



REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
EN EL CONTEXTO
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 1995 - Número 3

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Se terminó de imprimir el 21 de junio de 1995 en la imprenta
Grafiservice S.R.L. - 25 de Mayo 736, 11000 Montevideo, Uruguay.
Depósito Legal Nº 289.650/95

La publicación de este tercer número de la Revista de la Propiedad Industrial me da la ocasión de destacar los vínculos de cooperación y amistad que unen a la República Oriental del Uruguay y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en un contexto internacional caracterizado por una importante evolución en el campo de la propiedad industrial.



Sr. A. Bogisch

En momentos en que el desarrollo tecnológico, el crecimiento de la actividad económica y la intensificación de los intercambios comerciales a escala mundial llevan a un aumento de las actividades de protección de las marcas y de las patentes en todos los países, se observa una incidencia notable de esos fenómenos en la evolución del derecho de la propiedad industrial y de sus principales instituciones.

Los Estados modernizan sus legislaciones, establecen instituciones más eficientes y adoptan nuevos convenios internacionales, como es el caso del Tratado sobre el Derecho de Marcas recientemente concluido en el seno de la OMPI. Crece el interés de los sectores productivos en la protección de sus innovaciones y de sus activos comerciales. Empresarios, científicos, abogados y otros profesionales reconocen la necesidad de contar con un conocimiento cada vez más profundo en materia de protección y gestión de los derechos de propiedad industrial.

En ese contexto se inscribe el programa de cooperación técnica que el Gobierno del Uruguay y la OMPI están llevando a cabo para modernizar el sistema de propiedad industrial en ese país. Este programa, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería por intermedio de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), ha servido de marco para la elaboración de propuestas de modernización de la legislación de propiedad industrial y para el fortalecimiento institucional de la DNPI mediante el desarrollo de sistemas automatizados dirigidos a facilitar una administración más eficiente y la capacitación de los funcionarios gubernamentales que trabajan en el área. A su vez, ha tenido por finalidad promover la difusión de la propiedad industrial entre los diferentes sectores interesados por medio de la organización de seminarios y servicios de información.

En el marco de esas actividades, la publicación de esta Revista se destaca por el valor que representa como instrumento de difusión y promoción de la propiedad industrial entre todos los sectores a los que llega. Para la OMPI, es motivo de orgullo y satisfacción apoyar esta iniciativa del Gobierno.

Mis felicitaciones a la DNPI por el impulso que está dando a la propiedad industrial en el Uruguay y mis mejores augurios de continuado éxito a la Revista.

Ginebra, noviembre de 1994.

SUMARIO

■ Registro de Invenciones en Uruguay. Análisis Estadístico <i>Esc. Linda Krudo</i>	7
■ Tratado sobre el Derecho de Marcas <i>OMPI - WIPO</i>	13
■ La protección jurídica del Programa de Computación (Software) <i>Dr. Ricardo Antequera Parilli</i>	19

Jurisprudencia

■ Aireadores - Patente de modelo de utilidad <i>Dra. Graciela Road</i>	47
---	----

Información General

■ La propiedad industrial en Argentina <i>Dr. Jorge Otamendi</i>	51
---	----

Registro de Invenciones en Uruguay. Análisis Estadístico

Esc. Linda N. Krudo

Los registros automatizados con que cuenta actualmente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), permiten hacer un análisis estadístico de las solicitudes y concesiones de derechos de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Este análisis, si bien puede contar con un cierto margen de error en virtud de la distinta confiabilidad de los sistemas automatizados y los posibles errores en su implementación, se manifiesta como de interesante visión de la realidad nacional.

Para una más clara presentación, se dividirá el estudio según los distintos tipos de patente.

I. PATENTES DE INVENCION

La patente de invención es el título de protección que se concede a una "gran invención" que se presenta a registro. En términos generales, la concesión de una patente de invención de acuerdo al régimen legal actual (ley 10.089, de 12 de diciembre de 1941), implica la protección por el término improrrogable de 15 (quince) años, siempre que se efectúe el pago de los tributos de anualidad correspondientes a los distintos períodos. Pasado tal plazo, o en caso de no pago en fecha, se produce la caducidad de la protección

acordada por la patente y la "gran invención" pasa a ser del dominio público.

a) Solicitudes

De acuerdo a lo que se detalla en la Gráfica No. 1, el análisis de los datos referidos a las solicitudes de patentes de invención presentadas en los ejercicios 1990, 1991, 1992 y 1993 permite concluir lo siguiente:

- los volúmenes de solicitud de registro muestran una leve tendencia creciente;
- el porcentaje mayor de solicitudes es, sin duda, efectuado por interesados no residentes, según detalle:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
80,66%	81,29%	79,14%	83,52%

- el porcentaje de solicitudes de residentes es significativamente menor y muestra una tendencia decreciente, según se detalla:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
19,33%	18,70%	20,85%	16,47%

- el crecimiento de la demanda de registro se verifica en el campo de solicitudes de no residentes.

Por tanto, puede considerarse que esto demuestra el interés de extranjeros en la protección acordada en el territorio nacional, con todas las implicancias de la aplicación del régimen legal uruguayo (por ej., requisitos de explotación, concepto de importación con relación a la explotación de la patente, etc.).

A los datos que se desprenden del análisis de la Gráfica No. 1, debe sumarse la consideración de reivindicaciones de prioridad de otros registros. En esta situación, se detallan los siguientes porcentajes:

ej. 1990	ej. 1992	ej. 1993
67,00%	60,33%	63,06%

No existen datos del ejercicio 1991; de todas maneras, el porcentaje de utilización de tal régimen es alto (en promedio, el 64%) y se vincularía con el mayor nivel de solicitudes presentadas por no residentes.

b) Concesiones

En la Gráfica No. 2 se detallan las concesiones de registros de patentes de invención de los ejercicios 1990, 1991 y 1993; no existen datos del ejercicio 1992.

De su estudio, se desprende claramente el mayor volumen de concesiones efectuado a no residentes; es éste lógico corolario de la mayor demanda de registro que se analizara en el literal anterior. En el ejercicio 1993 se verificó un aumento significativo en los niveles de concesión, en comparación con los ejercicios anteriores.

II. MODELOS DE UTILIDAD

La patente de modelo de utilidad es la protección que se otorga a "toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importe una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados" (art. 2, ley 14.549, de 29 de julio de 1976).

Esta protección se acuerda por el término de 5 años, renovable por igual período, por única vez; al igual que la patente de invención, la vigencia está condicionada al pago de los tributos por anualidad correspondientes a cada período.

a) Solicitudes

La Gráfica No. 3 muestra las solicitudes de registro de modelos de utilidad presentadas en los ejercicios 1990, 1991, 1992 y 1993 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En la gráfica están discriminadas las cantidades, según el solicitante sea residente o no residente. De su análisis surge que:

- los volúmenes totales de solicitudes no muestran una tendencia significativamente ascendente o descendente;
- al contrario de lo que sucede con patentes de invención, en el caso de los modelos de utilidad, el porcentaje mayor de solicitudes es efectuado por residentes. En tal sentido, se detalla:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
91,66%	94,00%	96,36%	87,71%

- el porcentaje de solicitudes presentadas por no residentes es escaso en el contexto general; así, se verifican los siguientes niveles:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
8,33%	6,00%	3,63%	12,28%

- recién en el último ejercicio se verifica un porcentaje superior de solicitudes de no residentes, el que podría ser considerado muy significativo en comparación con los niveles de los ejercicios anteriores. En efecto, supera ampliamente la cantidad de solicitudes presentadas en el ejercicio 1990 y, asimismo, es donde se verifica el crecimiento de la demanda de solicitudes;
- en el campo de las solicitudes presentadas por residentes, no se verifica un crecimiento significativo de la demanda, manteniéndose en los cuatro ejercicios comparados niveles similares.

En cuanto a la presentación de reivindicaciones de prioridad de otros registros, los porcentajes de solicitudes totales que se amparan en dicho régimen es el siguiente:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
2,5%	sin datos	1,81%	6,14%

Al igual que en el caso de patentes de invención, no existen datos sobre el ejercicio 1991; igualmente, si se compara con las reivindicaciones de prioridad presentadas en el caso de patentes de invención, la diferencia es gran-

de: frente a un promedio de 64% de reivindicaciones presentadas, en el caso de los modelos de utilidad sólo se verifica un promedio de 3,5%. Además, debe especialmente destacarse que en el ejercicio 1993 -en el que se verifica un aumento que supera ampliamente los porcentajes de los ejercicios anteriores-, tal aumento podría estar vinculado con la tendencia creciente de solicitudes de no residentes.

b) Concesiones

La Gráfica No. 4 muestra el detalle de las concesiones de modelos de utilidad en los ejercicios 1990, 1991 y 1993; tampoco en este caso existen datos de registros por el período 1992.

El análisis general permite ver que la gran mayoría de los registros son concedidos a residentes; esta situación sería concordante con la mayor tendencia de residentes en la presentación de solicitudes.

Los datos actualmente existentes no permiten apreciar un significativo aumento o decrecimiento en el nivel de concesiones, el que se mantiene prácticamente estable.

III. MODELOS INDUSTRIALES

A través del título de modelo o diseño industrial, se protege "el aspecto o forma visible incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran un carácter ornamental original o una característica particular" (art. 13, ley 14.549, de 29 de julio de 1976).

En este caso, la protección se acuerda en los mismos términos que para los modelos de utilidad.

a) Solicitudes

La Gráfica No. 5 muestra el detalle de las solicitudes presentadas en los ejercicios 1990, 1991, 1992 y 1993. Su análisis permite plantear las siguientes consideraciones:

- al igual que en el caso de los modelos de utilidad, no se registra un incremento destacable en la demanda de solicitudes, salvo en el último ejercicio;
- existe una cierta paridad en la presentación de solicitudes, tanto por residentes como por no residentes, aunque se verifica un incremento especial en el ejercicio 1993 a favor de los no residentes;
- si se analizan los cuatro ejercicios considerados, se denota una interesante evolución: la demanda de los no residentes ha ido aumentando, mientras la de los residentes ha ido decreciendo. En tal sentido, los porcentajes de cada una de las categorías analizadas es el siguiente:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
Residentes			
54,54%	50,00%	50,00%	36,50%
No residentes			
45,45%	50,00%	50,00%	63,49%

- el crecimiento de la demanda se verifica, especialmente, en la categoría de los no residentes, manteniéndose en niveles estables en la categoría de los solicitantes residentes.

