el uso no autorizado de sus obras. El WCT:

*“no identifica los medios para eludir sino que se refiere a la acción de eludir, de modo que esta acción puede realizarse mediante la introducción de dispositivos dentro o fuera de las máquinas (hardware) o bien en los programas de ordenador (software) porque la expresión ‘la acción de eludir’ es suficientemente amplia y comprensiva. También cubre las dos categorías básicas de medidas tecnológicas: las que permiten controlar el acceso a las obras, y las que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras”.*¹³⁹

- Artículo 12: contempla la obligación de los Estados de proporcionar recursos efectivos para evitar la supresión, alteración o cualquier otro acto respecto de la información sobre la gestión de derechos.

Según explica la doctora Lipszyc, el WCT es el único tratado mundial en esta materia que regula los dos aspectos fundamentales para la vigencia efectiva del derecho: el control de la utilización de las obras y la gestión de los derechos de autor. Ahora bien, el WCT no identifica el tipo de gestión, esto se debe a que el control en internet de la utilización de obras y prestaciones protegidas implican la utilización de técnicas de encriptación, que constituyen una combinación de varios dispositivos y tecnologías cuyo objetivo es desempeñar varias funciones simultáneamente, como puede ser bloquear el acceso a la obra con un sistema que impida la reproducción de la misma.¹⁴⁰

- **Reservas:** El artículo 22 establece que no se admitirá ninguna reserva al Tratado.

En conclusión, puede decirse que el WCT nace como consecuencia de la aplicación del artículo 20 del Convenio de Berna y se encuentra cimentado en las mismas bases del Convenio, particularmente en lo que se refiere a los artículos 1 al 21; pero se aparta de él y en ese

¹³⁹ *Ibidem*, p. 146.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 212.

sentido constituye un avance significativo en la protección del derecho de autor a nivel internacional, pues contempla en su articulado las normas necesarias para la protección del autor en el ámbito digital, específicamente en lo relacionado a la utilización de las obras en redes interactivas, obligando a los Estados Parte a incluir en sus legislaciones las normas pertinentes que aseguren la vigencia efectiva del derecho.

CAPÍTULO IV TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS CONEXOS

4.1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS A TRAVÉS DE LOS TRATADOS

Al abordar el tema de la protección del derecho de autor a través de los tratados se hizo mención al hecho de que fue a partir de un invento tecnológico (la imprenta) que se hizo evidente la necesidad de proteger esta materia. De igual manera sucedió con los derechos conexos. Antes de la existencia del fonógrafo, el cinematógrafo, la radio y la televisión, eran muy pocas las formas en que las obras podían ser transmitidas o comunicadas al público. De hecho, explica el doctor Antequera Parilli que:

“antes de la utilización de mecanismos facilitadores de la fijación sonora o audiovisual, o de las transmisiones a distancia, la actuación del artista se realizaba en vivo, ante el público presente en el espectáculo [...] pero los avances permitieron que la interpretación de una obra musical [...] fuera capaz de fijarse y reproducirse con la invención del fonógrafo, poniéndose a disposición a través de soportes sonoros, pero por su comercialización el artista no recibía ninguna contraprestación”.¹⁴¹

A pesar de que el fonógrafo fue el punto de partida para nuevas formas de comunicar la obra al público, lo cierto es que al principio la actividad de los productores de fonogramas era meramente técnica, pues en ella no había creatividad alguna, toda vez que se limitaba a utilizar la tecnología existente para fijar la interpretación o ejecución

141 Antequera Parilli, Ricardo, *op. cit.*, nota 100, tomo II, p. 607.

de una obra musical en un soporte físico. La necesidad de proteger esta labor de los productores de fonogramas surge a partir del momento en que se introducen en el mercado los aparatos reproductores de sonido, con los que era posible realizar grabaciones domésticas, pero además aquellos aparatos que permitían reproducir a alta velocidad los fonogramas y las copias obtenidas tenían casi la misma calidad que las originales. Es entonces cuando se hace evidente la necesidad de proteger a los productores de fonogramas.

En el caso de los organismos de radiodifusión, sucedió algo similar, pues en sus inicios, apenas se limitaban a realizar emisiones de contenido rudimentario.

*“no obstante, la posterior instalación de antenas repetidoras, para cubrir áreas mayores en un mismo país; la aparición del satélite para que la señal llegue a cualquier territorio; la ampliación del contenido de la programación, para poner al alcance del público la imagen de la noticia, sin importar el lugar de su ocurrencia, y permitir el disfrute de eventos y espectáculos de la más diversa naturaleza, inclusive con el surgimiento de nuevos géneros creativos, como la telenovela y el video-clip; las considerables inversiones para colocar la señal y los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios con el fin de producir la transmisión, fueron varios de los elementos que justificaron la protección de los organismos de radiodifusión”.*¹⁴²

Si la necesidad de protección internacional del derecho de autor se hizo evidente con la invención de la imprenta (cuyo resultado fue precisamente la adopción del Convenio de Berna, ya analizado en el capítulo anterior), los inventos posteriores (como el fonógrafo, cinematógrafo, la radio y la televisión) hicieron evidente la necesidad de proteger a otro grupo de sujetos, cuyos derechos se veían lesionados con la utilización indiscriminada y sin autorización de las obras, los fonogramas y las emisiones. Pero en este caso, no podía hablarse de derecho de autor, puesto que los sujetos titulares no lo eran en su

142 *Ibidem*, p. 663.

calidad de autores de las obras (que de hecho ya estaba claramente individualizado en cada obra que se fijaba en el fonograma o que se transmitía por radio); sino que lo eran en calidad de intérpretes o ejecutantes, cuando con su interpretación o ejecución contribuían a transmitir esa obra al público, y en cuanto se refería específicamente a su aporte creativo, que se hacía evidente cuando dotaban de su sello personal esa interpretación o ejecución. De la misma manera, el productor del fonograma, era titular en cuanto se reconocía la inversión económica por él realizada. Y el organismo de radiodifusión, en cuanto es titular de los derechos sobre las emisiones que él realiza. Y por no ser autores, no les correspondía en consecuencia, ampararse en el Convenio de Berna.

Estos derechos constituyen el sistema de protección conocido con los nombres de *derechos vecinos*, *derechos conexos*, o *derechos afines* al derecho de autor.

“Sistema que representa un equilibrado esfuerzo en la admisión, dentro del marco de la propiedad intelectual, de nuevos derechos que tutelan los resultados de ciertas actividades de una particular relevancia (ya personal, ya financiera, y, en todo caso, cultural) en el proceso de difusión de obras [...] más que de un sistema se trata de un conjunto de subsistemas de protección, relacionados con el del derecho de autor y entre sí. Y cada uno de esos subsistemas comprende la regulación de un particular derecho subjetivo”.¹⁴³

En consecuencia, “no son derechos conexos entre sí, sino referentes al derecho de autor”,¹⁴⁴ y se definen como aquellos concedidos:

“para proteger los intereses de los artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones

143 Delgado Porras, Antonio, *op. cit.*, nota 98, p. 24.

144 Rubio, Felipe, “La protección de los derechos conexos”, *II Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedráticos Universitarios*, Guatemala, 2000, p. 1.

*de artistas o transmisiones al público de acontecimientos, informaciones y sonidos con imágenes”.*¹⁴⁵

4.2. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS CONEXOS

4.2.1. Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión

*“A nivel internacional, las primeras propuestas a favor de la protección de los productores de fonogramas y los intérpretes o ejecutantes tomaron forma durante la Conferencia Diplomática de revisión del Convenio de Berna, celebrada en Roma en 1928. Alrededor de esa misma época, la Oficina Internacional del Trabajo se interesó por el estatuto de los artistas intérpretes o ejecutantes en su calidad de empleados”.*¹⁴⁶

La propuesta original era incluir dentro del Convenio de Berna algunas disposiciones referentes a los artistas intérpretes o ejecutantes. Sin embargo, al realizarse la Conferencia en Roma, estas propuestas encontraron una fuerte oposición, no en el sentido de que los países miembros se negaran a proteger a los artistas intérpretes o ejecutantes, sino porque coincidieron en que dichos derechos debían ser regulados en un instrumento aparte, puesto que el Convenio de Berna era estrictamente para protección del autor y por tanto no podían incluirse allí derechos correspondientes a otros sujetos.

Posteriormente, al realizarse la Conferencia de Bruselas en 1948, en la que se revisó nuevamente el Convenio de Berna, se insistió en el tema, sin embargo, en esta ocasión:

“se renovó la oposición a que los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión

145 *Idem.*

146 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 10.

*fueran protegidos por el Convenio de Berna [...] a partir de allí los trabajos se encaminarían hacia una Convención autónoma para regular las tres categorías de derechos en cuestión”.*¹⁴⁷

En 1960, un Comité de Expertos convocado conjuntamente por la BIRPI, la UNESCO y la OIT, se reunió en La Haya y elaboró el primer proyecto de Convenio que sirvió de base para las deliberaciones de Roma, donde una Conferencia Diplomática aprobó el texto final de la Convención de Roma, en octubre de 1961.

Si al hablar del Convenio de Berna, se resaltó el hecho de que constituyó el primer instrumento jurídico a nivel internacional en proteger el derecho de autor; al hablar de la Convención de Roma, debe hacerse el mismo énfasis, puesto que esta Convención fue el primer instrumento jurídico a nivel internacional que tuvo por objeto proteger los derechos conexos.

La Convención de Roma es considerada una convención cerrada, puesto que solamente pueden adherirse a la misma los Estados que forman parte de la Convención Universal o los miembros de la Unión de Berna. En la actualidad cuenta con 86 Estados parte.

4.2.1.1. Estructura de la Convención

La Convención se compone de:

- Preámbulo: muy breve, que básicamente solo hace referencia a que los Estados contratantes quieren asegurar la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.
- Normas sustantivas: que abarcan del artículo 1 al 15.
- Disposiciones finales y administrativas: del artículo 16 al 34.

147 Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 814.

4.2.1.2. Principales disposiciones de la Convención

- **Cláusula de salvaguardia:** El artículo 1 de la Convención contiene esta cláusula, al indicar que:

“La protección concedida en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección”.

Al igual que se mencionó al analizar el WCT, esta Convención también contempla esta cláusula de salvaguardia. De hecho, es en este caso cuando adquiere más sentido la misma, puesto que es importante tener presente que la protección que por virtud de este instrumento se reconoce a los titulares de derechos conexos, en ningún caso puede menoscabar la protección que ya tienen los autores en virtud del Convenio de Berna. Lo contrario carecería de todo sentido, no puede pretenderse proteger a unos desprotegiendo para el efecto a los otros.

- **Principio del trato nacional:** El que ya se dijo consiste en brindar a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales, está contemplado en este caso, en el artículo 2 (1), y se refiere al mismo trato que concede el Estado contratante en que se pida la protección a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión.
- **Definiciones:** El artículo 3 de la Convención contempla una serie de definiciones, como *artista intérprete o ejecutante, fonograma*, etc.
- **Condiciones de la protección:** En cuanto a este tema, los artículos 4, 5 y 6 establecen las condiciones que deben producirse para que un Estado contratante otorgue a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, el mismo trato que a sus nacionales.

- **Protección mínima:** Que se refiere básicamente a los derechos mínimos que reconoce la Convención, y que deben ser respetados por los Estados parte:
 - i) En lo que se refiere a los **artistas intérpretes o ejecutantes:** Se les reconoce la facultad de impedir la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hayan dado su consentimiento; así como impedir la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada.¹⁴⁸
 - ii) En cuanto a los **productores de fonogramas:** Se les reconoce el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.¹⁴⁹
 - iii) En lo relativo a los **organismos de radiodifusión:** Gozan del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, la fijación sobre una base material de sus emisiones, la reproducción de las mismas y la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se efectúen en lugares cuyo acceso deba ser pagado.¹⁵⁰
- **Duración de la protección:** En lo referente al plazo de protección, el artículo 14 establece que no podrá ser inferior a veinte (20) años contados a partir del final del año en que se realizó la fijación, la actuación o la emisión.
- **Limitaciones:** Contenidas en el artículo 15, se refieren a aquellas excepciones a la protección concedida que los Estados contratantes pueden incluir en su legislación, siempre que se trate de algunos de los casos indicados en dicha norma.

148 Artículo 7 numerales 1 y 2.

149 Artículo 10.

150 Artículo 13.

- ***Irretroactividad:*** El artículo 20 establece la irretroactividad en dos sentidos: (1) la Convención no entraña menoscabo de los derechos adquiridos antes de la entrada en vigencia de la misma en ese Estado en particular; (2) un Estado no está obligado a aplicar la Convención a las situaciones por ella reguladas, que se hayan efectuado antes de la entrada en vigencia de la misma. Se mantiene el principio de irretroactividad en virtud del cual, la Convención no puede normar situaciones acaecidas antes de que naciera a la vida jurídica.
- ***Reservas:*** La Convención permite que los Estados realicen reservas respecto a lo establecido en los artículos 12 y 13 literal d), que se refieren respectivamente a la segunda utilización de un fonograma y a la comunicación al público de las emisiones de televisión cuando se efectúen en lugares cuya entrada es pagada.

4.2.2. Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas

*“El Convenio Fonogramas fue concluido como respuesta al fenómeno de la piratería de las grabaciones, que había alcanzado proporciones épicas hacia finales de los años sesenta, en vista principalmente de la evolución tecnológica (la aparición de técnicas de grabación analógica de alta calidad y del casete audio), que permitieron a empresas multinacionales piratas invadir muchos de los mercados de música grabada con copias baratas de fonogramas protegidos, fáciles de transportar y de disimular”.*¹⁵¹

En ese entonces, no se había progresado mucho en cuanto a las adhesiones a la Convención de Roma; de hecho, muchos de los más grandes productores de fonogramas aún estaban ausentes de la Convención. Aunado a esto, la Convención de Roma no prevé medidas contra la importación de copias no autorizadas de fonogramas y las legislaciones nacionales reconocían únicamente a los autores de las

151 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 16.

obras fijadas el derecho de reproducción, pero todavía no se reconocía este derecho a los productores de fonogramas.¹⁵² Esta situación motivó la necesidad de protección internacional a los productores de fonogramas que les permitiera luchar contra la piratería fonográfica. Este Convenio fue concluido en Ginebra en 1971.