Si se consideran las reivindicaciones de prioridad de otros registros, se

destaca un importante incremento; así, se indica:

ej.1990	ej.1991	ej.1992	ej.1993
23,63%	sin datos	27,27%	39,68%

Este incremento podría vincularse al crecimiento de la demanda de no residentes en cuanto a las solicitudes de modelos industriales. Si bien no existen datos sobre el ejercicio 1991, puede establecerse que, en promedio existe un 30% de reivindicaciones de prioridad en materia de modelos industriales.

b) Concesiones

La Gráfica No. 6 muestra los registros de modelos industriales en los ejercicios 1990, 1991 y 1993; no existen datos de registro del ejercicio 1992.

De su análisis se verifica una paridad en los registros tanto de residentes como de no residentes, en diversas cantidades; es notorio el incremento que se ha producido en el ejercicio 1993, pero se mantiene la paridad de concesiones a favor de residentes y no residentes.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

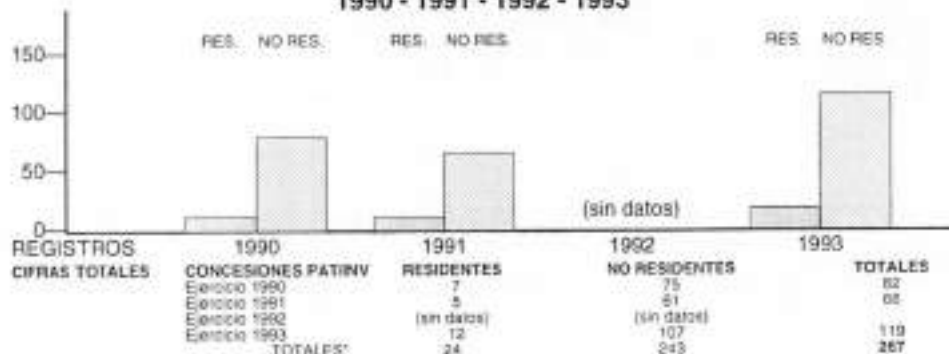
El análisis efectuado permite tener un panorama general de las solicitudes y concesiones en materia de patentes en el Uruguay, tomando especialmente en cuenta si los interesados son residentes o no residentes.

Es de destacar que, en cuanto a las reivindicaciones de prioridad de otros registros -salvo el caso de los mode-

GRAFICA Nº 1

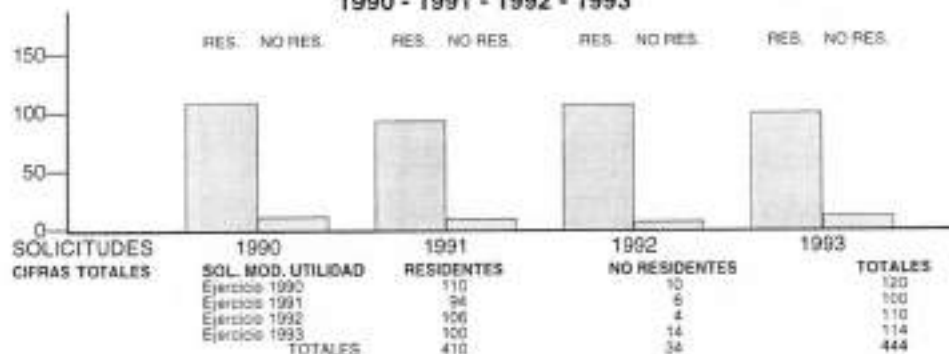
PATENTES DE INVENCION SOLICITADAS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993

GRAFICA Nº 2

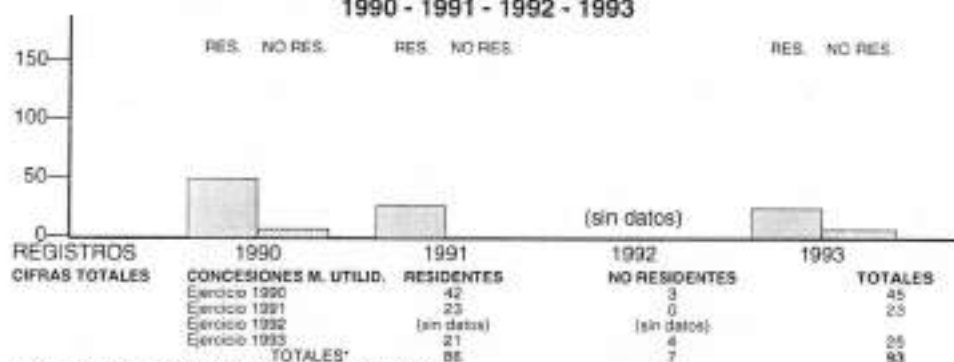
PATENTES DE INVENCION CONCEDIDAS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993

* No se incluyeron los datos correspondientes al ejercicio 1992.

GRAFICA Nº 3

MODELOS DE UTILIDAD SOLICITADOS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993

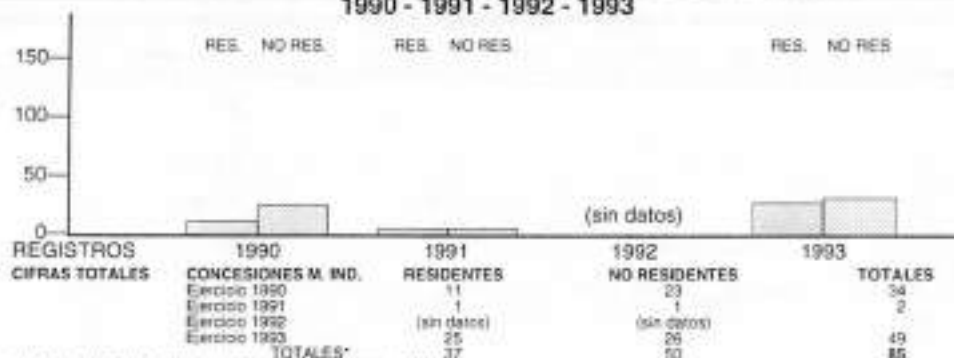
GRAFICA Nº 4
MODELOS DE UTILIDAD CONCEDIDOS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993



GRAFICA Nº 5
MODELOS INDUSTRIALES SOLICITADOS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993



GRAFICA Nº 6
MODELOS INDUSTRIALES CONCEDIDOS EN LOS EJERCICIOS
1990 - 1991 - 1992 - 1993



los de utilidad-, el porcentaje mayor se corresponde con Estados Unidos de América y en menor nivel con los países limítrofes (Brasil y Argentina).

A su vez, en lo que respecta a las Clases de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), los datos existentes permiten indicar que, sin dudas, las Clases más requeridas son:

- C -Química; Metalurgia 07 (Química Orgánica) y
- A -Necesidades Corrientes de la Vida 01 (Agricultura; silvicultura; cría; caza; captura; pesca.
- A -Necesidades Corrientes de la Vida 61 (Ciencias médicas o veterinarias; higiene)
- E -Construcciones Fijas, en Subsecciones referidas a trabajos públicos, edificios

En el caso de los modelos de utilidad, la Clase más requerida es sin dudas la B -Técnicas Industriales Diversas; Transportes, en las Subsecciones 65, 66, 67 y 68 (especialmente referidas a embalaje, almacenado, apertura y cierre de envases, manipulación de líquidos, tapicería). También en el caso de modelos se verifica interés en la Clase H -Electricidad.

De todas formas, es de destacar el alto nivel de participación de los residentes en las invenciones de modelos de utilidad; la importancia de este aspecto estaría vinculada a la innovación "doméstica", con especial consideración de la realidad nacional y el desarrollo tecnológico necesario para un mejor desenvolvimiento interno. Sin perjuicio de considerar su relevancia a nivel de mercados internacionales por la altura inventiva del modelo en cuestión, es de destacar la específica innovación adaptativa a una necesidad que

puede surgir de la diaria exploración investigativa.

Asimismo, es interesante destacar la mayor ingerencia de registros de no residentes en el campo de modelos industriales; esto implicaría una especial consideración de las características del mercado nacional por su parte.

Finalmente, en lo que respecta a patentes de invención, si bien los registros concedidos son en su gran mayoría a no residentes, de todas maneras esto implicaría el ingreso de nueva tecnología relacionada con la invención, y su explotación en el mercado nacional.

Tratado sobre el Derecho de Marcas

Un nuevo Tratado Internacional

1. Del 10 al 28 de octubre de 1994, se celebró, en la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, la Conferencia Diplomática para la Conclusión del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Participaron en ella 95 Estados, dos Delegaciones Especiales (las Comunidades Europeas y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), 4 organizaciones intergubernamentales y 20 organizaciones internacionales no gubernamentales.

2. La Conferencia culminó con la adopción, el 27 de octubre de 1994, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que fue firmado por los delegados plenipotenciarios de 36 Estados, entre ellos la República Oriental del Uruguay. La lista de Estados signatarios se presenta en Anexo. El Tratado quedó depositado con el Director General de la OMPI y abierto a la firma durante un año a partir de su adopción.

3. Este Tratado es el fruto de cinco años de preparación, durante los cuales se celebraron, en la Sede de la OMPI, seis reuniones de un Comité de Expertos Gubernamentales y una del Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática.

4. El Tratado consta de 25 artículos y va acompañado de un Reglamento

que contiene ocho reglas y ocho formularios internacionales tipo.

5. La finalidad del Tratado es armonizar, a nivel mundial, ciertos aspectos del derecho de marcas. Actualmente existe una gran diversidad de principios y disposiciones que rigen el registro y la protección de las marcas en diferentes países y esa diversidad plantea problemas a los titulares de marcas cuando desean obtener protección a escala internacional.

6. El Tratado da prioridad a la armonización de aspectos de procedimiento del derecho de marcas, sin perjuicio de lo cual se ocupa también de la armonización de algunos aspectos sustantivos. Aspectos del derecho de marcas no considerados por el Tratado podrían ser objeto de armonización en eventual futuros protocolos a dicho Tratado.