Contrario a lo que sucedió con la Convención de Roma, el Convenio Fonogramas tuvo una rápida y amplia aceptación, lo que se debió principalmente a dos razones:

*“la opinión ampliamente compartida de que era necesario organizar una importante campaña internacional contra la piratería de las grabaciones, y la flexibilidad permitida a los Estados respecto de los medios de aplicación del Convenio.”*¹⁵³

Actualmente 76 Estados son parte de este Convenio.

4.2.2.1. Estructura del convenio

El Convenio se encuentra estructurado de la siguiente manera:

- Preámbulo: En el que los Estados manifiestan su preocupación por el incremento de la reproducción no autorizada de fonogramas y el perjuicio resultante tanto para los autores, como para los intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y justifican que la protección a estos últimos repercutirá en beneficio de aquellos.
- Normas sustantivas: Contenidas en los artículos 1 al 7.
- Disposiciones finales y administrativas: Artículos 8 al 13.

152 Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 853.

153 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 97, p. 16.

4.2.2.2. Principales disposiciones

- **Definiciones:** Al igual que lo hace la Convención de Roma, el Convenio Fonogramas contempla en su artículo 1 varias definiciones entre las que se mencionan *fonogramas*, *copias*, etc.
- **Protección concedida:** En cuanto a la protección concedida en virtud del Convenio, el artículo 2 establece que los Estados se comprometen a proteger a los productores de fonogramas contra la producción, importación y distribución de copias sin el consentimiento del productor.
- **Plazo de protección:** El artículo 4 indica que el plazo de protección será determinado por la legislación nacional, que, sin embargo, no puede ser inferior a veinte (20) años.
- **Limitaciones y licencias obligatorias:** Contenidas en el artículo 6, que establece que los Estados podrán prever en sus legislaciones limitaciones en cuanto a la protección de los productores de fonogramas, de la misma naturaleza que las previstas para los autores; pero solo podrán prever licencias obligatorias cuando se reúnan todas las condiciones previstas en dicho artículo.
- **Cláusula de salvaguardia:** Contemplada en el artículo 7, mediante la cual se deja a salvo la protección concedida a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión en virtud de leyes nacionales o de convenios internacionales.
- **Reservas:** El artículo 10 establece que no se admitirá ninguna reserva.

4.2.3. Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite

*“A raíz del creciente desarrollo y utilización de satélites orbitales o geoestacionarios en las telecomunicaciones internacionales registrado a partir de 1965, los organismos de radiodifusión plantearon la necesidad de contar con una protección adecuada contra la piratería de señales cuando sus programas de televisión eran transmitidos mediante satélites espaciales. Alegaron que el conjunto de estos programas no estaban protegidos por el derecho de autor pues en muchos de ellos se transmitían eventos deportivos de gran significación económica internacional (como los juegos olímpicos [...]) o acontecimientos públicos de interés general”.*¹⁵⁴

Lo anterior, aunado al hecho de que había cierta incertidumbre respecto a la interpretación del artículo 13 de la Convención de Roma, en el sentido de si esa norma también protegía o no las emisiones transmitidas a través de un satélite, motivaron el examen de los problemas jurídicos derivados de las transmisiones por medio de satélites. Entre las soluciones que se propusieron en la Conferencia Diplomática de Bruselas estaban: 1) la revisión del Convenio Internacional de Telecomunicaciones; 2) la revisión de la Convención de Roma; 3) la adopción de un nuevo convenio multilateral; 4) alguna otra fórmula, como la confirmación de los acuerdos internacionales existentes.¹⁵⁵

Finalmente, prevaleció la tercera opción: la adopción de un nuevo convenio multilateral, cuyo texto fue conocido y adoptado en la Conferencia Diplomática de Bruselas de 1974. A la fecha 32 Estados son parte de este Convenio.

4.2.3.1. Estructura del Convenio

- **Preámbulo:** En el que los Estados contratantes explican las razones que los motivaron a adoptar el Convenio.

¹⁵⁴ Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 123, p. 872.

¹⁵⁵ *Idem.*

- Normas sustantivas: contenidas en los artículos 1 al 8 del Convenio.
- Disposiciones administrativas y finales: artículos 9 al 12.

4.2.3.2. Principales disposiciones

- **Definiciones**: Contenidas en el artículo 1, en el que se define entre otras, *señal, programa, satélite*, etc. Esta norma es similar a la contenida en la Convención de Roma y en el Convenio Fonogramas.
- **Objeto y campo de aplicación**: De conformidad con lo establecido en el artículo 2 (1) cada Estado se obliga a tomar las medidas adecuadas y necesarias para impedir que, en o desde su territorio, se distribuya cualquier señal portadora de un programa, por un distribuidor a quien no esté destinada la señal. El artículo 3 indica que el Convenio no se aplicará cuando las señales emitidas estén destinadas a la recepción directa desde el satélite por parte del público en general.
- **Cláusula de salvaguardia**: Contendida en el artículo 6, que establece que:

“en ningún caso se interpretará el presente Convenio, de modo que limite o menoscabe la protección prestada a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión, por una legislación nacional o por un convenio internacional”.
- **Efectos**: El artículo 7 indica que en ningún caso podrá interpretarse el Convenio en el sentido de limitar a un Estado su derecho de aplicar la legislación nacional para impedir el abuso de los monopolios.
- **Irretroactividad**: Similar a las normas comentadas en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma, este convenio establece en su artículo 5 que ningún Estado contratante deberá aplicar el

mismo a una señal emitida antes de la entrada en vigencia del mismo.

- **Reservas:** A excepción de lo contemplado en los numerales 2 y 3 del artículo 8,¹⁵⁶ el Convenio no acepta ninguna reserva.

4.2.4. *Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales*

Según explica la doctora Lipszyc:

*“la creación de un registro internacional de obras audiovisuales respondió a la necesidad de aumentar la seguridad jurídica en las transacciones de derechos relativas a estas obras y facilitar la lucha contra la piratería de las mismas, suministrando constancias de quiénes son los beneficiarios de cada uno de los derechos (reproducción, distribución, comunicación pública, etc.) en cada territorio, habida cuenta de la extensión internacional y las dimensiones económicas alcanzadas por la explotación de las obras cinematográficas y de las películas para televisión”.*¹⁵⁷

El tratado fue adoptado en Madrid el 18 de abril de 1989, el que a la fecha ha recibido muy pocas adhesiones, por lo que solo 13 Estados son parte en la actualidad. Adicionalmente se adoptó el reglamento de este tratado, el que está en vigencia desde el 28 de febrero de 1991 y que establece los requisitos y trámite de la solicitud de registro internacional de una obra audiovisual.

156 Referentes a que los Estados contratantes pueden aplicar el principio del lugar de emisión de la señal en vez del criterio de la nacionalidad del organismo de origen, cuando su legislación se base en dicho criterio al momento de aprobación del Convenio; y declarar que mientras su legislación deniegue o limite la protección por derecho de autor a las retransmisiones por sistemas de distribución por cable destinadas a un público de abonados, no aplicarán el Convenio a dicha distribución, siempre que así esté establecido en su legislación al momento de la aprobación del Convenio.

157 *Ibidem*, p. 798.

4.2.4.1. Estructura del Tratado

- **Preámbulo:** En el que se establecen los principios que persigue el Tratado y que son:
 - * Incrementar la seguridad jurídica de las transacciones relativas a las obras audiovisuales;
 - * Promover la creación de obras audiovisuales así como los intercambios internacionales de esas obras; y,
 - * Contribuir a la lucha contra la piratería de obras audiovisuales y de las contribuciones que las mismas contienen.
- Disposiciones sustantivas: artículos 1 al 4.
- Disposiciones administrativas: artículos 5 al 8.
- Disposiciones finales: artículos 9 al 17.

4.2.4.2. Principales disposiciones

- **Definición de obra audiovisual:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Tratado debe entenderse por obra audiovisual “*toda obra que consista en una serie de imágenes fijadas relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible*”.
- **Registro internacional:** El Tratado establece la creación del Registro Internacional de Obras Audiovisuales y de un Servicio de Registro Internacional de Obras Audiovisuales, que es la unidad administrativa de la OMPI que se encarga de mantener el referido registro.
- **Efecto del registro:** Se establece el compromiso de los Estados de reconocer como válidas las indicaciones inscritas en el Registro mientras no se pruebe lo contrario, y en consecuencia, se

consagra aquí “una presunción *iuris tantum*, no constitutiva de derechos, de modo que no se contradice con el Convenio de Berna cuyo artículo 5,2 consagra el principio de la protección sin necesidad del cumplimiento de formalidades”.¹⁵⁸

- **Cláusula de salvaguardia:** De la misma forma que lo hacen otros instrumentos jurídicos internacionales, este tratado contempla en el artículo 4 numeral (2) que ninguna disposición del mismo puede interpretarse en perjuicio de la ley de derecho de autor ni ninguna otra relativa a propiedad intelectual sobre obras audiovisuales.
- **Reserva:** El tratado únicamente admite que los Estados al adherirse al mismo declaren que no aplicarán las disposiciones del artículo 4 (1).¹⁵⁹

4.2.5. *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas*

Según explica el doctor Felipe Rubio:

“el acelerado desarrollo de las tecnologías que facilitan la utilización y difusión masiva de las obras del intelecto, había llevado a la necesidad de adecuar el Convenio de Berna a lo que podemos denominar como el nuevo entorno digital. Sin embargo, debido al gran número de países miembros que entraban a ser parte del Convenio de Berna, se hacía más difícil obtener la unanimidad que exige el artículo 27 del mismo Convenio para su revisión, habiendo tenido lugar la última revisión en 1971”.¹⁶⁰

Como consecuencia de esta situación, se empezó a trabajar en lo que sería un Protocolo al Convenio de Berna, a efecto de crear un

158 Antequera Parilli, Ricardo, *op. cit.*, nota 100, tomo I, p. 906.

159 En cuanto se refiere a las indicaciones que no conciernan a la explotación de los derechos de propiedad intelectual sobre obras audiovisuales (artículo 13, 2).

160 Rubio, Felipe, *op. cit.*, nota 144, p. 11.

instrumento que contemplara estos nuevos aspectos de la utilización de las obras en el medio digital y que adquiriera la categoría de arreglo particular de los que permite crear el artículo 20 del Convenio de Berna, puesto que era evidente que sería casi imposible acordar de manera unánime introducir esos nuevos aspectos mediante una revisión al Convenio de Berna.

Cuando inició la labor se tenía previsto realizar un único instrumento que sería el Protocolo de Berna y que fue el que al final del trabajo se convirtió en el WCT. Sin embargo, la intención era incluir dentro de ese mismo instrumento lo relacionado a la protección de las grabaciones de sonido, pero:

*“ese aspecto del documento generó un ardiente debate en el cual, si bien hubo consenso entre todas las delegaciones sobre la necesidad de fortalecer los derechos de los productores de grabaciones sonoras, también se expresó una opinión abrumadoramente mayoritaria en cuanto a que la modernización de esa protección debía tener lugar en el contexto de la Convención de Roma y ‘otros instrumentos’, y no bajo el marco de la Convención de Berna”.*¹⁶¹

A partir de ese momento se trabajó en los dos documentos separados que al finalizarse dieron nacimiento al WCT (ya analizado en el capítulo anterior) y al WPPT.

Cuando se empezó a trabajar en el WPPT se tenía la intención de que el mismo constituyera un arreglo particular en el sentido del artículo 22 de la Convención de Roma, y que en consecuencia, los Estados parte del WPPT se obligaran a acatar las disposiciones de la Convención de Roma, de manera similar a lo establecido en el WCT, que contiene la obligación para los Estados parte de aplicar lo establecido en los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna. Sin embargo, esta idea no tuvo la aceptación requerida y finalmente se estableció que los Estados que adoptaran o se adhirieran al WPPT

161 Antequera Parilli, Ricardo, *op. cit.*, nota 100, tomo II, p. 989.

no estaban obligados a cumplir con lo establecido en la Convención de Roma, sino únicamente en cuanto se refiere a las disposiciones contenidas en dicho tratado.¹⁶²

Actualmente este tratado cuenta con 62 Estados parte.

4.2.5.1. Estructura del Tratado

- Preámbulo: en el que se establecen los objetivos del tratado y se reconoce el impacto que el desarrollo y la tecnología han tenido en la producción y utilización de las interpretaciones o ejecuciones y los fonogramas.
- Disposiciones sustantivas: artículos 1 al 23.
- Disposiciones administrativas y finales: artículos 24 al 33.

4.2.5.2. Principales disposiciones

- **Cláusula de salvaguarda:** Este tratado también contempla una cláusula de salvaguarda en el sentido que:

*“ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión”.*¹⁶³

Asimismo:

“la protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras

162 Oficina Internacional de la OMPI, “El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas”, *Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina*, Guatemala, 1999.

163 Artículo 1 (1).

*literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección”.*¹⁶⁴

Como puede observarse, la cláusula de salvaguarda contenida en este artículo del WPPT contempla tres aspectos: (1) Deja a salvo las obligaciones que los Estados tienen en virtud de la Convención de Roma; (2) Deja a salvo las obligaciones adquiridas en materia de derecho de autor; (3) Deja a salvo cualquier otra obligación adquirida por los Estados en virtud de otro tratado.¹⁶⁵

- **Definiciones:** El artículo 2 del Tratado se ocupa de definir qué debe entenderse por *artista intérprete o ejecutante, fonograma, fijación, productor de fonograma*, etc., de manera similar a lo contemplado en el artículo 3 de la Convención de Roma.
- **Beneficiarios de la protección:** El artículo 3 indica que la protección prevista en dicho Tratado será concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas. El Tratado dejó fuera de la protección a los organismos de radiodifusión, que sí están protegidos en virtud de la Convención de Roma.
- **Derechos mínimos:** Los Estados se comprometen a conceder los derechos exclusivos contemplados en el Tratado, como son:
 - * **Derechos morales:** En este aspecto, el Tratado constituye un gran avance, pues es el primer instrumento jurídico a nivel internacional que contempla este tipo de facultad para los titulares de los derechos conexos. De conformidad con el artículo 5 (1) se reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho a reivindicar ser identificado como tal y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de su interpretación o ejecución. Esta norma está basada en las facultades de orden moral que se

164 Artículo 1 (2).

165 Artículo 1 (3).

reconocen al autor en el artículo 6 bis del Convenio de Berna, aunque en este caso el contenido es más limitado.