7. Los principios armonizadores del Tratado se ven reflejados en disposiciones tales como las relativas a la simplificación de los procedimientos de presentación de las solicitudes de registro de marcas, al registro multiclase, a la duración y renovación del registro, a los cambios de nombres y direcciones de los titulares, solicitantes y representantes, a los cambios en la titularidad de la marca, a las correcciones

de errores respecto de registros y solicitudes, etc. así como también en disposiciones relativas al registro de marcas de servicio y a la duración de los registros y sus renovaciones.

Partes Contratantes.

8. Pueden ser parte en el Tratado, tanto los Estados miembros de la OMPI respecto de los cuales se pueden registrar marcas, como así también toda organización intergubernamental que cumpla determinados requisitos, entre los que se cuenta el de mantener una Oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el territorio de determinados Estados que deben ser Estados miembros de la OMPI.

Alcance.

9. En lo que se refiere a su alcance, el Tratado se aplica a las marcas constituidas por signos visibles (con la excepción de los hologramas), relativas tanto productos como a servicios. Sólo las Partes Contratantes que aceptan el registro de marcas tridimensionales están obligadas a aplicar el Tratado a dichas marcas. El Tratado no se aplica a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.

10. En principio, el Tratado se aplica a las marcas asociadas, marcas defensivas y marcas derivadas. Sin embargo, una parte Contratante puede hacer una reserva en su instrumento de ratificación o de adhesión al Tratado, declarando que no aplicará determinadas disposiciones del Tratado a esas marcas.

11. En lo que se refiere a las marcas de servicio, el Tratado establece la obligación de registrarlas y estipula que las Partes Contratantes deberán aplicar a dichas marcas las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a las marcas de producto.

12. Por otra parte, el Tratado establece como principio general que las Partes Contratantes deberán cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afecten a las marcas.

Principales disposiciones

13. En lo que se refiere a la presentación de la solicitud de registro de marcas, el Tratado contiene una lista exhaustiva de indicaciones y elementos que pueden ser exigidos por la Parte Contratante; entre esos elementos se encuentran el nombre y la dirección del solicitante, su nacionalidad, en su caso el nombre y la dirección de un representante y un domicilio legal, una declaración de intención de usar la marca, así como también algunos otros requisitos relativos a la forma de presentación de la solicitud, al idioma, a las firmas, a la reproducción de la marca que ha de registrarse, etc. El Tratado establece que las Partes Contratantes no podrán exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en el Tratado.

14. En lo que se refiere a la fecha de presentación de la solicitud, el Tratado contiene también una lista exhaustiva de los requisitos que se pueden exigir para conceder dicha fecha y que es considerablemente más

corta que la lista de los requisitos que se pueden exigir para dar trámite a esa solicitud.

15. En lo que se refiere al sistema de registro, el Tratado establece expresamente que la misma solicitud podrá referirse a varios productos y/o servicios, independientemente de que pertenezcan a una o a varias clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza). Como consecuencia del Tratado, las Partes Contratantes se obligan a aplicar el sistema de registro llamado "multiclase". Sin embargo, una Parte Contratante podrá declarar, mediante una reserva, que las disposiciones relativas a las solicitudes multiclase no se aplicarán en su Oficina por un periodo de transición, que se podrá extender, como máximo, hasta el año 2004. Con ello se procura facilitar la transición del sistema monoclasa al multiclase.

16. En lo que se refiere a la duración de los registros, el Tratado establece que la duración del periodo inicial de registro y la duración de cada periodo de renovación será de diez años.

17. En materia de renovación, el Tratado presenta una lista exhaustiva de los requisitos que una Parte Contratante podrá exigir para que la misma se efectúe y estipula que ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos a los mencionados en el Tratado, aunque podrá exigir menos.

18. A los fines de simplificar los procedimientos para los titulares y so-

licitantes y para las Oficinas de Marcas, y reducir al mínimo los costos, el Tratado establece que bastará con una petición única de inscripción, de un cambio en los nombres o en las direcciones de los titulares, solicitantes o sus representantes, aún cuando la modificación se refiera a más de un registro.

19. El Tratado también establece una lista exhaustiva de requisitos que se pueden exigir para la inscripción de cambios en la titularidad de los registros de marcas.

20. El Tratado también contiene disposiciones relativas al nombramiento de representantes y a las formalidades que pueden exigirse en la presentación de poderes.

REGLAMENTO

21. El Reglamento que acompaña al Tratado establece reglas relativas a la aplicación de las disposiciones del Tratado, en particular en lo que se refiere a la forma de indicar los nombres y las direcciones, detalles relativos a la solicitud, a la representación, a la fecha de presentación, a la firma, a la duración y a la renovación, y a la forma de identificación de una solicitud sin su número correspondiente.

22. El Reglamento también contiene ocho formularios denominados "formularios internacionales tipo", a saber:

Formulario Nº 1 - Solicitud de registro de una marca

Formulario Nº 2 - Poder

Formulario Nº 3 - Petición de inscripción de cambio(s) en nombre(s) y/o dirección(es)

Formulario Nº 4 - Petición de inscripción de un cambio en la titularidad respecto de registros y/o solicitudes de registro de marcas

Formulario Nº 5 - Certificado de transferencia respecto de registros y/o solicitudes de registro de marcas

Formulario Nº 6 - Documento de transferencia por el que se efectúa la transferencia de la titularidad de solicitudes y/o registros.

Formulario Nº 7 - Petición de corrección de error(es) en registros y/o solicitudes de registro de marcas

Formulario Nº 8 - Petición de renovación de un registro

23. Los formularios corresponden a los requisitos máximos que una Parte Contratante puede exigir a la persona que solicita o gestiona alguno de los trámites referidos, conforme al Tratado y al Reglamento. Una Parte Contratante estará obligada a aceptar, por ejemplo, una solicitud presentada en el formulario de solicitud contenido en el Reglamento, sin perjuicio de que cada país pueda exigir que los formularios se presenten en el idioma oficial. Asimismo, cada oficina nacional podrá establecer, para uso opcional por los interesados, sus propios formularios basados en los formularios internacionales tipo. Sin embargo, ninguna Parte Contratante podrá exigir la utiliza-

ción de formularios que contengan elementos adicionales a los previstos en el formulario internacional tipo correspondiente.

24. Los formularios internacionales tipo constituyen una salvaguardia para los solicitantes y los titulares de los registros porque no se puede exigir a éstos que proporcionen mayor información que la que figura en el formulario tipo. Al mismo tiempo, la utilización de formularios internacionales tipo simplifica los procedimientos para los solicitantes, los titulares y las oficinas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

25. El Tratado prevé, para las Partes Contratantes interesadas, periodos de transición para la aplicación de algunas de sus disposiciones, referidas en particular a: la aplicación de un sistema de registro multiclase, la admisión de poderes referidos a múltiples solicitudes o registros, la prohibición de exigir la certificación de firmas (de un poder, o por el solicitante) y la presentación de declaraciones y/o pruebas relativas al uso de la marca en ocasión de la renovación del registro de una marca.

26. Los periodos de transición se hacen efectivos mediante una declaración que debe acompañar al instrumento de ratificación o de adhesión y que puede ser retirada en cualquier momento. Para los Estados considerados países en desarrollo, el periodo de transición será de ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado y para los demás Estados, de seis años, estableciéndose como fecha tope

para estos periodos de transición el 28 de octubre del año 2004.

PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE - ENTRADA EN VIGOR

27. Para ser Parte en el Tratado, un Estado deberá depositar ante el Director General de la OMPI un instrumento de ratificación, si ha firmado el Tratado, o un instrumento de adhesión, si no lo ha firmado. La entrada en vigor del Tratado tendrá lugar tres meses después de que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. Las adhesiones o ratificaciones posteriores, tanto de Estados como de Organizaciones Internacionales, serán efectivas tres meses después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento.

Revisión - Protocolos

28. Se prevé que el Tratado puede ser revisado por una conferencia diplomática y que a los fines de desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos por una conferencia diplomática, en tanto que dichos protocolos no contravengan las disposiciones del Tratado.

Idioma

29. El Tratado fue firmado en un solo ejemplar original establecido en seis idiomas, incluyendo el español, y considerándose igualmente auténticos todos los textos.

DECLARACIONES CONCERTADAS

30. Junto con el Tratado, la Conferencia Diplomática adoptó una serie de declaraciones concertadas relativas a la interpretación de algunas de las disposiciones del Tratado. Así, por ejemplo, quedó entendido que cualquier Parte Contratante tendrá libertad para establecer la estructura y el importe de las tasas y otros pagos relativos a las marcas; que el incumplimiento de cualquier requisito fiscal de la legislación de una Parte Contratante podrá ser un motivo para cancelar una inscripción y que ninguna disposición del Tratado impide a una Parte Contratante aplicar los requisitos de su legislación en lo relativo al uso de la marca que sea objeto de un registro, siempre y cuando el cumplimiento de tal requisito no se exija en el marco del procedimiento de renovación de dicho registro.

Asistencia en la aplicación del Tratado

31. La Conferencia Diplomática aprobó, asimismo, una recomendación dirigida a los órganos competentes de la OMPI para que, en los futuros presupuestos, éstos prevean fondos a los efectos de ofrecer a los países en desarrollo asistencia en la aplicación del Tratado, en particular en lo que se refiere a la adaptación de sus leyes y reglamentos, y a la modernización del equipo y los procedimientos relativos a sus registros de marcas.

CONCLUSION

32. El Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado por la Conferen-

cia Diplomática el 28 de octubre de 1994 puede considerarse un hito en la evolución del derecho de marcas a nivel internacional. Al promover la armonización de las legislaciones de los diferentes Estados en aspectos de procedimiento y en algunos aspectos sustantivos relativos al derecho de marcas, contribuye a un ambiente más favorable para la protección de marcas a escala internacional. Esta finalidad la persigue, en particular, al simplificar de modo considerable los procedimientos para los titulares y solicitantes, y para las propias oficinas encargadas del registro de marcas.

33. Este Tratado es el fruto de una exitosa labor en la que participaron Estados y organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Las siguientes delegaciones firmaron, el 28 de octubre de 1994, el Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado en la Conferencia Diplomática el 27 de octubre de 1994

Austria, Belarús, Bélgica, Bosnia Herzegovina, China, Côte D'Ivoire, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Kenya, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Federación de Rusia, Malta, México, Mónaco, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Swasilandia, Togo, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay (36).

La protección jurídica del Programa de Computación (Software)

Reflexiones sobre la Legislación y la Jurisprudencia ¹

*Dr. Ricardo Antequera Parilli **

I. GENERALIDADES

Es una evidente exageración afirmar que la computadora sea más inteligente que el hombre, o que en todo caso lo sustituya totalmente, pues detrás de toda máquina y de cada secuencia de instrucciones, se encuentra presente el ingenio humano.

Pero sí es cierto que por su capacidad de memoria, la posibilidad de almacenar y analizar innumerables datos y ofrecer respuestas y soluciones a una velocidad impresionante, puede considerarse hoy que el ordenador constituye un "complemento del intelecto humano".

Ya la invención del computador planteó desde su inicio una revolución en la industria, pues mientras una máquina tradicional, como regla general, está diseñada y fabricada para cumplir una función específica, el ordenador ("hardware"), es capaz de realizar las tareas más disímiles, de acuerdo a sus características, capacidad de memoria

y programa de instrucciones que se le haya introducido.

Sin embargo, los computadores de la primera generación eran fabricados casi a medida, de acuerdo a las necesidades del usuario, con el programa formando parte de la misma máquina, como una pieza más, de manera que la duplicación del conjunto de instrucciones ("software"), era poco menos que imposible, pues significaba imitar el propio equipo o de lo contrario, el programa no resultaba compatible con otra máquina.

Por ello, la problemática jurídica en torno a la protección del "software" o programa que dirige al computador a suministrar información o cumplir una función, se planteó en las últimas décadas, una vez que la secuencia de instrucciones dirigidas a un sistema informático ("programa de ordenador") se separó de la máquina, constituyendo así un bien intelectual autónomo, con sus propias características.

A partir de allí muchas computadoras dejaron de ser capaces por sí mismas, de realizar ninguna función autónoma, sino que requerían de la introducción en ellas de un programa de instrucciones determinado.

Antes de esa separación, el productor del programa se amparaba en la propiedad industrial (como pieza que formaba parte del equipo), o a través del secreto, incluso mediante cláusulas de confidencialidad contenidas en

¹ Documento preparado por el Prof. Antequera Parilli para su presentación en la Segunda Sesión del a. Academia de la OMPI para los Países de América Latina y el Caribe, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra del 9 al 20 de mayo de 1994.

(*) Secretario General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), Caracas (Venezuela).

los contratos de trabajo celebrados con sus empleados o en los convenios de servicios con los usuarios.

A la separación del "software" respecto del computador, se unió también la facilidad del copiado del programa, contenido en soportes magnéticos como cintas, discos flexibles ("diskettes") o "discos duros", cuya reproducción es posible en pocos minutos, incluso segundos, a un costo ridículo, ya que apenas precisa de un simple soporte virgen, mientras que cada ejemplar original lleva en su precio una cuota de amortización de las inversiones millonarias que suponen el diseño, producción, promoción, distribución y venta del producto legítimo.

Y a esas circunstancias se unió la aparición y difusión masiva de los "computadores personales" (PC), que utilizan "software standard" o "software paquetes", cuyas copias no autorizadas circulan con alarmante impunidad, hasta el punto que en algunos países, estos programas "piratas" han cubierto, en algún momento, el 95% del mercado de usuarios individuales. (1)

Tales hechos motivaron el llamado de auxilio por parte de autores y productores de estos programas, especialmente ante la duplicación no autorizada, pues consideraban, en primer lugar, que el "software" era el producto de un proceso creativo con suficientes elementos de individualidad, es decir, un bien intelectual susceptible de protección; en segundo lugar, que ese objeto merecedor de tutela era un bien inmaterial y como en las demás obras de ingenio, la enajenación del soporte material contentivo del producto intelectual, no podía implicar, en favor del adquiriente, ningún derecho de explotación; y en tercer lugar, que debía

aclararse cuál era la vía para reconocer la protección reclamada: la propiedad industrial, el derecho de autor o un derecho especial.

II. DENOMINACIONES Y CONCEPTOS

La primera dificultad en torno a este tema, es la de encontrar una denominación apropiada para aludir el objeto protegido, y en tal sentido, la palabra inglesa "software" se pretendió traducir al castellano como "soporte lógico" (bajo la inspiración del vocablo francés "logiciel"), lo que no pareció entusiasmar a los legisladores de habla española, pues ninguna ley interna en este idioma la ha adoptado.

Para evitar un anglicismo, se buscó castellanizar la expresión de otra manera, pero tampoco la adopción ha sido unánime, pues se le denomina "programa de ordenador" (El Salvador, España, Honduras, Decisión Andina 351), "programa computacional" (Chile), "programa de cómputo" (México), "programa de computadora" (República Dominicana) o "programa de computación" (Venezuela), por ejemplo.

¿Qué se entiende por programa de ordenador? Veamos tres definiciones:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

"Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultados determinados". (2)

Ley española:

"... Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación". (art. 96, 1).

Decisión Andina 351 de Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos :

"...expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador- un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso". (3)

Si bien todos esos conceptos tienen bastante similitud, nos parece más actualizado el último (inspirado, al menos parcialmente, en la propuesta de directiva europea sobre programas de ordenador, aunque en el texto aprobado definitivamente no fue incorporado), porque mientras los dos primeros aluden al contenido de la obra (es decir, a las instrucciones en sí mismas), el tercero se refiere a lo que es objeto del derecho de autor, o sea, la forma de expresión de esas instrucciones.

Por otra parte, las dos primeras definiciones citadas se refieren únicamente al conjunto de instrucciones (gene-

ralmente incorporadas a un soporte magnético), mientras que la última, más completa, entiende que la noción de "software" no solamente alcanza al programa mismo, sino también a su descripción o documentación técnica (que comprende una representación completa de las instrucciones, suficiente para determinar el conjunto de operaciones que constituyen el programa) y a los documentos auxiliares o manuales de uso.

De allí que al hablar de "programa de computación", deba entenderse que no sólo incluye a la expresión de la secuencia de instrucciones, sino también a la descripción y a la documentación auxiliar, como lo hace la ley española al disponer que "la documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador", y en sentido similar las recientes leyes de Honduras y Venezuela.

Por supuesto que a la misma conclusión se llega a la luz de cualquier legislación que, según es unánime en el Derecho comparado, indique entre las obras protegidas a las expresadas por escrito, que es el caso de tales documentos.

III. "SOFTWARE" Y CREATIVIDAD

La elaboración de un programa de ordenador implica todo un proceso creativo, en el cual se emplean un conjunto de recursos literarios (lenguajes naturales y artificiales) y científicos (elementos lógicos y matemáticos) y donde se destacan, fundamentalmente, las etapas siguientes: (4)

1. Fase de análisis, que evalúa los fines, tareas y resultados perseguidos, necesidades del usuario y el tipo de "hardware" adecuado, para concluir en la elaboración de la hoja de especificaciones.
2. Determinación de la estructura ("arquitectura") del "software", conforme a dichas especificaciones.
3. Descripción del programa en forma de diagramas y descripción de los módulos o partes.
4. Escritura del programa en lenguaje de programación.
5. Comprobación de resultados y corrección de los errores detectados.
6. Elaboración de la documentación técnica y los manuales de uso.

Es de hacer notar que incluso quienes consideran que el derecho de autor "no es una criada para todo" y en consecuencia, propugnan por la protección del "software" a través de un derecho distinto, admiten que es incuestionable que el programador da muestras de creatividad, aunque ella pertenezca al campo de la técnica y no del arte.

Sin embargo, como ocurre con cualquier otro bien inmaterial que aspire a la condición de "obra", un programa de ordenador que carezca totalmente de elementos creativos no goza de la tutela en el marco de los derechos intelectuales, aunque pueda invocar, eventualmente, ante copias o imitaciones no autorizadas, la protección por la disciplina de la competencia desleal.

Así la Casación francesa, en sentencia del 7 de marzo de 1986, juzgó que los programas protegidos debían alcanzar cierto nivel de creación per-

sonal, más allá de la aplicación de la simple lógica del programa, pues no era suficiente que el creador hiciera elecciones o utilizara únicamente técnicas de programación corriente.

IV. "SOFTWARE" Y ORIGINALIDAD

El programa, por ser entonces el resultado de un proceso creativo, adquiere en su forma de expresión elementos de originalidad (individualidad), que lo diferencian de cualquier otro diseñado con anterioridad (salvo el caso de plagio), así ambos se dirijan a cumplir la misma función u obtener igual resultado.

Es de hacer notar que, incluso en los "software standard", destinados a un sinnúmero de usuarios, y que como regla general están destinados a similar finalidad (v.gr.: procesadores de palabras, programas de contabilidad, hojas de cálculo, etc.), cada uno de ellos tiene su propia individualidad, por ejemplo, en la velocidad de respuesta, aprovechamiento de la memoria, facilidad de comunicación con el usuario, cumplimiento de tareas colaterales, eficacia en el desempeño de las funciones, modalidades de comandos, etc.

En ese sentido, el Tribunal de París en sentencia del 2-11-82, dijo:

"La elaboración de un programa de computador es una obra del espíritu original en su composición y su expresión más allá de una simple lógica automática y compulsiva; en efecto, los analistas programadores han escogido como los traductores de obras, entre diversos modos de representación y repre-

sión, y su escogencia lleva la marca de su personalidad"

En cualquier caso, como afirma Satanowsky al referirse en general a las obras que son objeto del derecho de autor, la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla.

V. "SOFTWARE" Y SOPORTE MATERIAL

Como regla general, salvo en casos de excepción como las obras orales no fijadas, los bienes intelectuales de naturaleza inmaterial, necesitan de un soporte físico que sirva de vehículo para que los demás puedan conocerlo.

Pero tratándose de dos bienes distintos (obra y soporte material), queda entendido, y así es reconocido universalmente, que los derechos sobre la creación son independientes del objeto físico que contiene la obra, de modo que la enajenación de este último no implica la cesión al adquirente de los derechos de explotación de la misma.

En tal sentido, el "software" se incorpora a varios soportes: unos magnéticos (cintas, discos) y otros gráficos (documentación técnica y manuales de uso).

VI. "SOFTWARE" Y DERECHO INDUSTRIAL

Determinada su condición de bien intelectual creativo, debe aclararse la vía legal para su protección.