* **Derechos patrimoniales:** En este aspecto:

“el nivel de protección [...] es muy superior al de la Convención de Roma, tanto por los derechos patrimoniales que consagra a favor de los artistas como porque tienen el carácter de derechos exclusivos (en lugar de reconocer solo una facultad de impedir, como la Convención de Roma)”.¹⁶⁶

En cuanto a las facultades de orden patrimonial, el WPPT reconoce a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes las siguientes:

- Artículo 6: Gozan del derecho de autorizar la radiodifusión y comunicación al público y la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas. En la Convención de Roma este derecho se estableció como una facultad de impedir, mientras que en el WPPT se reconoce como el derecho de autorizar o no.
- Artículo 7: Gozan del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones por cualquier procedimiento o forma. Igual que en el caso anterior, en la Convención de Roma se reconoció el derecho a impedir, mientras que en este tratado se contempla de forma más amplia en el sentido de autorizar o no la reproducción, y agrega: *“por cualquier procedimiento”*.
- Artículo 8: Derecho de distribución: en virtud de esta norma, se reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes el *“derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta y otra transferencia de propiedad”*. Es la primera vez que se reconoce este derecho a los artistas intérpretes o ejecutantes.

166 Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 138, p. 225.

- Artículo 9: Derecho de alquiler: gozan del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.
- Artículo 10: Derecho de poner a disposición: gozan del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas. Este artículo se refiere específicamente al entorno digital, en cuanto a la puesta a disposición de manera que el público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento en que lo elijan.

En cuanto a las facultades de orden patrimonial para los productores de fonogramas, el WPPT contempla las siguientes:

- Artículo 11: Gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta. Esta norma contempla el mismo derecho reconocido a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del artículo 7.
 - Artículo 12: gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y los ejemplares de sus fonogramas. Esta norma es similar al artículo 8 comentado con anterioridad.
 - Artículo 13: Gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público, de la misma manera que se contempló para los artistas intérpretes o ejecutantes en el artículo 9.
 - Artículo 14: Gozan del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas. Nuevamente se contempla aquí la puesta a disposición en el entorno digital a través de redes interactivas, de forma que el público acceda a ellas en el momento en que lo desee.
- * **Derecho a remuneración:** Contemplado en el artículo 15, según el cual tanto los artistas intérpretes o ejecutantes como

los productores de fonogramas tienen derecho a percibir una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta de los fonogramas con objeto de la radiodifusión de los mismos o de su comunicación al público por cualquier otro medio.

- **Limitaciones y excepciones:** Según el artículo 16, las Partes pueden extender a los titulares de derechos conexos los mismos límites y excepciones que los que tengan contemplados en su legislación para los titulares del derecho de autor; siempre que dichas limitaciones se sujeten a casos especiales, que no atenten la explotación normal ni causen perjuicio injustificado al titular del derecho.
- **Duración de la protección:** El WPPT establece una protección mínima de cincuenta (50) años, lo que constituye otro gran avance respecto a la Convención de Roma, que establecía una protección de veinte (20) años.
- **Medidas tecnológicas de protección e información sobre la gestión de derechos:**

*“Durante el trabajo preparatorio se reconoció que no bastaba con establecer los derechos adecuados respecto de la utilización digital de las obras, en particular la utilización en Internet. En ese entorno, no se pueden ejercer eficazmente los derechos sin el apoyo de las medidas tecnológicas de protección y la información sobre la gestión de derechos necesarias para regular esa utilización mediante licencias y supervisarla. Se coincidió en que la aplicación de esas medidas e información debía ser incumbencia de los titulares de derechos interesados, pero también en que se necesitaban disposiciones jurídicas adecuadas para proteger la utilización de tales medidas e información”.*¹⁶⁷

167 Oficina Internacional de la OMPI, *El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Propiedad intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*, Guatemala, SIECA, 2000, p. 536.

Los artículos 18 y 19 contienen estos aspectos y obligan a las Partes contratantes a proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos efectivos contra la acción de eludir las medidas utilizadas por los titulares de los derechos, así como proporcionar recursos efectivos contra cualquier persona que viole lo referente a la gestión de derechos.

- **Formalidades:** El artículo 20 libera de formalidad el goce y ejercicio de los derechos previstos en el Tratado. La Convención de Roma contemplaba en su artículo 11 que si los Estados requerían del cumplimiento de alguna formalidad para el ejercicio de los derechos, estas se tendrían por satisfechas si los ejemplares del fonograma contenían el símbolo (P) acompañado del año de la primera publicación.
- **Reservas:** El artículo 21 del WPPT establece que no se permiten reservas al tratado.

CAPÍTULO V TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.1. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LOS TRATADOS

Cuando se habla de propiedad industrial se está haciendo referencia a “una categoría especial de propiedad que comprende un conjunto de derechos sobre bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial”.¹⁶⁸

Según Allart, citado por Bendaña, estas concepciones del intelecto que conforman la propiedad industrial:

*“estarían comprendidas en dos grandes categorías: una que encierra las manifestaciones intelectuales referentes a las ciencias puras y las artes; y otra, las aplicables especialmente a la industria. Las concepciones de la segunda categoría se subdividirían, a su vez, en tres clases: a) Las que crean signos distintivos para identificación de las mercaderías y de los negocios que las expenden (marcas de comercio y nombres comerciales); b) las que crean formas especiales para los productos, adornándolos o mejorando su aspecto (modelos y dibujos industriales); y c) las que crean o modifican productos industriales o procedimientos para obtenerlos”.*¹⁶⁹

Al igual que sucedió con la materia de derecho de autor y derechos conexos, la protección internacional de la propiedad industrial surge como una respuesta ante la necesidad evidente de un instrumento

168 Bianchi Pérez, Paula, “Protección penal de la propiedad industrial”, *Revista Anual Propiedad Intelectual*, Venezuela, 2001, p. 133.

169 Bendaña Guerrero, Guy José, *Curso de derecho de propiedad industrial*, Nicaragua, Hispamer, 1999, p. 25.

jurídico que a nivel internacional regulara la materia. En este caso el pilar fundamental es el Convenio de París adoptado en 1883. Lo que significa que al igual que en derecho de autor, para ubicar el origen de la protección en esta materia es necesario remontarse en la historia a más de ciento veinte (120) años atrás.

La regla general, es que las leyes de cada Estado en materia de propiedad industrial, son eminentemente territoriales, y en consecuencia, si una persona desea proteger una marca, una invención o un modelo industrial, debe realizar el trámite correspondiente para la inscripción en cada oficina administrativa de cada uno de los Estados en los que desea la protección. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que en esta materia, contrario a lo que sucede en derecho de autor, el registro es constitutivo de derecho. Con la finalidad de asegurar que los nacionales de cada Estado Parte pudieran obtener protección en los demás Estados, es que se crea el Convenio de París.

*“La protección jurídica de la propiedad industrial, tal y como se conoce en la actualidad, esto es, como sistema jurídico-privado de protección jurídica de ciertas creaciones del espíritu humano basado en la atribución de un derecho de exclusión, nace en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, y se forma en sus rasgos estructurales e institucionales básicos a lo largo del siglo XIX”.*¹⁷⁰

El Convenio de París es el instrumento jurídico internacional que marca el inicio de este sistema de protección internacional en materia de propiedad industrial.

“El objeto de un sistema integral de protección internacional de la propiedad industrial no es solamente el impedir la indebida utilización de los distintivos marcarios o el aprovechamiento ilícito de las patentes de invención, sino que también incluye la protección de las indicaciones geográficas, de los esquemas de trazados de los circuitos integrados, de la información no divulgada, el

170 Massaguer, José, *La propiedad industrial en el umbral del Siglo XXI*, Venezuela, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 1998, p. 21.

*control de prácticas anti-competitividad en las licencias contractuales y la represión de la competencia desleal. El efecto que se persigue con un sistema de protección internacional consiste esencialmente en que los derechos de propiedad industrial gocen de una protección automática proveniente de la aplicación del Derecho Internacional”.*¹⁷¹

La idea primordial de la protección internacional es lograr que esta materia sea protegida por lo menos en sus aspectos básicos en cada Estado parte, que sea respetada por todos los habitantes de cada Estado y que de esta forma se logre fomentar la actividad creativa y la inversión.

5.2. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Este Convenio, que constituye el pilar fundamental del sistema de protección internacional en materia de propiedad industrial, nace hace más de ciento veinte años, como consecuencia de la necesidad imperante de contar con un instrumento jurídico adecuado que brindara protección efectiva en esta materia.

En 1873 se hizo evidente la necesidad de protección jurídica en este ámbito, cuando los inventores no quisieron acudir a la Exposición Internacional celebrada en Viena a la que fueron invitados para que expusieran sus creaciones. Ellos manifestaron en esa oportunidad su temor a ser imitados posteriormente en Austria. En este ambiente se celebró un Congreso de técnicos en agosto de 1873 que se ocupó específicamente del tema de las patentes y entre las resoluciones emitidas motivaba a los gobiernos a formar un ente internacional para la protección de las invenciones. Posteriormente, en 1876 con motivo

171 Parra, Ovidio, “Sistema internacional de protección de la propiedad industrial”, *II Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedráticos Universitarios*, Guatemala, 2000, p. 2.

de la Exposición Internacional de París, se organizó un Congreso Internacional de Propiedad Industrial, cuya temática era más amplia que el Congreso anterior, puesto que además de las patentes se incluyeron, entre otros, temas relativos a marcas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales. Ante la intención inicial de unificar las legislaciones internas de cada Estado, se evidenció la poca viabilidad de la solución, por lo que se planteó como opción la elaboración de un proyecto de Unión para la protección de la Propiedad Industrial que contenía el mínimo de unificación legislativa.¹⁷²

Ese proyecto dio nacimiento al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se firmó en 1883 y que fue firmado en ese momento por once países que se constituyeron en fundadores de la Unión: Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Holanda, El Salvador, Portugal, Serbia y Suiza, incorporándose al año siguiente Inglaterra, Túnez y Ecuador. Posteriormente, El Salvador y Guatemala denunciaron la Convención en 1886 y 1894 respectivamente.¹⁷³

Desde entonces, el número de Estados Miembros ha ido aumentando considerablemente y en la actualidad dicho Convenio cuenta ya con 172 Estados.

El Convenio, concluido en 1883, fue completado por un Protocolo Interpretativo en Madrid –1891–, ha sido revisado en Bruselas –1900–, Washington –1911–, La Haya –1925–, Londres –1934–, Lisboa –1958– y Estocolmo –1967– y fue enmendado en 1979.¹⁷⁴

“El objetivo que persiguen la Unión de París y la OMPI—que constituye la Secretaría de la Unión— consiste en reforzar la cooperación de las naciones soberanas en materia de propiedad industrial. Se trata de que esa protección sea adecuada, fácil de conseguir y, una vez lograda, respetada de manera

172 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 381.

173 *Ibidem*, p. 382.

174 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 14.

*efectiva. La protección de la propiedad industrial no constituye un fin por sí misma: es un medio de fomentar la actividad creativa, la industrialización, las inversiones y las actividades comerciales honradas”.*¹⁷⁵

5.2.1.1. Estructura del Convenio

- Constitución de la Unión y ámbito de la propiedad industrial: artículo 1 del Convenio en el que establece que los países a los que se aplica el Convenio se constituyen en Unión. Asimismo, indica cuál es el objeto de protección de la propiedad industrial y allí incluye las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- Normas sustantivas: del artículo 2 al 12 que se refieren a los principios y los criterios mínimos de protección en cada uno de los ámbitos de la materia protegida por el Convenio.
- Normas administrativas: del artículo 13 al 16, que se refieren a todo lo relativo al establecimiento de la Unión Internacional.
- Cláusulas finales y disposiciones transitorias: del artículo 17 al 30, que regulan lo relacionado con el proceso de modificación y revisión del Convenio, así como la ratificación o adhesión al mismo y la denuncia.

5.2.1.2. Principios básicos

- **Principio del trato nacional:** Contemplado en el artículo 2 del Convenio, según el cual los nacionales de cada Estado gozan de las ventajas que las leyes internas de cada país otorguen a sus nacionales en materia de propiedad industrial, todo ello, sin

175 *Ibidem*, p. 13.

perjuicio de los derechos previstos especialmente por el Convenio. El efecto de este principio se extiende, según el artículo 3, a los nacionales de países ajenos a la Unión, que tengan su domicilio o establecimiento industrial o comercial en algún país que sí es miembro de la Unión.

- **Principio de independencia:** Según el cual cada registro de patente o marca que se realice en un país de la Unión, es independiente de la inscripción realizada en otro país en relación a esa misma marca o patente.¹⁷⁶
- **La protección de la marca tal cual:** Contemplada en el artículo 6 quinquies, según el cual quien tenga una marca registrada en un país de la Unión, puede solicitar que la misma sea inscrita exactamente igual en alguno de los otros países. Únicamente puede negarse el registro en casos de que la inscripción que se está solicitando afecte derechos adquiridos por terceros; o cuando la marca no sea lo suficientemente distintiva, o sea contraria a la moral o al orden público.

Según explica el doctor Bendaña, este principio ha originado opiniones muy diversas y resoluciones judiciales opuestas, pues mientras algunos autores lo interpretan en el sentido de que la marca puede inscribirse para los mismos productos y exactamente igual a como fue registrada en el país de origen (lo que conlleva el requisito obligatorio de que efectivamente haya un depósito previo en el país de origen), otros consideran que aun cuando no exista ese registro previo, igual puede solicitarse la inscripción en otro país de la Unión.¹⁷⁷

- **Derecho de prioridad:** Contenido en el artículo 4, según el cual, quien haya efectuado un registro de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial o de marca en

176 Artículos 4 bis y 6 (3).

177 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 405.

el país de origen, goza de un plazo de doce (12) meses (para invenciones y modelos de utilidad) y de seis (6) meses (para marcas y dibujos y modelos industriales) para efectuar el depósito de la misma en algún otro país miembro de la Unión.

5.2.1.3. Principales disposiciones del Convenio

- **En materia de patentes:** Se reconoce el derecho que tiene el inventor de ser mencionado como tal en la patente, lo que en doctrina se le conoce como el *derecho moral del inventor*.¹⁷⁸ Adicionalmente, se establece que el hecho de que la venta de un invento esté restringida según la legislación nacional, no implica la denegatoria para el otorgamiento de la patente. Se contempla además, que cada país debe incluir en su legislación la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que puedan resultar del ejercicio del derecho exclusivo concedido. En ese sentido, solo puede concederse licencia no voluntaria por la falta de explotación de la invención, después de transcurridos cuatro (4) años contados a partir del depósito de la solicitud de patente; siempre que el titular no justifique su inacción con causas legítimas. Se contempla también aquí, el plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de las tasas previstas para mantener el derecho adquirido.
- **En materia de marcas:** Este convenio reconoce en su artículo 6 bis, la protección de las marcas notorias. Por otra parte, se establece que si en un país la falta de uso de una marca registrada es causal para la anulación del registro, esta no podrá declararse antes de transcurridos cinco (5) años de la inscripción de la marca y siempre que no se justifique la inacción por parte del titular. Se contempla además la protección a las marcas de servicio y las colectivas. Adicionalmente se incluye la prohibición de proteger como marcas aquellas que estén constituidas por emblemas

178 Artículo 4 ter.

de Estados, signos oficiales y emblemas de organizaciones intergubernamentales.¹⁷⁹

- **En materia de nombre comercial:** Se establece en el artículo 8 la obligación de proteger el nombre comercial sin necesidad de registro alguno.
- **En materia de dibujos y modelos industriales:** Se establece la obligación de que los mismos sean protegidos en todos los Estados contratantes.
- **En materia de indicaciones de procedencia:** Se establece la obligación para los Estados de adoptar las medidas pertinentes a efecto de evitar la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.
- **En materia de competencia desleal:** Según el artículo 10 bis los países de la Unión tienen la obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, definiendo el acto de competencia desleal como “*todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*”.
- **Recursos legales:** De conformidad con el artículo 10 ter los países se obligan a asegurar a los titulares de derechos de propiedad industrial los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente los actos relativos a la importación de productos que utilizan ilícitamente marcas o nombres comerciales protegidos, las indicaciones falsas de procedencia de los productos y la competencia desleal.
- **Servicios nacionales especiales:** Se establece la obligación de crear oficinas especializadas en materia de propiedad industrial en cada uno de los países miembros con el objeto de comunicar al

179 Artículos: del 6 ter al 7 bis.

público las patentes, modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

- **Reservas:** El Convenio permite que los países de la Unión declaren al momento de ratificar o adherirse a dicho instrumento, que no aplicará los artículos 1 al 12 o que no aplicará los artículos 13 al 17.

5.2.2. Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos

Al mismo tiempo que se iniciaron las discusiones para la revisión del Convenio de París en la Conferencia de Madrid de 1890 a 1891, se crearon dos uniones, una para el registro internacional de marcas y la otra para la represión de las falsas indicaciones de procedencia. Esto se debió a que al darse cuenta la Unión de París que no lograba alcanzar la unanimidad entre sus miembros sobre algunas cuestiones importantes, consideró adecuado recurrir a uniones especiales dentro de la general, con vistas a lograr la tan deseada unificación de los países miembros de la Unión.¹⁸⁰

El Arreglo fue adoptado inicialmente por Brasil, España, Francia, Inglaterra, Guatemala, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Actualmente son parte del mismo 35 Estados.

Este Arreglo fue concertado en 1891, y ha sido revisado en Washington –1911–, en La Haya –1925–, en Londres –1934– y en Lisboa –1958– y se adoptó un Acta Adicional en Estocolmo –1967–.

5.2.2.1. Estructura del Arreglo

- Disposiciones sustantivas: que abarcan del artículo 1 al 4, en las que se establece la obligación de los Estados de embargar todos aquellos productos que han sido importados y que lleven una indicación falsa o engañosa. De no estar permitido el embargo

180 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 384.

en la legislación nacional, deberá prohibirse la importación de dichos productos. Dicho embargo deberá realizarse por la oficina de aduana correspondiente.

- Disposiciones finales: artículo 5, según el cual el Arreglo está abierto a los países que conforman la Unión de París. Y el artículo 6 que se refiere a la ratificación y entrada en vigencia del Arreglo.

El Arreglo no prevé la constitución de una Unión, ni el establecimiento de ningún órgano rector ni presupuesto. Básicamente se trata de un arreglo particular en los términos del artículo 19 del Convenio de París.

5.2.2.2. *Principales disposiciones*

- **Objetivo del Arreglo:** El objetivo principal del Arreglo es evitar la inducción a error en el público consumidor y en la sociedad en general, respecto a la indicación falsa de procedencia de un producto.
- **Embargo de los productos:** Este instrumento ordena que se embarguen todos los productos que contengan una indicación falsa o engañosa respecto de su procedencia,¹⁸¹ contemplando para ello varias situaciones y momentos en que puede hacerse efectivo el embargo, como son:
 - * Si los productos llevan una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resultan indicados directa o indirectamente, como país o lugar de origen alguno de los países a los que se aplica el Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, se deben embargar al momento de la importación.
 - * El embargo también se debe efectuar en aquellos países en donde se colocó la indicación de procedencia falsa o engañosa;

181 Según se estipula en los artículos 1 y 2 de dicho Arreglo.

- o en el país donde fue introducido el producto que tiene la procedencia falsa o engañosa.
- * Si la legislación interna de un país no permite que se embarguen los productos en el momento de la importación, entonces deberá prohibirse la importación de los mismos.
 - * Si de conformidad con la legislación de un país no se puede embargar los productos al momento de su importación, ni prohibir la importación de los mismos, los países miembros deben:
 - a) Adecuar su legislación para que sea posible la aplicación de dicha medida.
 - b) Mientras logran adecuar su legislación interna, deben ejercer las acciones y aplicar las sanciones que su ley nacional les permita. Si dicha legislación no cuenta con una norma específica que sancione este tipo de actividad, el Estado deberá aplicar supletoriamente las sanciones que prevea su legislación respecto a las leyes sobre marcas o nombres comerciales.
 - c) El embargo se debe efectuar a través de la Administración de Aduanas y se notificará inmediatamente al interesado para que regularice la situación legal de sus mercaderías.
 - d) La obligación de embargo de dichos productos no es aplicable a las mercaderías que están en tránsito.
 - ***Obligación de los Estados:*** Los países miembros de este instrumento quedan obligados a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de productos, de todas aquellas indicaciones que tengan carácter de publicidad y que sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos, ya sea que los hagan figurar en insignias, anuncios,

facturas, tarjetas relativas a vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial.¹⁸²

Adicionalmente, incluso cuando este Arreglo le concede la facultad a los tribunales de cada país para que decidan cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, quedan excluidas de la protección del mismo; sí les obliga a mantener la protección para las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas.¹⁸³

5.2.3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas

Este Arreglo, que también fue adoptado en la Conferencia de Madrid llevada a cabo entre 1890 y 1891 para la revisión del Convenio de París, fue adoptado inicialmente por nueve Estados: Bélgica, Francia, España, Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, Suiza y Túnez. Actualmente forman parte del Arreglo 56 países. Al igual que el anterior, este Arreglo está abierto a los Estados Parte del Convenio de París.

El Arreglo, que fue concertado en 1891, fue luego revisado en Bruselas –1900–, Washington –1911–, La Haya –1925–, Londres –1934–, Niza –1957– y Estocolmo –1967–, y fue modificado en 1979.

5.2.3.1. Estructura del Arreglo

- Establecimiento de la Unión: artículo 1, los países constituyen una Unión particular.
- Definición de país de origen y asimilación a nacionales: artículos 1 y 2.
- Normas sustantivas: artículos 3 al 9 que contemplan todo lo relacionado al procedimiento de registro internacional de marcas.

182 Artículo 3.

183 Artículo 4 del Arreglo.

- Disposiciones administrativas: artículo 10 al 12 que se refieren al establecimiento de la Unión particular.
- Cláusulas finales y disposiciones transitorias: artículo 13 al 18.

5.2.3.2. Principales disposiciones del Arreglo

- **Obtención de la protección:** De conformidad con este instrumento los nacionales de cada uno de los países contratantes pueden obtener la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de dichas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (de la OMPI).

Para ese efecto se considera como país de origen:¹⁸⁴

- a) Aquel país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; o
 - b) El país miembro de la Unión donde el depositante tenga su domicilio; o
 - c) El país de su nacionalidad, siempre que dicho país sea miembro de la Unión; o
 - d) A los nacionales de los países que no son miembros de la Unión, cuando aquellos estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en alguno de los países que sí son miembros.
- **Trámite para obtener el registro internacional:** Para que un nacional pueda obtener el registro internacional de su marca debe seguir el procedimiento correspondiente, que puede resumirse así:

184 Según lo establecido en los artículos 1 y 2 del Arreglo.

- Presentar una solicitud de registro internacional ante la Oficina Administrativa de su país de origen. La Oficina Administrativa certifica que las indicaciones que figuran en la solicitud corresponden a las del registro nacional, incluyendo la fecha y número del depósito y del registro de la marca en el país de origen, y la fecha en que se está solicitando el registro internacional.
- El depositante debe indicar en su solicitud cuáles son los productos o servicios para los que está reivindicando la protección de la marca, incluyendo la clase o clases correspondientes (según el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas). La clasificación hecha por el depositante es verificada por la Oficina Internacional en acuerdo con la Oficina Administrativa, y si hay desacuerdo entre ambas, prevalece el criterio de la Oficina Internacional. Si el depositante omite esa información, la Oficina Administrativa debe clasificar los productos o servicios. Si el depositante reivindica el color como un elemento distintivo de su marca, tiene la obligación de declararlo acompañando a su solicitud una nota que indique el color o la combinación de colores reivindicados, y anexar ejemplares en color de dicha marca.
- La Oficina Internacional procede a hacer el registro, haciendo constar en la inscripción la fecha de solicitud de registro internacional en el país de origen (si la solicitud fue recibida en la Oficina Internacional dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el depositante la presentó en la Oficina Administrativa); o la fecha en que recibió la solicitud.
- La Oficina Internacional procede a notificar el registro a las Oficinas Administrativas que estén interesadas.
- Las marcas registradas son publicadas en una hoja periódica editada por la Oficina Internacional.

- **Limitación y extensión territorial:** El Arreglo establece que los países contratantes tienen la facultad de disponer que la protección resultante del registro internacional solo será aplicable en ese país cuando el titular de la marca lo haya solicitado expresamente en su solicitud. Para hacer valer esta concesión, los países que así lo decidan, deben notificar al Director General de la OMPI, y la misma surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha en que el Director General se lo comunique a los otros países.¹⁸⁵

Si el titular de una marca desea que la protección del registro internacional se extienda a ese país que hizo valer su derecho de limitación territorial, debe hacer una mención especial en su solicitud.

- **Efectos del registro internacional:** El registro internacional de una marca produce como efecto que la misma sea protegida en todos los países contratantes, como si la solicitud de protección se hubiera hecho en cada uno de ellos de forma individual. Además de esto, las marcas que han sido objeto de un registro internacional gozan del derecho de prioridad que reconoce el Convenio de París en su artículo 4, pero sin que estén obligados a cumplir las formalidades que contempla el mismo en la literal D.

Por otra parte, cuando una marca que ya fue depositada en uno o varios países contratantes es luego depositada en la Oficina Internacional a nombre del mismo titular, esto produce como efecto que el registro internacional sustituya los otros registros nacionales hechos con anterioridad.

- **Denegación de inscripción de una marca:** Cuando la legislación interna de los países miembros se los permita, las Oficinas Administrativas a las que la Oficina Internacional les notifique el registro de una marca o la petición de extensión territorial hecha por el depositante, pueden negarse a conceder la protección a esa

185 Artículo 3 bis.

marca. Sin embargo, la denegación para la inscripción de una marca solamente puede hacerse bajo los parámetros establecidos en el Convenio de París para el registro nacional de una marca.¹⁸⁶

Las Oficinas Administrativas no pueden negar la protección aduciendo que la legislación interna de sus países no autoriza el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.¹⁸⁷

Cuando una Oficina Administrativa quiera hacer uso de la facultad de negar la protección a una marca, debe notificarlo a la Oficina Internacional dentro del plazo fijado en su ley interna o dentro de un año contado a partir del registro internacional o de la solicitud de extensión territorial, indicando los motivos en que se fundamenta su negativa. La Oficina Internacional notificará a la Oficina Administrativa del país de origen y al titular de la marca, entregándoles uno de los ejemplares de la declaración de negativa. El interesado para oponerse a esa negativa puede recurrir a los mismos recursos que si la marca hubiera sido depositada directamente por él en el país donde la protección es denegada.¹⁸⁸

La anulación de una marca internacional no puede ser decidida por una Oficina Administrativa sin que al titular de la marca se le haya dado la oportunidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil.¹⁸⁹

- ***Plazo de protección:*** La duración de la protección concedida al titular de una marca que ha sido inscrita en el registro internacional es de veinte (20) años, con posibilidad de renovar la misma.

Sin embargo, si una marca deja de tener protección legal en el país de origen, ya sea de forma parcial o total, y sin importar si es

186 Numeral 1 del artículo 5.

187 *Idem.*

188 Numerales 2 y 3 del artículo 5.

189 Numeral 6 del artículo 5.

consecuencia de caducidad, renuncia, decisión de rechazo por parte de la Oficina Administrativa, revocación, cancelación o invalidación, durante los primeros cinco años contados a partir del registro internacional; el titular de la misma ya no podrá invocar la protección del registro internacional.

Si la marca es cancelada voluntariamente, la Oficina Administrativa pedirá la cancelación en la Oficina Internacional.

El registro de una marca es susceptible de ser renovado indefinidamente por períodos de veinte (20) años, siempre y cuando se cumpla con realizar los pagos de las tasas correspondientes. Debe tenerse presente que la renovación no puede entrañar ninguna modificación respecto del registro original. Para los efectos de la renovación, la Oficina Internacional recordará al titular de la marca, seis (6) meses antes de que expire el plazo de protección, la fecha en que vence el mismo. Además se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para la renovación del registro internacional, para lo cual deberá pagar una sobretasa.