Un intento inicial pretendió ubicar la tutela en el marco de la propiedad industrial, pero obtuvo su primer recha-

zo en Estados Unidos en 1964, cuando la Oficina de Patentes resolvió que no acordaría protección a los programas de ordenador.

Esa posición fue adoptada, igualmente, en las leyes sobre patentes de Francia (1968), Alemania (1976), Inglaterra (1977) y España (1986), que excluyeron la patentabilidad de los programas de ordenador, postura también asumida en el Convenio de Munich sobre la Patente Europea (1973).

Tal es igualmente el sistema acogido en la Decisión Andina 344 para el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige en los países miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las principales razones que justificaron el descarte de la protección por la propiedad industrial, fueron:

1. El programa de computación, a diferencia de las invenciones industriales, no aporta ningún cambio a la materia ni a la energía en el mundo físico.
2. El "software" no es un aparato (como el "hardware"), ni tampoco un proceso industrial.
3. El derecho industrial dirige la protección al contenido mismo de la invención, mientras que la tutela del "software" está referida a la forma de expresión, propia del derecho de autor.
4. Si bien los programas de computación tienen características de originalidad, en su sentido de individualidad (óptica del derecho de autor), muy pocos revisten novedad, en el sentido del derecho invencional.

Sin embargo, una sentencia de la U.S. Court of Customs and Patent

Appeals (CCPA), antecesora de la actual U.S. Courts Appeals for the Federal Circuit, que ordenó a la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (PTO), patentar el proceso incorporado en el uso de un ordenador de cierto tipo de compilador (programa que cuando se corre en un computador, traslada automáticamente el "código fuente" de un programa a un "código objeto"), plantea la peligrosa posibilidad de obtener monopolios de explotación, en el marco del derecho industrial, de estándares obligatorios en programación, limitando seriamente las posibilidades creativas en el desarrollo de nuevos programas de ordenador.

VII. "SOFTWARE" Y DERECHO ESPECIFICO

Una segunda tendencia sostuvo entonces, la necesidad de otorgar la protección al programa de ordenador mediante una ley especial o un derecho específico.

En tal sentido, en 1978 fue publicado un proyecto de disposiciones tipo para la protección del soporte lógico, cuyo contenido en líneas generales se asemejaba bastante a las normas que, respecto de las demás obras del ingenio, aparecían previstas en las legislaciones nacionales sobre derecho de autor, en especial en lo relativo a los derechos de divulgación, modificación y reproducción, pero disminuía la protección comparada con la del derecho autoral a veinte años, a partir de su primera utilización.

Pero el proyecto así elaborado no excluía la posibilidad de incorporar la protección del "software" a leyes preexistentes, por ejemplo, la del de-

recho de autor. Al documento surgido en una época donde aún existían vacilaciones, se le formularon las críticas siguientes:

1. La protección del "software" a través de una ley especial, no hace más que contribuir a una dispersión legislativa en la materia; también podría defenderse la tesis para las bases de datos, las obras audiovisuales, las artes plásticas o las creaciones musicales, por ejemplo.
2. Salvo detalles, el contenido del proyecto revelaba las coincidencias entre el derecho de autor y el supuesto derecho específico que se pretendía crear.
3. La protección del "software" por el derecho de autor, no impedía la incorporación a la ley autoral de algunos dispositivos especiales al respecto, como existe en muchos textos para las obras audiovisuales, por ejemplo.

Tales razones descartaron la alternativa de un derecho específico al punto que, como excepción Brasil que promulgó una ley especial para los programas (1987), declaró en el mismo texto que estos bienes intelectuales se encontraban protegidos por la ley sobre el derecho de autor, además de las disposiciones contenidas en esa ley especial.

Al abandono de la tesis del derecho específico contribuyó que, contemporáneamente con la publicación de las disposiciones tipo, se producían las primeras reformas legislativas que incluían al "software" en las leyes autorales, y se dictaban las primeras resoluciones administrativas y sentencias judiciales en las cuales se declaraba la tutela del programa de compu-

tación por el derecho de autor, aunque las leyes sobre esta materia no lo mencionaran expresamente, conforme se verá más adelante.

En ese sentido, es de recordar el precedente surgido con la resolución de la Oficina del "Copyright" de los Estados Unidos (1964), que bajo el imperio de la ley de 1909, inscribió un programa como "libro", al considerarlo una "obra escrita" y en 1965 publicó un reglamento mediante el cual se exigía, por una parte, que el soporte acompañado para el depósito permitiera su lectura por los seres humanos y por la otra, que el "software" tuviera cierto grado de originalidad. Posteriormente, con la reforma estadounidense de 1976, se eliminó el requisito de la percepción visual ("eyereadable copy").

A dicha decisión administrativa y a falta de mención expresa del "software" en la enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, contenida en las leyes nacionales, se unieron las dictadas en otros países, por ejemplo, el Acuerdo No. 114 de la Secretaría de Educación Pública de México; la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura, Consejo de Derechos de Autor del Uruguay, del 22-12-88; la Resolución directorial de la Biblioteca Nacional (Perú), de fecha 2-1-89; y el Derecho Presidencial No. 1360 del 23-6-89 (Colombia), y a ellas se agregó la posición de muchas oficinas gubernamentales competentes para el registro de las obras en el marco del derecho de autor (v.gr.: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Venezuela), que admitieron la inscripción, en ese contexto, de los programas de ordenador.

No hay sin embargo, quienes sostengan todavía que la creatividad del "software" pertenece al campo de la

técnica y que sería plausible su protección a través de un derecho específico, aunque algunos se resignen a aceptar, como realidad más probable a futuro plazo, que el objetivo se logre por medio de disposiciones especiales contenidas en la ley autoral, pero aplicables exclusivamente a los programas de computación.

VIII. "SOFTWARE" Y DERECHO DE AUTOR

La resistencia inicial a reconocer la tutela de los programas por el derecho de autor, parecía estar en no advertir que la protección reclamada por los titulares y aceptada mayoritariamente no era distinta en lo esencial, a la otorgada por el derecho autoral a las demás obras del ingenio.

Esa oposición, surgida de algunos "tradicionalistas", argüía que:

1. El programa de ordenador no es una "obra" en el sentido tradicional del término.
2. El "software", como obra de aplicación técnica, es ajena a la literatura y el arte.
3. El soporte lógico sólo es perceptible por el hombre a través de una máquina, a diferencia de las obras literarias y artísticas.
4. La protección concedida por el derecho de autor a las obras del ingenio, es demasiado extensa para los programas de ordenador.
5. Algunos programas no guardan ninguna analogía con el derecho de autor, cuando forman parte inseparable de un aparato o pieza industrial.

Cada una de esas objeciones tenía su respuesta.

Veamos:

En el lenguaje común, el término "obra" es "cualquiera producción del entendimiento en ciencias, letras o artes", de manera que no hay ninguna razón para descartar al "software" como creación o producto del talento humano.

A su vez, en su acepción técnico-jurídica, obra es toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible, por lo que también al reunir esas características el programa de computación es una obra.

Es más, al comentar el vocablo "obras", el Glosario de derecho de autor y derechos conexos de la OMPI, apunta:

"En muchas legislaciones de derecho de autor se distingue entre obras literarias, artísticas y científicas. Ello no obstante, el alcance real de estas categorías se entiende por lo general en su sentido más amplio posible, como ilustra comúnmente una enumeración aclaratoria de las diferentes clases de obras, que figuran en las legislaciones nacionales de derecho de autor, y con arreglo a la interpretación de la jurisprudencia en muchos países. Se protege la obra prescindiendo de la calidad de la misma y aunque tenga muy poco que ver con la literatura, el arte o la ciencia, como sucede en el caso de las guías puramente técnicas, los dibujos de ingeniería o los programas de ordenador para fines de contabilidad...".

Así, pues, la primera objeción se descartaba pues pretendía cerrar el marco del vocablo "obra" a las formas de expresión tradicionales: la novela, la escultura, la música, olvidando que el talento humano produce constante-

mente nuevas modalidades creativas, y así ha ocurrido también en otros géneros, como el audiovisual, donde al formato convencional de la obra cinematográfica, se han agregado la telenovela y el "video-clip", y nadie duda que estas manifestaciones artísticas, estén o no mencionadas expresamente en la enumeración ejemplificativa de las leyes, son objeto de protección por el derecho de autor.

En su aplicación técnica, y su naturaleza utilitaria, ello no es extraño al derecho de autor, ni exclusivo del programa de computación, como lo demuestra la tutela por el derecho autoral, desde hace mucho tiempo, de formas creativas que poco tienen que ver con la expresión del arte o la belleza, v.gr.: las cartas geográficas, los planos topográficos, los proyectos de ingeniería o los libros científicos.

Es cierto que una parte del programa de ordenador, es decir, la secuencia de las instrucciones introducidas al "hardware", requiere de la máquina, pero ello tampoco es privativo del "software", ya que la apreciación por el hombre de una obra audiovisual solamente es posible por medio del proyector de la película, o del aparato de televisión, sea cuando capta una emisión-radiodifundida o por cable-, o bien a través de una videogradora, por ejemplo.

De allí que la amplitud en el concepto de lo que se estima como "obra" en el marco del derecho de autor surge, por lo demás, de dos principios fundamentales, a saber:

1. El talento del hombre y sus posibilidades creativas, son ilimitadas, y ello permite el surgimiento de nuevas formas de expresión, que

al contener elementos artísticos, científicos o literarios, con manifestaciones de individualidad, están protegidas por el derecho de autor.

2. Por ello, la enumeración de obras contenidas en las leyes, tiene siempre un simple carácter ejemplificativo, de manera que toda obra literaria, artística o científica, este o no incluida expresamente en ese catálogo, está tutelada por la ley.

De allí que tanto el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (art.2,1), como la Convención Universal sobre derecho de autor (art.1), antecedan la enumeración de las obras protegidas, de la expresión "tales como" y que las legislaciones nacionales también la utilicen o empleen una equivalente ("especialmente", entre otras, "particularmente", etc.).

En cuanto a la extensión de la tutela en el tiempo, se argumentó el excesivo plazo durante el cual estaría protegido el "software", de considerarse aplicable la protección por el derecho autoral, generalmente la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, o uno mayor, de acuerdo a la legislación nacional aplicable. Sin embargo, la tendencia mayoritaria en el Derecho Comparado es la de equiparar la protección del programa a la de cualquier otra obra, de suerte que el plazo de tutela es igual al otorgado a las demás.

En cualquier caso, no hay razón para reducir el lapso de protección en el tiempo para los programas de ordenador. En primer lugar, porque si revisando la características de individualidad se le considera obra, no existe

motivo para la discriminación. En segundo lugar, porque resulta peligrosa la postura de reducir los plazos para un género creativo: hoy es el programa de computación, mañana podrían ser las obras audiovisuales, las musicales o las plásticas, por ejemplo. En tercer lugar, porque ningún resultado práctico se obtendría con reducir el plazo general de protección por uno menor, ya que la obsolescencia de los programas, por el mismo avance tecnológico y la dinámica creativa en esta área, hace que luego de un período de algunos años, no exista interés ya en adquirir un "software" superado por otros más modernos y eficaces.

Nada se logra, en consecuencia, con reducir, por ejemplo, el período de tutela a 20 años, con el argumento de la obsolescencia, pues también la mayoría de las melodías populares pasan al olvido en corto tiempo, y nadie por ello sostiene la necesidad de acortar el lapso de protección a las composiciones de música.

Por lo que se refiere a aquellos "software" que forman parte inseparable de una máquina o aparato, es decir, integrados indisolublemente a un objeto destinado a cumplir alguna función industrial determinada (v.gr.: un "software" como pieza integrante de un carburador de vehículos), que no es el caso usual, tales programas, efectivamente, no podrán ser considerados "obra autónoma" e independiente, sino una parte de la máquina, es decir, invención patentable.

Pero no hay dudas en que, al lado del aspecto teórico, el encuadre de los programas de ordenador en el marco del derecho de autor tuvo también importantes razones prácticas, en primer lugar, porque dado el carácter

enunciativo de los catálogos de obras contenidos en las leyes autorales, no eran necesarias modificaciones legislativas para lograr la tutela de dichos bienes intelectuales por esta disciplina; y, en segundo lugar, porque al ubicar la protección en el derecho de autor, se aseguraba el principio del "trato nacional", consagrado en los instrumentos internacionales existentes, sin necesidad de aprobar una Convención específica, de lenta adhesión por los países.

Por ello, el encuadre del "software" en el derecho de autor, tiene las repercusiones siguientes:

1. No requiere del registro de la obra para su protección, la cual queda garantizada, conforme al Convenio de Berna (art.5,2) y las legislaciones nacionales, sin necesidad del cumplimiento de formalidades.
2. En consecuencia, la tutela es inmediata, por el solo hecho de la creación.
3. La duración, salvo disposición legal expresa en contrario, es la misma que la reconocida a las demás obras del ingenio.
4. No se requiere de Convención especial para su tutela internacional, y así lo ha señalado la doctrina, al afirmar que "el marco internacional más importante para la protección del software como bien inmaterial sigue estando representado, después de todo, por las convenciones de Berna y de Ginebra (o universal) sobre derechos de autor".
5. No es imprescindible la "novedad" desde su apreciación en el campo de la propiedad industrial, pues si bien tanto el derecho de autor como

el derecho industrial protegen los productos del intelecto de carácter creador, la originalidad en ambas disciplinas es vista con una óptica diferente: en el derecho de patentes la novedad atañe al contenido mismo de la invención, mientras que el derecho autorial se dirige exclusivamente a la forma de expresión, es decir, al ropaje con que la idea se viste.

De allí que la noción de originalidad es distinta en el campo de la propiedad industrial, pues en el derecho de autor ella es como sinónimo de individualidad, por estimar como suficiente que el trabajo intelectual, en razón de la labor espiritual en que se apoya, se destaque de la masa de producciones comunes que son el resultado de la mera rutina, o que no sea, simplemente, una imitación descarada o encubierta de una obra preexistente, característica del plagio.

IX. LAS PRIMERAS DECISIONES JUDICIALES

*El "software":
¿una obra audiovisual?*

Entre los primeros casos sometidos a la consideración de la Justicia, se ubicaron los que reclamaban la protección por el derecho de autor sobre los "video-juegos", lo que motivó una desafortunada sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Turín, el 25-5-82, que los calificó como "menudecias inventadas para salvar del aburrimiento a gente desocupada", olvidando que el derecho de autor protege a las obras del ingenio, cualquiera sea su mérito o destino.

Pero en apelación, la sentencia fue revocada, al reconocer la tutela del "video-juego" por el derecho de autor, asimilándolo a una "obra cinematográfica", lo que no resolvía el fondo de la cuestión, en primer lugar, porque se limitaba a admitir la protección de las imágenes proyectadas en la pantalla, y no a la secuencia de instrucciones introducidas a la máquina para producir ese resultado; en segundo lugar, porque obviaba el problema de la tutela de la documentación técnica y los manuales de uso; y, finalmente, porque la mayoría de los "software" no constituyen "video-juegos", ya que no se expresan visualmente a través de imágenes en movimiento asimilables a una obra cinematográfica o audiovisual, de modo que la sentencia no se aplicaba al universo de programas que reclamaba protección.

X. UNA SEGUNDA TENDENCIA

*El "software":
¿una obra de arte aplicado?*

Una segunda posibilidad de ubicación surgió con la reforma francesa que entró en vigencia en 1986, pues al incorporarse en forma expresa la tutela del soporte lógico de ordenador, el plazo general de protección de cincuenta años post-mortem autoris, se redujo para esta categoría de obras a veinticinco años contados a partir de aquel en que el programa había sido creado.

Al apartarse del período normal de tutela y del mínimo de cincuenta años previsto en el Convenio de Berna-, la única interpretación posible para considerar enmarcada la protección de los

programas en el ámbito de dicho instrumento internacional, y asegurar, conforme al mismo, el principio del "trato nacional" para los extranjeros, estaba en afirmar que, para el legislador francés, el "software" se asimilaba a una obra de arte aplicado, ya que en este caso el Convenio de Berna (artículo 7.4) permite que el plazo de protección tenga un mínimo de veinticinco años desde la realización de la obra.

Pero el encuadre era, efectivamente, desacertado, porque si bien puede haber alguna manifestación artística en aquellos "software" que se expresan a través de la pantalla en "dibujos animados", como en los "videos-juegos", o en los creados como herramienta para la realización de diseños arquitectónicos (lo que, sin embargo, tampoco resuelve el problema de la protección de la expresión de la secuencia de instrucciones), el arte, puro o aplicado, no aparece por ninguna parte en un procesador de textos, una hoja de cálculo o un programa de contabilidad o de inventarios.

Se trataba, no obstante, de una época de vacilaciones, al punto que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de París, del 21-9-83 (antes de la reforma a la ley francesa), pareció ubicar al "software" en una categoría nueva de obras, distintas de las literarias y artísticas, pero siempre en el marco del Derecho de Autor, cuando afirmó:

"Si bien no son inmediatamente perceptibles por los sentidos de cualquier persona, a diferencia de las obras literarias y plásticas, los programas de ordenador pueden llegar-se a conocer y comprender cuando van fijados en diversos soportes

como listados, pantallas o grabaciones magnéticas; es cierto que su lectura no está al alcance de cualquiera y exige un determinado nivel de formación técnica, pero por este solo hecho no está excluida de la categoría de obras intelectuales, como tampoco lo están, por ejemplo, las composiciones musicales, que también van expresadas en un lenguaje codificado y complejo para cuya comprensión inmediata se requiere de una formación especializada" (hemos destacado).

La situación, como se verá más adelante, cambia con la directiva de la comunidades Europeas para la protección de los programas de ordenador.

XI. LA TERCERA OPCION

*El "software":
¿una obra científica?*

Se ha dicho, que a pesar de que la secuencia de instrucciones que se introducen en el ordenador se expresen a través de un lenguaje, lo más parecido a los programas son las obras científicas (mejor que la literatura de ficción), y para ello se ha dicho que el proceso creativo de un programa de computación supone la aplicación de métodos lógicos y elementos matemáticos, propios de la ciencia, razón por la cual el "software" es una obra científica.

Tal pareció, en su momento, la orientación de la jurisprudencia italiana, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Pisa, el 11-4-84, resolvió que el programa de ordenador podía ser calificado como "obra del ingenio, per-

teneciente *latu sensu* a las ciencias, de carácter práctico y didáctico y como tal tutelable en base a la ley sobre derecho de autor".

También fue el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado de Colombia, cuando en sentencia del 14-12-90, que declaró sin lugar la demanda de nulidad del Decreto 1360 del 23-7-89 (el cual reconoció la protección por el derecho de autor de los programas de computación, como "creación propia del dominio literario"), resolvió:

"... el soporte lógico o software, si es una creación del espíritu en el campo científico y es por lo tanto objeto protegible por la Ley sobre derechos de autor".

Pero tal posición no resolvía la verdadera cuestión, ya que las producciones científicas no están protegidas en razón de su contenido, sino de su forma de expresión, razón por la cual, como veremos a continuación, comenzó a ubicarse el "software" entre las obras literarias, en cuanto a exteriorizada por escrito a través de uno o varios lenguajes, aunque simultáneamente se le estime, por su contenido, como de naturaleza científica.

XII. EL "SOFTWARE": ¿UNA OBRA LITERARIA?

Si bien no existen dudas en la actualidad respecto de la protección de los programas de ordenador por el derecho de autor, siempre queda la discusión en torno al género de la obra, es decir, si es literaria o de otra naturaleza.

La discusión tiene, en el fondo, un interés fundamentalmente académico, en cuanto a que cualquiera que sea su género o forma de expresión, las obras literarias y científicas gozan de la tutela por el derecho de autor.

¿Que es obra literaria?

Tradicionalmente se alude a la literatura para designar al género creativo "desde la perspectiva de la belleza y efecto emocional de su forma y contenido", pero cuando las legislaciones autorales y los instrumentos internacionales emplean la expresión "obras literarias", se refieren a todas las "obras escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, y prescindiendo de su valor o finalidad".

Esa concepción amplia de lo que es "obra del ingenio" en general, y "obra literaria" en particular, ya aparece implícita en el Convenio de Berna, no solamente porque el catálogo de creaciones indicado en ella tiene un sentido eminentemente ejemplificativo (al preceder la enumeración de la expresión "tales como", al igual que en la Convención Universal), sino también porque hace comprender en los términos obras literarias y artísticas, a "todas las producciones en el campo literario, científico o artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza..." (art. 1.1, hemos destacado), estilo que es constante en el Derecho Comparado.