- **Cambios en los registros por renuncia, cancelación o transmisión de la marca:** El titular del registro internacional puede renunciar en cualquier momento a la protección en uno o varios países contratantes por medio de una declaración enviada a la Oficina Administrativa de su país, la que deberá, a su vez, comunicársela a la Oficina Internacional para que se la notifique a los países interesados.

De igual forma, la Oficina Administrativa del país de origen, debe notificar a la Oficina Internacional todas las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, transmisiones y otros cambios introducidos en la inscripción de la marca en el registro nacional, cuando estos cambios también afecten el registro internacional.

Ahora bien, en el caso de que una marca, que está inscrita en el registro internacional, es transmitida a una persona que tiene su

domicilio en un país contratante diferente del país del titular de la marca, esta transmisión se debe notificar a la Oficina Administrativa del país del adquirente de la marca. No puede registrarse ninguna transmisión de marca que se haga a favor de persona que no esté facultada para depositar una marca en el registro internacional.

Si la transmisión no pudiera inscribirse en el registro internacional, la Oficina Administrativa del país del antiguo titular de la marca tiene derecho de pedir a la Oficina Internacional que cancele la marca en su registro.

- ***Tasas para la inscripción en los registros:*** El Arreglo dispone, en su artículo 8, que las Oficinas Administrativas tienen derecho de fijar a su discreción una tasa nacional que deberá pagar el titular de la marca para su inscripción o renovación.

Además, el registro internacional de la marca también está sujeto al pago previo de una tasa que comprende:

- * Una tasa básica;
- * Una tasa suplementaria, que deberá pagar el titular de una marca que desee inscribir la misma en más de tres clases, debiendo pagar por cada una de las clases adicionales en que la desea proteger; y,
- * Un complemento de tasa que debe pagarse para las peticiones de extensión territorial.

Cuando la tasa suplementaria no se paga dentro del plazo establecido se considera abandonada la solicitud de registro internacional.

5.2.4. Arreglo de La Haya Relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

El objetivo principal de este Arreglo es que los Estados miembros de la Unión puedan asegurar en todos los demás países contratantes la protección de sus dibujos o modelos industriales, por medio de un depósito internacional en la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial en Berna.

Este Arreglo fue concluido en 1925 y se revisó en Londres en 1934 y en La Haya en 1960. Fue completado por un Acta Adicional firmada en Mónaco en 1961, por un Acta Complementaria firmada en Estocolmo en 1967 y por un Protocolo firmado en Ginebra en 1975. El Acta Complementaria fue enmendada en 1979. El Arreglo está abierto a todos los Estados parte del Convenio de París. Actualmente forman parte del mismo 48 Estados.

El 2 de julio de 1999 una Conferencia Diplomática reunida en Ginebra adoptó una nueva Acta del Arreglo de La Haya, así como su reglamento.

5.2.4.1. Estructura del Arreglo

- Disposiciones sustantivas: artículos 1 al 7 del Acta de 1934; y los artículos 1 al 12 del Acta de 1960.
- Disposiciones administrativas: que abarca de los artículos 8 al 19 del Acta de 1934; y los artículos 13 al 22 del Acta de 1960.
- Disposiciones finales: artículos 20 al 23 del Acta de 1934; y del 23 al 33 del Acta de 1960.

5.2.4.2. Principales disposiciones del Acta de 1934 y de 1960

- ***Constitución de Unión:*** de conformidad con el artículo 1 del Acta de 1960 los países contratantes se constituyen en Unión particular.

Solo pueden ser parte de esta Unión quienes sean miembros de la Unión de París.

- **Trato nacional:** Según se establece en el artículo 2 del Acta de 1960, los nacionales de cada Estado o domiciliados en territorio de algún Estado miembro o que tengan su establecimiento industrial o comercial en territorio de un Estado miembro de la Unión, pueden depositar dibujos y modelos en la Oficina Internacional.
- **Depósito internacional de dibujos y modelos industriales:** De conformidad con el artículo 1 del Acta de 1934, los nacionales de cada Estado de la Unión podrán asegurar en todos los demás países contratantes la protección de sus dibujos y modelos industriales, por medio de un depósito internacional en la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial de Berna. Este depósito comprenderá los dibujos y modelos, sea bajo la forma del producto industrial al que están destinados, sea bajo la forma de un dibujo, de una fotografía o de cualquiera otra representación gráfica suficiente. Los países contratantes acuerdan no exigir que los dibujos o modelos objeto de un depósito internacional vayan acompañados de descripción obligatoria. Además no podrán cancelarlos por falta de explotación ni por introducción de objetos iguales a los protegidos.
- **Duración de la protección:** Según se establece en el artículo 7 del Acta de 1934, la duración de la protección internacional será de quince (15) años contados a partir del depósito en la Oficina Internacional.
- **Tasas:** Se establece la obligación de pagar las tasas por el depósito internacional y sus prórrogas, según el artículo 15 del Acta de 1934.
- **Protección mínima:** A tenor de lo establecido en el artículo 21 del Acta de 1934, las disposiciones del Arreglo solamente entrañan un mínimo de protección y por tanto no impiden que se reivindique

la aplicación de disposiciones más amplias que estén contenidas en la legislación interna de un país contratante. De igual manera, deja a salvo la posibilidad de la superposición de regímenes de protección a través de la aplicación del Convenio de Berna en lo que se refiere a obras artísticas y obras de arte aplicadas a la industria.

5.2.4.3. *El Acta de 1999*

Esta Acta tiene dos propósitos:

- * Extender el sistema de La Haya a nuevos miembros. Para ello, el Acta de Ginebra ha introducido en el sistema de La Haya cierto número de elementos básicos destinados a permitir o facilitar la adhesión de Estados cuya legislación prevé un examen de novedad.
- * Mantener la simplicidad fundamental del Sistema de La Haya y hacerlo más atractivo para los solicitantes.

Este instrumento también permite establecer una conexión entre el sistema de registro internacional y los sistemas regionales como el futuro sistema de dibujos y modelos de la Comunidad Europea o el Sistema de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, previniendo que las organizaciones intergubernamentales puedan pasar a ser parte en el Acta.

Según se explica en la página web la OMPI, entre las innovaciones que introduce esta Acta se pueden mencionar las siguientes:

- a) Se modifica el título del Arreglo de La Haya, siendo ahora “*Arreglo de La Haya relativo al registro de dibujos y modelos industriales*”.
- b) Ya no se exige, como en el Arreglo original, que el Estado que desee ser parte de este instrumento sea miembro de la Unión de París; ahora basta con que sea miembro de la OMPI. Además contempla

la posibilidad de que una organización intergubernamental sea parte del Acta.

- c) La solicitud internacional podrá ser presentada directamente en la Oficina Internacional, o por medio de la Oficina de la Parte contratante (que es el Estado donde tiene su domicilio el solicitante). Sin embargo, las partes pueden prohibir la vía indirecta. No les estará permitido imponer la vía indirecta.
- d) En cuanto al contenido de la solicitud internacional, el Acta de Ginebra distingue entre un contenido obligatorio, elementos obligatorios adicionales y elementos facultativos.

El contenido obligatorio corresponde a las indicaciones que deberán figurar en toda solicitud internacional o que acompañarán a la misma (datos del solicitante, reproducción de los dibujos o modelos, indicación del producto que constituye el dibujo o modelo, etc.).

Los elementos obligatorios adicionales deberán figurar en una solicitud internacional cuando hayan sido designadas una o varias partes contratantes determinadas. Se trata de elementos adicionales que podrán ser notificados por una parte contratante cuya Oficina actúe como Oficina de Examen de Novedad. Estos elementos pueden ser: indicaciones relativas a la identidad del creador; una descripción breve de la reproducción o de las características predominantes de los dibujos o modelos industriales objeto de la solicitud, y una reivindicación.

Entre los elementos facultativos que pueden ser suministrados por el solicitante están: una declaración en la que se reivindique la propiedad de una solicitud anterior o una declaración en la que se indique la información que posee el solicitante que sea fundamental para establecer que el dibujo o el modelo industrial de que se trata satisface las condiciones exigidas para la protección. La ausencia de estos elementos facultativos no constituye la irregularidad de la solicitud internacional.

La protección otorgada por el registro internacional, de conformidad con el Acta de Ginebra, tendrá validez por un período inicial de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del registro internacional y se podrá renovar por dos períodos adicionales de cinco (5) años, antes del vencimiento de cada uno de esos períodos. A condición de que el registro sea renovado, la duración mínima de la protección será, en cada una de las Partes contratantes designadas, de quince (15) años contados a partir de la fecha del registro internacional.

Cuando la legislación de una Parte contratante establezca una duración de la protección superior a quince (15) años para los dibujos y modelos presentados en virtud de la legislación nacional, el registro internacional podrá renovarse en relación con esa Parte contratante, por períodos adicionales de cinco (5) años hasta el vencimiento de la duración total de la protección prevista por la legislación nacional.

5.2.5. Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

Según comenta el doctor Bendaña, desde antes de la creación de la Unión de París ya existía el problema de que cada país tenía una clasificación diferente de productos, lo que hacía sumamente difícil la protección internacional de las marcas. Por esta razón, desde 1886 se propuso el establecimiento de una clasificación uniforme de marcas, sin embargo, la misma no fue aprobada. Varias propuestas se plantearon en los años siguientes sin que ninguna prosperara. Por tal razón se convocó a una reunión de expertos para la elaboración de una clasificación uniforme, quienes se reunieron en 1926 y luego de posponer las sesiones, se reunieron nuevamente en 1929, fecha en la que adoptaron un proyecto de clasificación que contenía treinta y cuatro clases. Este proyecto fue sometido a una Conferencia Diplomática especial que tuvo lugar en Niza en 1957 y fue adoptado como un arreglo independiente concerniente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para los propósitos del Registro de Marcas. Se

creó entonces una Unión especial dentro del marco de la Unión de París.¹⁹⁰

El Arreglo que fue concertado en 1957, se revisó en Estocolmo –1967– y en Ginebra –1977– y fue modificado en 1979. Actualmente son parte de este Arreglo 82 Estados. A la fecha este Arreglo contiene cuarenta y cinco (45) clases, de las cuales las primeras treinta y cuatro (34) corresponden a productos y las restantes a servicios. Las listas de productos y servicios detallados contienen más de 10,000 partidas, que son modificadas y complementadas cada cierto tiempo por un Comité de Expertos.

5.2.5.1. Estructura del Arreglo

- Constitución de Unión Especial: contemplada en el artículo 1.
- Disposición sustantiva: artículo 2.
- Disposiciones administrativas: artículos 3 al 7.
- Disposiciones finales: del artículo 8 al 14.

5.2.5.2. Principales disposiciones

- **Constitución de la Unión:** Según la cual los países a los que se aplica el Arreglo se constituyen en Unión Especial y adoptan la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que comprende la lista de clases con sus notas explicativas y la lista alfabética de productos y servicios.¹⁹¹
- **Ámbito jurídico:** Se establece que el ámbito jurídico será el que cada país atribuya a la clasificación y que la misma no obliga a los países en lo relativo a la apreciación del alcance de la protección de la marca ni en cuanto al reconocimiento de marcas de servicio.

190 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 431.

191 Artículo 1.

Pudiendo cada país aplicar dicha clasificación como sistema principal o auxiliar.¹⁹²

- ***Comité de Expertos***: Se establece el Comité de Expertos representado por cada uno de los países de la Unión Especial, el que se encargará de decidir los cambios que deban introducirse a la clasificación.¹⁹³

5.2.6. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Este Arreglo fue adoptado en octubre de 1958, revisado en Estocolmo –1967– y modificado en 1979. Está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. Además este Arreglo cuenta con su Reglamento. A la fecha forman parte del Arreglo 26 países.

La finalidad del Arreglo consiste en dar protección a las denominaciones de origen, o sea, la:

“denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.¹⁹⁴

El Reglamento básicamente establece el procedimiento para la obtención del registro internacional de las denominaciones de origen.

5.2.6.1. Estructura del Arreglo

- Constitución de una Unión: artículo 1 (1).
- Compromiso de los países: contenido en el artículo 1 (2).
- Disposiciones sustantivas: contenidas en los artículos 2, 3 y 6.

192 Artículo 2.

193 Artículo 3.

194 Artículo 2.

- Disposiciones administrativas: que abarcan del artículo 9 al 17.
- Cláusula transitoria: artículo 18.

5.2.6.2. Principales disposiciones

- **Constitución de Unión particular:** De conformidad con el artículo 1 (1), los países se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión de París.
- **Compromiso adquirido:** Según el cual los países se comprometen a proteger en sus respectivos territorios las denominaciones de origen de los productos de otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la OMPI.
- **Cláusula de salvaguardia:** Contenida en el artículo 4, según el cual:
“Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente a favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París [...] y el Arreglo de Madrid”.
- **Registro internacional:** Según el artículo 5 del Arreglo, el registro de las denominaciones de origen debe realizarse en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión Particular, a nombre de los titulares del derecho de usar dichas denominaciones según la legislación nacional. De conformidad con esta disposición, es requisito previo que la denominación de origen esté ya protegida en el territorio nacional del país de la Unión que, a través de la oficina administrativa competente, solicitará el registro internacional.
- **Denominaciones genéricas:** De acuerdo con el artículo 6, una denominación que ha sido admitida para su protección en un país de la Unión particular según el artículo 5, no puede considerarse

que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen de la misma.

- ***Duración del registro:*** El registro de la denominación de origen, que se efectúe en la Oficina Internacional de conformidad con el artículo 5 del Arreglo, asegura la protección de la misma sin renovación.
- ***Acciones legales:*** De conformidad con el artículo 8 las acciones necesarias para asegurar la protección de las denominaciones de origen pueden ser ejercitadas en cada país de la Unión particular, según lo establecido en la legislación: a instancia de la Administración competente o a petición del Ministerio Público; o bien, por cualquier interesado.

5.2.7. Arreglo de Locarno que Establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales

El texto del Arreglo fue adoptado en 1968 y enmendado en 1979. Este también es un Arreglo abierto a los Estados parte del Convenio de París. Actualmente forman parte del mismo 49 Estados, sin embargo, muchos otros países utilizan la Clasificación aun sin ser parte del Arreglo.