Así, la reforma al Título 17 del Código de Leyes de los Estados Unidos de América (artículo 101), amplió el concepto de lo que debe entenderse por obra literaria, al disponer:

"Las obras literarias son obras, distintas de las obras audiovisuales, que son expresadas bajo la forma de palabras, de nombres o de otros símbolos o índices verbales o numéricos, independientemente de la naturaleza de los objetos materiales tales como libros, periódicos, manuscritos, discos fonográficos, películas, cintas, discos o tarjetas en los que ellas estén incorporadas".

Llegamos ahora a otro concepto fundamental desde la perspectiva del derecho autorial:

¿Qué es un escrito?

El Glosario de la OMPI se encarga de aclararnos que es toda clase de obra expresada en forma escrita, cualquiera que sean los signos de la fijación, de manera que el género abarca desde las creaciones literarias stricto sensu hasta las guías prácticas, por ejemplo.

Si armonizamos los términos expresados, resulta que bajo la acepción amplia de "obra literaria" se comprenden un sinnúmero de manifestaciones creativas que utilizan el lenguaje como forma de expresión.

Por ello, serán obras literarias no solamente aquellas que aspiran a expresar la belleza -la novela, el cuento, la narración histórica, el verso-, sino también las que tienen un contenido científico, v.gr.: un libro de geografía, química o biología; o una finalidad informativa, v.gr.: una compilación de datos; o meramente práctica, v.gr.: un recetario de cocina.

Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el derecho autorial, se argumenta que el "software" se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código obje-

to, en un lenguaje natural, como también así se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente preestablecidas, al igual que los idiomas naturales. De allí que por "escritos", desde el punto de vista autoral, se entiendan "todas las clases de obras expresadas en forma escrita, cualesquiera que sean los signos de la fijación", es decir, tanto el lenguaje susceptible de ser leído directamente por el hombre, como el legible a través de una máquina.

A pesar de la oposición de quienes consideran al "software" como un "intruso" en el derecho de autor, el tratamiento del programa de computación como una obra literaria es, al menos en el presente, la posición dominante, como lo demuestra la resolución adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas (CEE), mediante la Directiva del 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual (Trips) en el marco de la Ronda Uruguay; la Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, obligatoria para todos los países miembros del Pacto Andino; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC o NAFTA), vigente entre Canadá, Estados Unidos y México; y el proyecto de acuerdo sobre libre comercio en el ámbito del Grupo de los Tres (G3), integrado por Colombia, México y Venezuela.

En cuanto a la opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Indus-

trial (OMPI), es de hacer notar que en el proyecto de disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor, elaborado por la Oficina Internacional del organismo, al sugerir la redacción del dispositivo atinente a la enumeración ejemplificativa de obras (art.3, objeto de la protección: obras), plantea dos alternativas: la de incluir a los programas de ordenador entre "las obras expresadas por escrito", o la de incorporar a dichos programas en el catálogo, pero como una obra distinta a las escritas.

Sin embargo, la posición de la Oficina aparece reflejada en los comentarios al proyecto, cuando afirma:

"Diversas leyes nacionales establecen la protección del derecho de autor a los programas de ordenador. Lo hacen en dos formas: como una clase de obras literarias (escritos), o como una categoría independiente y separada de las obras literarias. El Artículo 3 contiene ambas variantes. De ellas, sin embargo, la primera parece corresponder mejor a las disposiciones del Artículo 2.1 del Convenio de Berna. Los programas de ordenador son instrucciones expresadas por escrito (en forma de "código de origen") o que pueden a lo sumo, reproducirse por escrito (a partir del "código objeto").

... Es indiferente que tales escritos se expresen en forma codificada, y que se destinen a determinados fines prácticos...

En cualquier caso, la discusión no arroja dudas en cuanto a que, cualquiera sea su ubicación como género creativo, su protección se halla en el derecho de autor.

Y para reclamar esa protección no es necesaria la mención legislativa expresa de los programas de ordenador.

Veamos porque:

1. Siendo una obra literaria (escrita), es objeto de la tutela autoral, desde el momento en que las legislaciones pertinentes otorgan la protección a "todas las obras del ingenio, de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino" (fórmula legislativa de general aceptación), y el argumento es igualmente válido si se considera al "software" una obra científica o un nuevo género de creación.
2. Al estar protegidas todas las obras del ingenio, el catálogo de obras contenido en las leyes es meramente enunciativo, al establecer, por ejemplo, que "se consideran comprendidas entre las obras del ingenio especialmente las siguientes..." u otra fórmula similar.
3. Esa enumeración ejemplificativa aparece también en los Convenios de Berna y Universal, al preceder el catálogo de obras de la expresión "tales como", recogida también en algunas legislaciones nacionales.

XIII. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN EL DERECHO COMPARADO

Un somero panorama sobre la protección de los programas de computación a la luz del Derecho Comparado, arroja los siguientes resultados:

En América Latina, varios son los países que han consagrado expresamente la tutela: uno mediante ley especial, complementaria de la del derecho de autor (Brasil); otros con la aprobación de una reforma legislativa integral (Bolivia, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Venezuela), y en un tercer grupo los que han incorporado a través de breves modificaciones parciales al texto vigente (Chile, México).

A tales leyes debe agregarse, en el marco sub-regional, la Decisión Andina 351 (vigente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), que además de incorporar a los programas de ordenador en el listado enunciativo de obras protegidas indica, como se ha dicho, que los mismos se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

En el resto del mundo, son numerosas las leyes que han aprobado tal mención explícita, entre ellas las de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Hungría, India, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, Reino Unido, Singapur, Suecia, Taiwán, Trinidad-Tobago y Turquía.

Entre las leyes mencionadas, la mayoría se han limitado a agregar a los programas de ordenador en el catálogo enunciativo de obras protegidas, pero algunas han incorporado además, un capítulo especial (o al menos algunas normas concretas) para regular ciertas situaciones específicas de estas obras, v.gr.: El Salvador, España, Francia, Honduras, Japón, Taiwán y Venezuela, así como la Decisión Andina 351.

Pero incluso en aquellos países cuya ley no menciona expresamente a los

programas, la jurisprudencia se ha encargado de aclarar que, estando tuteladas "todas" las obras del ingenio de carácter creador y habida cuenta de la enumeración simplemente ejemplificativa de la ley, el "software" es una creación protegida por el derecho de autor.

En América Latina, por ejemplo, se han producido decisiones judiciales, interlocutorias o definitivas, en Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela (en ésta, antes de la reforma de 1993, que incorporó expresamente a los programas en el listado enunciativo de obras protegidas), siguiendo así la tendencia jurisprudencial existente en otros países donde el programa de ordenador tampoco figura de manera explícita en el listado legislativo de obras objeto de la tutela (v.gr.: Austria, Bélgica, Holanda e Italia).

También en esa situación se ubicó por un tiempo, como fue visto a Francia, cuyos tribunales, antes de producirse la reforma que entre otras cosas, introdujo a los programas de ordenador entre las obras tuteladas (1985), ya habían reconocido la protección del "software" por el derecho de autor.

Por otro lado, como también fue estudiado, están aquellos países cuyas autoridades administrativas con competencia en derecho autoral, han aclarado en su momento, mediante reglamentos, decretos, resoluciones o acuerdos, que no obstante la falta de mención expresa en la ley, los programas de ordenador se encuentran protegidos en el marco de esta disciplina o las oficinas de registro de la producción intelectual, los han admitido para su inscripción.

Por lo que se refiere a la doctrina iberoamericana, aparece expresada

fundamentalmente en las ponencias presentadas en los Congresos Internacionales sobre la protección de los Derechos Intelectuales, realizados en Caracas (1986), Bogotá (1987), Lima (1988), Guatemala (1989), Buenos Aires (1990), México (1991), Santiago de Chile (1992) y Asunción, Paraguay (1993), bajo los auspicios de la OMPI, y en el I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual (Madrid, 1991), organizado por el Ministerio de Cultura de ese país, la OMPI y el Instituto Iberoamericano de Derecho de Autor (IIDA), las cuales, publicadas en los respectivos libros-memoria, coinciden mayoritariamente al señalar la tutela del "software" por el derecho de autor.

Tal ha sido también, la postura asumida por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

XIV. PROBLEMAS JURIDICOS POR RESOLVER

No obstante la protección de los programas de ordenador en el marco del derecho de autor, sea por vía de interpretación en ausencia de mención expresa de la ley, o bien por aparecer en el listado enunciativo de obras, ello no implica que algunos problemas específicos relativos a estas obras estén todos resueltos, especialmente cuando la ley aplicable no contiene disposiciones especiales (como lo hacen generalmente los textos nacionales respecto de las obras cinematográficas), y debe acudirse entonces a la analogía e, incluso, al sentido común.

Veamos algunos de esos problemas y sus posibles soluciones:

El objeto de la protección.

Así como el "software" tiene elementos que son captados directamente por el hombre y constituyen la "interfase de usuario", también lo conforman "elementos ocultos", es decir, la estructura interna del programa no legible por el ser humano, sino a través de la máquina y que constituye el "código-objeto".

Estos "elementos ocultos" forman parte de la expresión creativa y son susceptibles de plagio, cuando el usurpador "maquilla" la presentación externa del programa (generalmente en la forma como se presenta en la pantalla), pero copia la estructura interna de la obra; o a la inversa, es decir, desarrolla su propio "código-fuente", pero con el ánimo de confundir al público y competir deslealmente con el titular de los derechos sobre el "software" que desea defraudar, imita los elementos que conforman la "interfase de usuario", del programa originario.

Por otra parte, la función final que utiliza el usuario del "software" es el programa aplicativo (v.gr.: el procesador de textos, la hoja de cálculo, etc.), pero éste requiere de un "software" pre-existente, llamado programa o sistema operativo (v.gr.: D.O.S., Windows), que constituye el "ambiente" bajo el cual opera el programa de aplicación.

A los efectos de evitar confusiones en el intérprete de la ley y evitar sentencias que, por ejemplo, descartan el plagio cuando lo usurpado es el "elemento oculto" del programa, o que desecharan la tutela del programa de aplicación, resulta conveniente aclarar expresamente que la protección se extiende a "cualquier forma de expresión de un programa de ordenador", como

lo dispone la Directiva Europea del 14-5-91 o más explícitamente, al estilo de Decisión Andina 351 (inspirada en este aspecto en los trabajos preparatorios para un eventual Protocolo al Convenio de Berna), que la tutela comprende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código-fuente o de código-objeto.