*“En el Arreglo se establece una Clasificación de los dibujos y modelos industriales. Las oficinas competentes de los Estados contratantes tienen que hacer figurar en los títulos oficiales de los depósitos o de los registros de los dibujos y modelos industriales los símbolos adecuados de la Clasificación, que deben ser los mismos en todas las publicaciones que se refieran a los depósitos o a los registros efectuados por dicha oficina”.*¹⁹⁵

195 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 54.

5.2.7.1. Estructura del Arreglo

- Constitución de Unión particular: contenida en el artículo 1.
- Aplicación y alcance jurídico: artículo 2.
- Disposiciones sustantivas: artículos 3 al 4.
- Disposiciones administrativas: artículos 5 al 7.
- Disposiciones finales: artículos 8 al 14.
- Disposición transitoria: artículos 15.

5.2.7.2. Principales disposiciones

- ***Constitución de Unión particular:*** según el artículo 1, los países a los que se aplica el Arreglo se constituyen en Unión particular.
- ***Adopción de Clasificación Internacional:*** De acuerdo con el artículo 1 (2) y (3) los países adoptan una Clasificación Internacional para los dibujos y modelos industriales que comprende una lista de clases y subclases; una lista alfabética y notas explicativas. El esquema de la clasificación que sigue este Arreglo es similar al de la Clasificación de Niza mencionada anteriormente.
- ***Aplicación y alcance jurídico:*** el artículo 2 del Arreglo establece que la Clasificación Internacional solo tiene en sí misma un carácter administrativo, pero que cada país podrá atribuirle el alcance jurídico que crea conveniente. En especial esta Clasificación no obliga a los países de la Unión particular ni en cuanto a la naturaleza ni en cuanto al alcance de protección del dibujo o modelo en esos países. En consecuencia, estos aspectos deberán ser regulados por la legislación nacional de cada país. Asimismo, se indica que cada país se reserva la facultad de aplicar dicha Clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar.

- **Comité de Expertos**: A tenor de lo establecido en el artículo 3 se instituye un Comité de Expertos que será el encargado de realizar las modificaciones y complementos que consideren convenientes a la lista de clases y subclases de la Clasificación Internacional. Asimismo, le corresponde al Comité la adopción de la lista alfabética de productos y de las notas explicativas, como también lo relativo a la modificación de la Clasificación Internacional.
- **Fuerza y duración del Arreglo**: será la misma que la del Convenio de París.¹⁹⁶

5.2.8. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes –PCT–

Este Tratado fue elaborado en Washington –1970–, enmendado en 1979 y modificado en 1984. Su reglamento entró en vigor en 1992. Actualmente este instrumento cuenta con 138 Estados miembros.

*“El Tratado permite buscar protección por patente para las distintas invenciones simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de solicitudes de patente internacionales. Pueden presentar tales solicitudes los nacionales o residentes de un Estado contratante. Estas pueden presentarse generalmente ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra”.*¹⁹⁷

Según explica el doctor Bendaña:

*“el objeto de este tratado es la constitución de una Unión, denominada Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales”.*¹⁹⁸

196 Artículo 10.

197 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 30.

198 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 431.

Según este tratado se pueden presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales, designando para tal efecto los países en los que se desea la protección. Este instrumento reglamenta además, en forma detallada, los requisitos formales que debe satisfacer toda solicitud internacional.

Según explica la Oficina Internacional de la OMPI,¹⁹⁹ el procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas para el solicitante, para las oficinas de patentes y para el público en general:

- * El solicitante dispone de ocho o de dieciocho meses más de los que tendría con otro procedimiento fuera del PCT, para reflexionar sobre la conveniencia de procurar protección en países extranjeros, para nombrar un mandatario local en cada país extranjero, para preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales; se le da la seguridad de que su solicitud internacional, si se ajusta a la forma prescrita por el tratado, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las Oficinas designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud; sobre la base del informe de búsqueda internacional, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su invención resulte patentada; y, sobre la base del informe de examen preliminar internacional, esa probabilidad resulta mayor aún; y, durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene la posibilidad de enmendar la solicitud internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas.
- * El trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes de los Estados designados puede verse considerablemente reducido, o virtualmente eliminado, gracias al informe de búsqueda internacional y, cuando procede, al informe de examen preliminar internacional que acompaña a la solicitud internacional.

199 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 33.

- * Como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención que se reivindica.

5.2.8.1. Estructura del Tratado

- Preámbulo: en el que se manifiesta el deseo de los contratantes de concertar el Tratado con el objeto de: (a) contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología; (b) perfeccionar la protección jurídica de las invenciones; (c) simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones cuando se desea proteger las mismas en varios países; (d) facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica contenida en los documentos que describen las nuevas invenciones; (e) fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo mediante la adopción de medidas que incrementen la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de invenciones; y (f) convencidos de que la cooperación entre las naciones facilitará el logro de los objetivos planteados.
- Disposiciones preliminares: que se refieren a la constitución de la Unión y las definiciones básicas.
- Disposiciones sustantivas: que abarcan del artículo 3 al 42, en donde se contempla lo relativo a la solicitud, búsqueda y examen internacional.
- Disposiciones comunes: que abarcan del artículo 43 al 49.
- Disposiciones administrativas: contenidas en los artículos 53 al 58.
- Cláusulas finales: del artículo 62 al 69.

5.2.8.2. Principales disposiciones

- **Constitución de Unión:** El artículo 1 (1) establece la creación de una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones y prestación de servicios técnicos especiales, que se denominará *Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes*.
- **Cláusula de salvaguardia:** Contenida en el artículo 1 (2) según la cual:

“no se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio”.

- **Definiciones:** Contenidas en el artículo 2, que se ocupa de definir qué deberá entenderse por: *solicitud, patente, patente nacional, patente regional, solicitud regional, solicitud internacional y fecha de prioridad*, entre otras.
- **Solicitud internacional:** Desde el artículo 3 hasta el 14, el Tratado regula lo referente a la solicitud internacional, que en general consiste en la posibilidad de presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante. Esta solicitud debe contener:
 - Petitorio: que debe contener una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de conformidad con lo establecido en el Tratado; así como la designación de los Estados contratantes en los que se desea proteger dicha invención. Además, indicará los datos del solicitante (que puede ser cualquier persona domiciliada o nacional de un Estado contratante) y del inventor (cuando quien solicita la protección no sea el mismo inventor) y el título de la invención.

- Descripción: que consiste en divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.
- Reivindicaciones: que deben definir el objeto cuya protección se solicita. Deben ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.
- Dibujos: solamente se requiere la presentación obligatoria de dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención. La presentación de los mismos es optativa cuando la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por medio de dibujos, incluso cuando estos no sean necesarios para la comprensión de aquella.
- Resumen: sirve únicamente para información técnica y no puede tenerse en cuenta para ningún otro fin ni para interpretar el alcance de la protección solicitada.

Esta solicitud internacional puede, además, contener una declaración que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores que hayan sido presentadas en cualquier país parte del Convenio de París.

La solicitud se presenta en la oficina receptora designada en cada país de la Unión, quien la revisará y tramitará de conformidad con lo establecido en el Tratado. Para tal efecto, la oficina receptora conservará un ejemplar de la solicitud y transmitirá otro ejemplar a la Oficina Internacional y un ejemplar adicional a la Administración de Búsqueda Internacional. Cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional que tiene por finalidad describir el estado de la técnica pertinente. Esta búsqueda se realiza sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiere. La búsqueda internacional debe ser realizada por una Administración encargada de búsqueda internacional, que puede ser

una oficina nacional o una organización intergubernamental, como el Instituto Internacional de Patentes, cuyas funciones incluyan el establecimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de la técnica respecto de invenciones objeto de solicitudes.

Luego de realizada la búsqueda internacional, la Administración encargada emitirá un informe que será comunicado al solicitante y a la Oficina Internacional. Si fuera necesario, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional y presentar una breve declaración explicándolas e indicando los efectos que pudiera tener en la descripción y los dibujos. Estas modificaciones no pueden exceder en ningún sentido la divulgación contenida en la solicitud internacional.

- ***Publicación internacional:*** Contemplada en los artículos 21 al 30. Según estas disposiciones, la Oficina Internacional publicará las solicitudes internacionales dentro del plazo de dieciocho (18) meses desde la fecha de prioridad de esa solicitud, siempre que la solicitud internacional no se haya retirado antes de que finalice la preparación técnica de la publicación. En esta publicación podrán omitirse aquellas expresiones o dibujos contenidos en la solicitud que se consideren contrarios a las buenas costumbres o al orden público.

Luego de la publicación, el solicitante debe proporcionar a cada oficina designada una copia de la solicitud internacional con su respectiva traducción y pagar la tasa nacional antes del vencimiento del plazo de veinte (20) meses desde la fecha de prioridad. Si el solicitante retirara la solicitud internacional, cesará también el efecto de la solicitud en las oficinas designadas. Es importante mencionar que ninguna legislación nacional puede disponer que la solicitud internacional cumpla requisitos de forma o de fondo diferentes de los contemplados en el Tratado. Sin embargo, se hace la salvedad de que las disposiciones del Tratado no pueden interpretarse en el sentido de que se limite la libertad de cada Estado de establecer las condiciones subjetivas de patentabilidad que considere pertinentes.

El solicitante goza del derecho de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante las oficinas designadas, siempre que no excedan de la divulgación contenida en la solicitud internacional.

El efecto de la publicación internacional será el mismo que el de las publicaciones nacionales. Antes de la publicación internacional, ni la Oficina Internacional ni las Administraciones encargadas podrán permitir que terceros tengan acceso a la solicitud internacional.

- **Examen preliminar internacional:** Contenido en los artículos 31 al 42, en donde se establece que el solicitante podrá pedir que su solicitud internacional sea objeto de un examen preliminar internacional. Esta solicitud del examen se realiza en forma independiente a la presentación de la solicitud internacional y debe indicar el Estado o Estados en los que el solicitante se proponga utilizar los resultados del examen preliminar. Esta solicitud de examen se presentará en la Administración encargada del examen preliminar internacional. El examen tiene por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante respecto a si la invención reivindicada parece ser *nueva* (cuando la invención reivindicada no exista con anterioridad en el estado de la técnica), implica *actividad inventiva* (si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en la materia) y es *susceptible de aplicación industrial* (cuando, por su naturaleza, pueda ser producida o utilizada en sentido tecnológico en cualquier tipo de industria, entendiendo este en su sentido más amplio).

De la realización del examen preliminar se elaborará un informe que no podrá contener ninguna declaración respecto a si la invención es –o parece ser– patentable o no. Lo único que declarará el informe será si la invención parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Este informe se transmitirá al solicitante y a la Oficina Internacional, la que a su vez, lo comunicará a cada Oficina elegida.

A menos que el solicitante dé su autorización, la Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar no permitirán en ningún momento el acceso al expediente de examen preliminar de ninguna persona (a excepción de la comunicación que se hace del informe a las oficinas elegidas).

- **Otros tipos de protección:** Contemplado en el artículo 43 del Tratado, según el cual el solicitante podrá indicar respecto de cualquier Estado designado o elegido cuya legislación contemple la concesión de certificados de inventor en vez de patentes, que su solicitud internacional tiene por objeto que dicho Estado le conceda el certificado de inventor.
- **Dos tipos de protección:** Según el artículo 44, cuando en un Estado designado la legislación permita que una solicitud que tenga por objeto la concesión de una patente también pueda tener por objetivo la concesión de otro de los tipos de protección, el solicitante podrá indicar los dos tipos de protección que solicita.
- **Servicios técnicos:** De conformidad con el artículo 50, la Oficina Internacional podrá proporcionar servicios que consistirán en informaciones técnicas y cualquier otra información pertinente de que disponga sobre la base de documentos publicados, principalmente patentes y solicitudes publicadas. Estos servicios funcionarán de tal manera que sirvan para facilitar la adquisición de conocimientos y de tecnología, particularmente a los Estados contratantes que sean países en desarrollo, con inclusión de los conocimientos técnicos (*know-how*) publicados y disponibles.
- **Controversias:** El artículo 59 contempla que cualquier controversia entre dos o más Estados contratantes relativa a la interpretación o aplicación del Tratado o de su Reglamento que no sea solucionada por la vía de negociación podrá ser sometida por cualquiera de los Estados a la Corte Internacional de Justicia, a menos que convengan otro modo de solución.

- **Reservas:** El artículo 64 establece que cualquier Estado puede declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo II, que se refieren al *examen preliminar internacional*, ya explicado anteriormente. Asimismo, se contempla la posibilidad de que cualquier Estado declare que no se considera obligado a aportar copias de la solicitud internacional (art. 39 [1]); no será necesaria la publicación internacional de las solicitudes internacionales; a seguir el procedimiento para solución de controversias.

5.2.9. Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes –IPC–

Este Arreglo fue adoptado en 1971 y enmendado en 1979. Actualmente son parte del mismo 58 Estados, aun cuando muchos otros lo utilizan. El Arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París.

*“Este Arreglo establece la Clasificación Internacional de Patentes que divide la tecnología en ocho secciones principales, que contienen más de 67,000 subdivisiones. Cada subdivisión tiene un símbolo formado por números arábigos y letras del alfabeto latino. Los símbolos deben figurar en todos los documentos de patentes [...] La Clasificación es indispensable en la búsqueda de documentos de patentes para el estudio del ‘estado de la técnica’. Necesitan búsquedas de esta clase las administraciones encargadas de la concesión de patentes, los inventores potenciales, los servicios de investigación y de desarrollo, así como otras personas u organismos que se ocupan de la aplicación o del desarrollo de la tecnología”.*²⁰⁰

5.2.9.1. Estructura del Arreglo

- **Preámbulo:** en el que las partes contratantes manifiestan que la adopción de un sistema uniforme para la clasificación de patentes, de los certificados de inventor, de los modelos de utilidad y de

200 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 48.

los certificados de utilidad responde al interés general y permitirá establecer una cooperación internacional más estrecha y favorecerá la armonización de los sistemas jurídicos en materia de propiedad industrial y conscientes de la importancia que la Clasificación Internacional de Patentes de Invención del Convenio Europeo presenta para los países en desarrollo, al facilitarles el acceso al volumen creciente de tecnología moderna, han convenido en adoptar el IPC.

- Disposiciones sustantivas: del artículo 1 al 5.
- Disposiciones administrativas: que comprende los artículos del 6 al 9.

Disposiciones finales: abarca los artículos del 10 al 16.

Disposición transitoria: artículo 17.

5.2.9.2. Principales disposiciones

- ***Constitución de Unión particular:*** Al igual que el Arreglo de Niza y de Locarno, este instrumento también contempla la constitución de una Unión particular.
- ***Adopción de Clasificación Internacional:*** Según el artículo 1, los países de esta Unión adoptan una Clasificación Internacional de Patentes para las patentes de invención, los certificados de inventor, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. Esta clasificación estará constituida por el texto establecido conforme a las disposiciones del Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invención de 1954 y por todas las modificaciones realizadas con posterioridad, así como también por la guía de utilización y las notas contenidas en el texto de la clasificación.

- ***Aplicación de la Clasificación:*** Se establece en el artículo 4 que la clasificación tendrá un carácter meramente administrativo, y en consecuencia, cada país tiene la facultad de aplicar la misma como sistema principal o auxiliar.
- ***Comité de Expertos:*** Al igual que en los otros arreglos mencionados, este instrumento contempla la creación de un Comité de Expertos encargado de realizar las modificaciones pertinentes a la clasificación, hacer recomendaciones a los países con el fin de facilitar la utilización de la clasificación y promover su aplicación uniforme.
- ***Duración:*** Este arreglo tendrá la misma duración que el Convenio de París.

5.2.10. Acuerdo de Viena por el que se Establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas

Este Acuerdo fue establecido en Viena –1973– y enmendado en 1985. A la fecha son parte del mismo 24 Estados, aunque algunos otros también lo utilizan.

Al igual que los arreglos antes mencionados, este instrumento está abierto a los Estados parte en el Convenio de París.

El objeto del Acuerdo es establecer una Clasificación de marcas que constan de elementos figurativos o que los contienen. La Clasificación consta de 29 categorías, 144 divisiones y 1,569 secciones en las que deben ordenarse los elementos figurativos de las marcas.²⁰¹

5.2.10.1. Estructura del Acuerdo

- Disposiciones sustantivas: que abarcan los artículos 1 al 6.
- Disposiciones administrativas: artículos del 7 al 9.
- Disposiciones finales: artículos del 10 al 17.

201 *Ibidem*, p. 52.

5.2.10.2. Principales disposiciones

- **Constitución de Unión especial:** Los países a los que se aplica el Acuerdo se constituyen en Unión especial.
- **Clasificación de elementos figurativos:** Los países constituidos en Unión especial adoptan una Clasificación Internacional para los elementos figurativos de las marcas. Esta clasificación estará constituida por una lista de categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las marcas, acompañada de notas explicativas.
- **Alcance de la clasificación:** El alcance que tendrá la clasificación será el que cada país le atribuya y por tanto no obliga a los países de la Unión en lo referente a la extensión de la protección de la marca. En consecuencia, cada país decidirá si aplica la clasificación como sistema principal o auxiliar.
- **Comité de expertos:** Se establece el Comité de Expertos, que será el encargado de modificar y completar la clasificación, hacer las recomendaciones a los países para facilitar la utilización de la clasificación y promover su aplicación uniforme.
- **Duración:** Tendrá la misma duración que el Convenio de París.

5.2.11. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes

Establecido en Budapest –1977– y enmendado en 1980, este tratado está abierto a todos los Estados parte del Convenio de París y cuenta actualmente con 68 miembros.

“La divulgación de la invención es una condición que se impone para la concesión de una patente. Es normal que una invención se divulgue mediante una descripción escrita. Sin embargo, cuando en una invención interviene

*un microorganismo o la utilización de un microorganismo, no es posible la divulgación por escrito, sino que sólo puede efectuarse mediante el depósito de una muestra del microorganismo en una institución especializada. Con el fin de suprimir la necesidad de un depósito en cada país en el que se desea protección, este instrumento estipula que el depósito del microorganismo en una autoridad internacional de depósito, es suficiente a los fines del procedimiento de patentes ante las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de patentes (si esa oficina regional declara que reconoce los efectos del tratado)*²⁰².

5.2.11.1. Estructura del tratado

- Disposiciones preliminares: artículos 1 y 2.
- Disposiciones sustantivas: artículos 3 al 9.
- Disposiciones administrativas: artículos 10 al 12.
- Cláusulas finales: artículos 15 al 20.

5.2.11.2. Principales disposiciones

- **Constitución de Unión:** De conformidad con el artículo 1 los Estados parte se constituyen en Unión.
- **Definiciones:** En el artículo 2 se establecen las definiciones para *patente, depósito de un microorganismo, procedimiento en materia de patentes, publicación a los fines del procedimiento en materia de patentes, organización intergubernamental de propiedad industrial* y otros.
- **Reconocimiento y efecto del depósito de microorganismos:** De conformidad con el artículo 3 los Estados que permitan o exijan el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes reconocerán el depósito que se efectúe ante una autoridad internacional de depósito. Se obligan los Estados a no

202 *Ibidem*, p. 35.

exigir que se cumpla ninguna exigencia adicional a la prevista en el tratado y su reglamento. Se establece además que las restricciones a la exportación o importación de microorganismos, según la legislación de cada Estado, no se aplique a los microorganismos que están depositados en virtud del tratado, excepto en el caso en que la restricción sea necesaria por cuestiones de seguridad nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente.

- ***Estatuto de autoridad internacional de depósito:*** Para tener derecho al estatuto de autoridad internacional de depósito, una institución de depósito debe estar domiciliada en el territorio de uno de los Estados contratantes y gozar de seguridades proporcionadas por dicho Estado en cuanto a lo siguiente:
 - Tener existencia permanente.
 - Poseer personal e instalaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas.
 - Ser imparcial y objetiva.
 - Estar a disposición de cualquier depositante.
 - Aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos.
 - Expedir recibo al depositante, así como la declaración sobre viabilidad.
 - Observar el secreto respecto a los microorganismos depositados.
 - Entregar muestras de todo microorganismo depositado.

Este tratado es de mucha utilidad para el depositante que ha presentado solicitudes de patentes en varios Estados, puesto que en los términos de este instrumento le reducirá sus gastos ya que no necesitará depositar el microorganismo en cada Estado, sino

únicamente ante la autoridad de depósito; y aumentará la seguridad porque establece un sistema uniforme de depósito, reconocimiento y suministro de muestras de microorganismos.²⁰³

5.2.12. Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico

Este tratado fue adoptado en Nairobi en 1981. A la fecha 46 Estados son miembros del mismo. Está abierto a todos los Estados miembros de la OMPI, de la Unión de París, de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados de las Naciones Unidas.

5.2.12.1. Estructura del tratado

- Disposiciones sustantivas: que comprenden los artículos 1 al 4.
- Disposiciones finales: artículos 5 al 10.
- Anexo.

5.2.12.2. Principales disposiciones

- ***Obligación de los Estados:*** Contenida en el artículo 1, según el cual los Estados se comprometen a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el símbolo olímpico, salvo que sea con autorización del Comité Olímpico Internacional. Esta obligación tiene como excepción el hecho de la utilización del símbolo en los medios de comunicación social con fines de información relativa al movimiento olímpico o a sus actividades.
- ***Descripción del símbolo:*** Según el anexo del tratado, el símbolo olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en ese orden de izquierda

203 *Ibidem*, p. 36.

a derecha. Solo los anillos lo constituyen, sean estos empleados en uno o varios colores.

5.2.13. Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados –Tratado de Washington–

Este instrumento fue adoptado en Washington en 1989. A la fecha no cuenta con ningún miembro y por tanto no ha entrado en vigor.

A pesar de que no está vigente, el ADPIC hace referencia a este tratado, en virtud del cual cada Parte contratante está obligada a asegurar, en su territorio, protección de la propiedad intelectual de los esquemas de trazado (topografías) originales de circuitos integrados, tanto si está incorporado o no en un artículo.

5.2.13.1. Estructura del Tratado

- Disposiciones sustantivas: comprende los artículos 1 al 8.
- Disposiciones administrativas: abarca los artículos 9 al 11.
- Disposiciones finales: del artículo 12 al 20.

5.2.13.2. Principales disposiciones

- **Constitución de Unión:** De conformidad con el artículo 1 las partes contratantes se constituyen en Unión.
- **Definiciones:** En el artículo 2 se define qué debe entenderse por *circuito integrado*, *esquema de trazado (topografía) titular*, y *esquema de trazado (topografía) protegido*, entre otros.
- **Obligación de los Estados:** El artículo 3 contempla la obligación de los Estados de asegurar en su territorio, la protección de la propiedad intelectual respecto de los esquemas de trazado (topografías), particularmente en lo que se refiere a establecer medidas adecuadas para impedir los actos considerados ilícitos y

asegurar recursos legales adecuados cuando se hayan cometido dichos actos. Esta obligación es aplicable a los esquemas de trazado (topografías) que sean originales en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de los esquemas de trazado (topografías) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. Si el esquema de trazado consiste en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, solamente estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple las condiciones de originalidad.

- **Forma jurídica de protección:** Cada Estado tiene la libertad de cumplir la obligación anterior ya sea mediante una ley especial o a través de su ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, competencia desleal o cualquiera otra ley o cualquier combinación de dichas leyes.
- **Trato nacional:** El tratado contempla el principio del trato nacional en su artículo 5, y por tanto la protección puede ser reclamada por cualquier nacional o domiciliado en el territorio de cualquier Estado parte.
- **Ámbito de protección:** Necesitan autorización del titular los siguientes actos: reproducción total o parcial por incorporación en un circuito integrado del esquema de trazado protegido; la importación, venta, distribución de un esquema de trazado protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado aquel. Quedan fuera de la protección los actos de reproducción realizados por un tercero con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza; o bien, cuando el tercero con base en la realización de dichos actos respecto de un esquema de trazado protegido cree un nuevo esquema de trazado que cumpla con la exigencia de la originalidad. Se establece además que el titular no podrá ejercer

su derecho respecto de un esquema de trazado original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

- ***Medidas relativas a la utilización sin el consentimiento del titular:*** Cada Estado puede prever en su legislación la posibilidad de que su autoridad ejecutiva o judicial conceda una licencia no exclusiva para la realización por un tercero de cualquiera de los actos mencionados anteriormente sin autorización del titular (licencia obligatoria) cuando se considere que la concesión de la licencia no voluntaria es necesaria para salvaguardar un objetivo nacional considerado vital por esa autoridad; en este caso, la licencia será territorial y sujeta a remuneración. Además, la licencia no voluntaria estará sujeta a recurso judicial y a revocación cuando las condiciones que fundamentaron su concesión dejen de existir.
- ***Facultad de requerir la explotación:*** Todos los Estados tienen libertad de no proteger un esquema de trazado mientras no se explote comercialmente en forma separada o incorporado a un circuito integrado en cualquier parte del mundo.
- ***Facultad de requerir registro:*** De la misma manera que en el caso anterior, los Estados pueden sujetar la protección al requisito previo de registro, el que puede estar sujeto al pago de una tasa.
- ***Duración:*** El plazo de protección del esquema de trazado no puede ser inferior a ocho (8) años.
- ***Reservas:*** De conformidad con el artículo 13 no es permitido formular reservas a este tratado.
- ***Controversias:*** Las controversias que surjan con motivo de la aplicación o interpretación del tratado deberán resolverse por medio de consultas y si no fuere posible, las partes podrán recurrir a otros medios como los buenos oficios, la conciliación, la mediación y el arbitraje.

5.2.14. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas

Adoptado en 1989 y vigente a partir de 1996, este instrumento cuenta actualmente con 75 Estados miembros. El Protocolo está abierto a los Estados miembros del Convenio de París y a ciertas organizaciones intergubernamentales.

*“Con el objeto de superar las deficiencias del Arreglo de Madrid, se creó este Protocolo [...] el cual proporciona un sistema centralizado de trámite de solicitudes de marcas para que tengan vigencia en los países miembros, de tal manera que las empresas activas en el comercio internacional de productos y servicios puedan proteger sus marcas a través de ese registro, quedando los registros nacionales para las empresas cuya actividad se limita a su ámbito nacional”.*²⁰⁴

Las nuevas características que introduce el Protocolo eliminan las dificultades que impiden a ciertos países adherirse al Arreglo de Madrid, por tanto, el Protocolo funciona en forma complementaria con este arreglo.²⁰⁵

Según explica la Oficina Internacional de la OMPI,²⁰⁶ el Protocolo introduce varias innovaciones respecto del Arreglo de Madrid, entre ellas pueden mencionarse las siguientes:

- El solicitante puede basar su solicitud de registro internacional no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional o regional de origen sino también en una solicitud de registro nacional o regional presentada en dicha oficina.
- Cada Parte en la que el solicitante desea protección puede declarar dentro de un plazo de dieciocho (18) meses (en lugar de 1 año)

204 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 426.

205 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 41.

206 *Idem.*

e incluso un período más largo en el caso de oposición, que no puede conceder protección a la marca en su territorio.

- La oficina de cada Parte contratante puede percibir tasas superiores a las fijadas en el marco del Arreglo de Madrid.
- Un registro internacional que se ha cancelado a petición de la oficina de origen puede transformarse en solicitudes nacionales o regionales que se beneficiarán de su fecha de presentación y de su fecha de prioridad, cuando sea aplicable, lo que no es posible en virtud del Arreglo.

Explica el doctor Bendaña que, de conformidad con el Protocolo, la marca internacional se solicita a la Oficina Internacional en Ginebra, vía el Registro correspondiente del país del solicitante, y cada país designado, cuando recibe la solicitud de marca internacional, sigue el procedimiento establecido para una marca nacional, incluyendo lo relativo al plazo de oposición, pero aplicando como norma sustantiva el Convenio de París.²⁰⁷

5.2.15. Tratado sobre el Derecho de Marcas –TLT–

Este instrumento jurídico fue adoptado en Ginebra en 1994 y está abierto a todos los Estados Parte del Convenio de Estocolmo y a cualquier otro Estado que en 1994 era parte del Convenio de París; además, está abierto a algunas organizaciones intergubernamentales. Cuenta adicionalmente con su respectivo reglamento. Actualmente son parte de este tratado 40 Estados.

“El objetivo global del TLT es hacer que los sistemas nacionales y regionales de registro de marca sean de más cómoda utilización. Esto se logra mediante la simplificación y armonización de los procedimientos y la eliminación de

207 Bendaña Guerrero, José Guy, *op. cit.*, nota 169, p. 427.

*los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de las marcas y sus representantes”.*²⁰⁸

5.2.15.1. Estructura del tratado

- Disposiciones sustantivas: que abarcan del artículo 1 al 16.
- Disposiciones administrativas: contenidas en los artículos 17 al 21.
- Disposiciones transitorias: artículo 22.

5.2.15.2. Principales disposiciones

- **Expresiones abreviadas:** El artículo 1 del Tratado contempla varias expresiones abreviadas, entre las que se encuentran *Oficina, registro, solicitud, persona, titular, Convenio de París* y *Parte Contratante*, entre otras.
- **Ámbito de aplicación:** El artículo 2 explica a qué marcas debe aplicarse el Tratado, y allí se especifica que el mismo es aplicable a las marcas que consistan en signos visibles, ya sean marcas de producto o de servicios, y que se puede extender a marcas tridimensionales cuando las Partes contratantes aceptan las mismas para el registro. No se extiende la aplicación a los hologramas ni a las marcas sonoras ni olfativas, así como tampoco a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.
- **Solicitud:** El artículo 3 contempla los distintos requisitos que las Partes contratantes pueden requerir que cumpla la solicitud de registro de marca, entre ellas se menciona: (a) una petición de registro; (b) el nombre y dirección del solicitante; (c) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, o en el que tenga su domicilio o su establecimiento industrial o comercial; (d) la declaración de reivindicación de prioridad, cuando el solicitante la quiera hacer

208 Oficina Internacional de la OMPI, *op. cit.*, nota 106, p. 28.

valer; (e) los nombres de los productos o servicios para los que se solicita el registro de conformidad con la Clasificación de Niza; y, (f) la firma. Es importante mencionar, que de acuerdo con el artículo 3 (5) la misma solicitud de registro marcario puede referirse a varios productos o servicios independientemente de que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza. Esta es realmente una innovación, puesto que lo usual es que en los registros con base en las legislaciones nacionales debe presentarse una solicitud por cada clase en la cual se quiere amparar el producto o servicio. Además, se establece la prohibición de que las Partes contratantes soliciten requisitos adicionales a los contemplados en el Tratado. También se deja a salvo el derecho de las Partes contratantes de requerir el pago de tasas por concepto del registro solicitado.

- **Registro único:** Según se establece en el artículo 6, cuando una solicitud se refiere a varios productos o servicios de la Clasificación de Niza, se generará un solo registro. No obstante lo anterior, el solicitante puede durante la tramitación de la solicitud, pedir que se fraccione la misma.
- **Clasificación de productos y servicios:** El artículo 9 establece que los registros y publicaciones efectuados por una oficina y que se refieran a una solicitud o registro debe designar los mismos por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca el grupo de productos y servicios.
- **Duración y renovación del registro:** El registro de la marca tendrá un plazo de protección de diez (10) años susceptible de ser renovado por plazos iguales. En caso de renovación, ninguna Parte contratante podrá examinar el registro en cuanto a su fondo.
- **Obligación de aplicar el Convenio de París:** De conformidad con el artículo 15 cualquier Parte contratante debe cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afecten a las marcas.

- **Reservas:** El artículo 21 establece que cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante reserva que cualquier disposición contenida en el artículo 3 (1) (que se refiere a los requisitos que pueden intimarse para la solicitud inicial del registro marcario), 5 (que se refiere a la fecha de presentación), 7 (que se refiere a la división de la solicitud y el registro), 11 (que se refiere al cambio en la titularidad) y 13 (que se refiere a la duración y renovación del registro) no será aplicable a las marcas asociadas, a las defensivas o a las derivadas.

5.2.16. Tratado sobre el Derecho de Patentes –PLT–

Este tratado fue adoptado en Ginebra en el año 2000. A la fecha cuenta con 17 Estados miembros. Además posee su respectivo reglamento.

Según lo contemplado en este instrumento pueden ser parte del Tratado todos aquellos Estados que sean parte del Convenio de París o que sean miembros de la OMPI, y cuyas patentes puedan concederse por conducto de la Oficina del propio Estado o por conducto de la Oficina de otro Estado u organización intergubernamental.

Las disposiciones del tratado son aplicables a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención y de patentes de adición, presentadas en la Oficina de una Parte contratante y que sean tipos de solicitudes cuya presentación sea permitida como solicitudes internacionales en virtud del PCT; solicitudes divisionales de patentes de invención y de patentes de adición contempladas en el Convenio de París.

Las normas de este instrumento son aplicables a las solicitudes internacionales de patentes de invención y de patentes de adición, en virtud del PCT respecto de los plazos aplicables en la Oficina de una Parte contratante y respecto de todo procedimiento iniciado en la fecha, o después de la fecha, en la que pueda comenzar la tramitación

o el examen de la solicitud internacional. Por tanto, se aplica a todas las patentes de invención y de adición, nacionales y regionales, que hayan sido concedidas con efectos en una Parte contratante.

Sin embargo, nada de lo dispuesto en este tratado limita la libertad de una Parte contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad.

5.2.16.1. Estructura del Tratado

- Disposiciones sustantivas: artículos 1 al 13.
- Disposiciones administrativas: del artículo 14 al 18.
- Disposiciones finales: abarcan del artículo 19 al 27.

5.2.16.2. Principales disposiciones

- **Expresiones abreviadas**: El artículo 1 contempla como expresiones abreviadas, entre otras, las siguientes: *Oficina, solicitud, patente, comunicación, inscripción, titular y solicitante*.
- **Principios generales**: Contenidos en el artículo 2, se refieren a que las Partes contratantes tendrán libertad de disponer requisitos que sean más favorables para los solicitantes y titulares que los contemplados en el Tratado. Asimismo, se establece que nada de lo dispuesto en el Tratado puede ser interpretado como una limitación de la libertad de cada Parte contratante de establecer los requisitos de derecho sustantivo que desee aplicar a las patentes.
- **Ámbito de aplicación**: El tratado se aplica –en virtud del artículo 3– a las solicitudes de patentes de invención, nacionales y regionales, y de patentes de adición, nacionales o internacionales, que sean solicitudes tipo presentadas en virtud del PCT y a solicitudes divisionales de estos tipos de patentes mencionadas en el Convenio de París.

- **Excepción relativa a seguridad:** Se establece que el contenido del Tratado y su reglamento no pueden ser interpretados de forma que limiten la libertad de las Partes contratantes de adoptar las medidas que consideren necesarias para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad.
- **Fecha de presentación:** En relación con el procedimiento, este instrumento estipula que la Parte contratante debe prever que la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que la Oficina nacional haya recibido del solicitante la indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud; las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo; o una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción. Si la solicitud no cumpliera con todos los requisitos, la Oficina nacional debe fijar un plazo al solicitante para que presente lo que haga falta. En ese caso, se considera como fecha de presentación aquella en que se cumpla con presentar todos los requisitos.
- **Solicitud:** Según lo establecido en este tratado ninguna Parte contratante puede exigirle al solicitante que presente otros requisitos relativos a la forma o al contenido de la solicitud, aparte de:
 - Los requisitos relativos a la forma o el contenido que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del PCT.
 - Los requisitos relativos a la forma o al contenido cuyo cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el PCT, pueda ser exigido por la Oficina nacional de cualquier Estado parte en este tratado.
 - Otros requisitos previstos en el reglamento.

El Estado contratante puede exigirle al solicitante que el contenido de una solicitud que corresponda con el contenido del petitorio de una solicitud internacional en virtud del PCT, sea presentado en un formulario de petitorio previsto por esa Parte contratante. También puede exigirse que paguen las tasas respecto de la solicitud. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, una Parte contratante podrá exigir que se presente una copia de la solicitud anterior y una traducción, cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina nacional.

- **Representación:** Con respecto a la representación, una Parte contratante podrá exigir que un representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina tenga derecho, en virtud de la legislación aplicable, a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y patentes; que proporcione, como domicilio, uno en un territorio aceptado por la Parte contratante. También puede disponer que tratándose de un juramento o declaración, o de la revocación de un poder, la firma de un representante no tendrá el efecto de la firma del solicitante, titular u otra persona interesada que haya nombrado a ese representante.
- **Validez de la patente:** De conformidad con el artículo 10, el incumplimiento de uno o más requisitos de forma relativos a una solicitud, no podrán constituir motivo de revocación o invalidación de una patente, sea total o parcialmente, excepto cuando el incumplimiento del requisito de forma resulte de una intención fraudulenta. En todo caso, la revocación o invalidación de la patente no puede decretarse sin antes haberle dado la oportunidad al solicitante de formular observaciones al respecto y efectuar las modificaciones y correcciones que estén permitidas.
- **Reglamento:** Conforme al artículo 14, este tratado tiene un reglamento, el cual:

“establece reglas relativas a: i) las cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que han de estar ‘previstas en el Reglamento’; ii) los detalles

útiles para la aplicación de las disposiciones del presente Tratado; iii) los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo”.

Asimismo, establece requisitos de forma que una Parte contratante podrá aplicar respecto de peticiones de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección; inscripción de un cambio relativo al solicitante o al titular; inscripción de una licencia o de una garantía; o la corrección de un error. Este reglamento también contiene el establecimiento de “*Formularios Internacionales Tipo*”.

- **Relación con el Convenio de París:** Cada Parte contratante debe cumplir con las disposiciones del Convenio de París relativas a las patentes; en consecuencia, nada de lo dispuesto en este tratado restringirá las obligaciones existentes entre las Partes en virtud del Convenio de París, así como tampoco restringirá los derechos de que gozan los solicitantes y titulares en virtud de dicho convenio.
- **Reservas:** Atendiendo al artículo 23, cualquier Estado u organización intergubernamental puede declarar que no aplicará las disposiciones del artículo 6 (1) (que se refiere a requisitos de la solicitud) a ningún requisito relativo a la unidad de la invención aplicable en virtud del PCT a una solicitud internacional.

5.2.17. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Adoptado en Singapur en el año 2006, aún no está vigente y a la fecha únicamente tres Estados lo han ratificado o se han adherido a él. Este instrumento también cuenta con su reglamento.

5.2.17.1. Estructura del Tratado

- Disposiciones sustantivas: que abarcan del artículo 1 al 22.
- Disposiciones administrativas: contenidas en los artículos 23 al 24.
- Disposiciones finales: del artículo 25 al 32.

5.2.17.2. Principales disposiciones

- **Expresiones abreviadas:** El artículo 1 del Tratado contempla, entre otras, las siguientes expresiones abreviadas: *registro, solicitud, comunicación, registro de marcas, procedimiento ante la Oficina, licencia y licenciatario.*
- **Ámbito de aplicación:** El Tratado se aplica a las marcas que consistan en signos que pueden registrarse como marcas de productos o servicios. Por tanto, no se aplica a marcas colectivas, de certificación o de garantía.
- **Solicitud:** Atendiendo al artículo 3, una Parte contratante podrá exigir que una solicitud contenga indicaciones o elementos tales como: (a) petición de registro; (b) nombre y dirección del solicitante; (c) nombre del Estado del que sea nacional el solicitante, o donde tenga su domicilio o su establecimiento industrial o comercial; (d) declaración de reivindicación de prioridad, cuando el solicitante la quiera invocar; (e) la indicación del tipo de marca; y, (f) los nombres de los productos y servicios para los que solicita el registro de marca. Además se establece el derecho de las Partes contratantes de requerir el pago de una tasa por el registro marcario. Adicionalmente, se indica que las Partes contratantes no podrán solicitar requisitos adicionales a los contenidos en este artículo.
- **Registro único:** De conformidad con el artículo 6 cuando se hayan incluido en una solicitud única productos o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, esa solicitud dará por resultado un registro único.
- **Clasificación de productos y servicios:** Cada registro y publicación efectuados por la Oficina que se refieran a una solicitud o un registro y en que se indiquen productos o servicios, deberán designar los mismos por sus nombres, agrupándolos según las

clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios.

- **Duración y renovación del registro:** El plazo de protección del registro marcario se establece en diez (10) años prorrogables por períodos iguales. Para la renovación, cada Parte contratante podrá requerir la presentación de una solicitud y el pago de una tasa.
- **Obligación de cumplir con el Convenio de París:** Atendiendo al artículo 15, las Partes contratantes deben cumplir con las disposiciones del Convenio de París relativas a marcas.
- **Reglamento:** El artículo 22 establece que el reglamento del Tratado contendrá reglas relativas a:
 - Detalles útiles para la aplicación del Tratado;
 - Requisitos, asuntos o procedimientos administrativos; y,
 - Formularios internacionales tipo.
- **Aplicación del TLT:** El artículo 27 preceptúa que solamente el Tratado será aplicable a las Partes contratantes que sean parte del mismo y del TLT. Cuando una Parte contratante, que lo sea del presente Tratado y del TLT, aplicará en sus relaciones con los Estados que no sean parte del Tratado de Singapur, las disposiciones del TLT.
- **Reservas:** En cuanto a las reservas, el Tratado establece que las Partes contratantes pueden declarar que no aplicarán los artículos 3 (1) (que se refiere a los requisitos de la solicitud inicial del registro marcario), 5 (en cuanto a la fecha de presentación), 7 (referente a la división de la solicitud y registro), 8 (5) (en lo que se refiere a la presentación de las comunicaciones de conformidad con el formulario tipo), 11 (que se refiere al cambio de titularidad) y

13 (relacionado a la duración y renovación del registro marcario) en lo que se refiere a marcas asociadas, defensivas o derivadas. Así como también, que no aplicará las disposiciones del artículo 6 cuando su legislación prevea, en la fecha de adopción del Tratado, el registro multiclase de productos o servicios. Asimismo, podrá declarar que sí se reserva el derecho de examinar el registro de una marca cuando se solicite la renovación del registro de la misma según lo establecido en el artículo 13 (4). Además se contempla la posibilidad de que las Partes contratantes pronuncien reservas en cuanto a que ellas sí solicitarán que la licencia de una marca esté inscrita para que el titular pueda gozar del derecho correspondiente.



Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos de Serviprensa S.A. en el mes de octubre de 2011. La edición consta de 800 ejemplares en papel bond blanco 80 gramos.

ISBN: 978-9929-584-11-2