La autoría y la titularidad.

Para la mayoría de las legislaciones de tradición latino-germánica, resulta un principio fundamental el que la condición de autor sólo pertenece a la persona física que realiza la creación intelectual y en consecuencia, es él que tiene la titularidad originaria de los derechos sobre la obra, lo que no impide que una persona jurídica, mediante disposición legal, por cesión entre vivos o mortis causa, pueda ostentar la titularidad derivada de tales derechos.

La complicación no se presenta si el "software" es una obra individual (pues coinciden en la misma persona las condiciones de autor y de titular originario del derecho), ni cuando es una obra en colaboración (porque los autores pueden ser perfectamente identificados), sino en los muchos programas de ordenador (especialmente los "software standard" o "software paquete"), que tienen las características de obra colectiva, es decir, la creada por varios autores bajo la iniciativa y responsabilidad de otra persona que la publica con su nombre y donde las diversas participaciones creativas -sea por el número de participantes, bien por el carácter indirecto de esos aportes-, se fusionan en el conjunto, de modo que resulta imposible identificar

las distintas contribuciones y sus respectivos autores.

La situación se dificulta, cuando la ley aplicable no contiene fórmulas expresas para atribuir la titularidad de los derechos en las obras colectivas.

De ser el caso, el problema se resolvería aplicando la norma de la legislación nacional relativa a las obras anónimas (porque tales programas "standard" no indican el nombre de los autores), según la cual quien las hace publicar bajo su nombre (en el caso de los programas, el productor), ostenta la titularidad por efecto de la ley de los derechos o en todo caso, ejerce la representación de los autores de la obra.

Sin embargo, es aconsejable que en reformas actualizadoras de las leyes nacionales, se disponga expresamente, o una titularidad legal de los derechos en favor del productor, o una presunción "iuris tantum" de cesión de los derechos patrimoniales por parte de los autores del "software" al productor, solución ésta recogida, por ejemplo, en las leyes de El Salvador, Honduras y Venezuela.

También respecto de la autoría y la titularidad, se presentan inconvenientes por solucionar cuando los programas -como ocurre en la mayoría de los casos-, son creados por el autor bajo una relación laboral o mediante contrato de obra por encargo, lo que hace surgir dificultades, especialmente si la ley aplicable no contiene fórmulas expresas en cuanto a la titularidad de los derechos sobre las obras creadas en cualquiera de esas modalidades y nada se ha pactado taxativamente en el contrato de trabajo o de obra por encargo, según los casos.

La solución más cercana a los programas de ordenador parece ser la

de las obras audiovisuales, donde buena parte de las leyes nacionales conceden al productor, salvo pacto expreso en contrario, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, o presumen, a menos que se haya convenido otra cosa, una cesión en su favor de tales derechos de explotación.

En el caso específico de los programas de ordenador creados bajo una relación laboral, la ley francesa (a partir de la reforma de 1985), no obstante el dispositivo general según el cual la existencia de un contrato de servicio no lleva consigo ninguna derogación de los derechos reconocidos al autor, establece como excepción, que en los soportes lógicos de ordenador creados por empleados en el desempeño de sus funciones, todos los derechos atribuidos a los autores pertenecen al empleador.

También la Directiva Europea dispone, que si un trabajador asalariado crea un programa en el cumplimiento de las labores que le han sido encomendadas o siguiendo las instrucciones del empresario, "la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de ordenador así creado corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario" (artículo 2, *in fine*).

Los derechos morales.

Un segundo problema se plantea en torno a los "derechos morales", consagrados en la mayoría de las legislaciones de tradición latino-germánica con el carácter de inalienables e irrenunciables.

El inconveniente no sólo se presenta en relación al derecho de paternidad (donde en los programas con ca-

racterísticas de "obra colectiva" es en la práctica, imposible de reconocer, razón por la cual se publican como anónimas, bajo el nombre del productor), sino también respecto del derecho de integridad.

Pero resulta una exageración afirmar que los "derechos morales" no existen en relación con los programas de ordenador.

En efecto, cuando se trata de un "software" individual (es decir, creado por una sola persona), lo que ocurre en muchos programas creados "a medida", la identificación del autor es perfectamente posible y tiene derecho a ser reconocido como tal en la obra.

Del mismo modo, el derecho de integridad también puede invocarse. Pléñese, por ejemplo, en un programa creado para efectuar operaciones financieras lícitas que es modificado con el fin de cometer un delito informático.

Lo que sí es cierto es que el goce y el ejercicio de los derechos morales en los casos de programas "standard" se atenúa, pero ello no es exclusivo del "software", ya que la situación también se plantea en el caso de los diccionarios, enciclopedias y otras obras colectivas.

Así la Casación francesa, afirmó:

"... aunque el autor de una contribución a una obra colectiva sigue estando investido del derecho moral del autor al respeto de su obra, ese derecho está limitado por la naturaleza de la obra, que impone la fusión de la contribución del autor dentro de un conjunto, de manera que el responsable de la publicación tiene derecho a aportar a las contribuciones de los diferentes au-

tores las modificaciones que justifique la necesaria armonización de la obra en su totalidad".

Por ello, lo que sí es cierto es que los programas "paquetes" son realizados por un sinnúmero de programadores de complicada identificación, quienes además rotan frecuentemente en diversos empleos, sin que parezca posible suponer que cada uno de ellos, como coautores, pueda efectivamente oponerse a deformaciones o mutilaciones de su respectivo aporte, de por sí difícil de identificar e individualizar.

En esos casos, como hemos dicho comunes a las obras colectivas, no parece posible admitir -al menos desde una posición latina-, una cesión de los derechos morales por parte de los autores al productor, dado que son inalienables.

A falta de solución legal, es posible aplicar la norma que pueda estar prevista en relación con la obra anónima, caso en el cual, quien la publica bajo su responsabilidad -en el caso del "software", el productor-, detenta -en nombre propio o por mandato conferido por la ley, según el sistema nacional acogido-, el ejercicio de los derechos hasta tanto el autor revele su identidad; o la que contemple la legislación aplicable en relación con las obra colectiva, que atribuya al responsable de la publicación la titularidad de los derechos sobre la misma.

Una propuesta de solución, en caso de una reforma legislativa, sería la de establecer que salvo pacto expreso en contrario, la cesión presunta de los derechos patrimoniales al productor, implica la autorización a éste para la "defensa" -que no la titularidad-, de los derechos morales sobre la obra, en la

medida necesaria para la explotación de la obra, como lo han consagrado las leyes de El Salvador, Honduras y Venezuela.

La duración del derecho.

El periodo general de protección, calculado sobre la vida del autor y un tiempo después de su muerte, solamente es aplicable a los programas de computación cuando se trata de una obra individual, pues no hay problema que resolver al aplicar el plazo "post mortem auctoris"; o si es una obra en colaboración, porque se cuenta a partir del co-autor que sobreviva a los demás.

Pero sabemos que no es el caso común en los programas de computación, la mayoría de los cuales revisten las características de las obras colectivas.

A falta de disposición legal expresa, debe aplicarse el dispositivo atinente a las obras anónimas, que cuenta el plazo de protección a partir del año de la primera publicación o a falta de ésta, de su realización.

También en este caso, cualquier modernización legislativa debería apuntar a uniformar el plazo de tutela de manera expresa, como en las obras colectivas y en las cinematográficas, de manera que el periodo se calcule a partir del año de su primera publicación o en su caso, de la realización de la obra, tomando en cuenta siempre el lapso mínimo de tutela de cincuenta años contemplando en el Convenio de Berna, o el periodo mayor que al efecto consagre el legislador nacional.

El derecho de transformación.

Si bien es común a todas las obras del ingenio, el derecho de transforma-

ción o elaboración presenta una singularidad en el caso de los programas de computación, ya que el usuario final con el objeto de adaptarlo a sus necesidades particulares, le realiza modificaciones las cuales, salvo norma que las permita, resultarían ilícitas. De allí que una solución posible sería la de acoger, por ejemplo, la solución española (y en similar sentido la Decisión Andina 351), cuando dispone que no constituye transformación, a los efectos del derecho exclusivo reconocido al autor, la adaptación de un programa realizado por el usuario para su utilización exclusiva y en la misma orientación, el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI para leyes nacionales en derecho de autor.

En cualquier caso, dicha transformación solamente puede destinarse al propio usuario (como lo dispone expresamente la Decisión Andina), pues la versión así obtenida no puede distribuirse a terceros, ya que sería contrario a los "usos honrados", es decir, lesivos al derecho de explotación reservado al titular de los derechos sobre la creación.

La introducción del programa en la memoria del equipo.

El uso de un programa de computación implica su introducción en la memoria del aparato, lo que supone entonces su fijación en un soporte material, característica de la reproducción, exclusiva del autor e ilícita sin su consentimiento.

Pero es imposible pretender que se adquiera o licencie un programa que no pueda ser usado, de manera que la autorización para esa introducción en la memoria tendría que resultar impli-

cita, pero como toda excepción al derecho de explotación debe ser objeto de aplicación restrictiva; sería una interpretación contra lege asimilar esa reproducción a cualquier otra permitida por la ley, o darle carácter implícito a la autorización.

De allí que, como lo han resuelto algunas legislaciones (v.gr.: España), no constituye reproducción a los efectos del derecho exclusivo del autor, la introducción del programa en la memoria interna del equipo, a los solos efectos de su utilización por el usuario o en la variante elegida por las recientes leyes de El Salvador, Honduras y Venezuela, según las cuales esa introducción constituye una utilización lícita.

En cualquier caso, como lo prevé la Decisión andina 351, no es legítima la introducción del programa en la memoria, salvo autorización del titular, cuando se realiza para su aprovechamiento por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo.

La copia de seguridad.

El soporte magnético original que contiene la secuencia de instrucciones dirigidas al computador, puede ser fácilmente dañado o destruido, lo que hace que el usuario lo reemplace con una copia tomada del mismo original, siempre que este último quede a resguardo, a fin de obtener una nueva duplicación si la primera copia se daña, extravía o destruye.

Pero esa copia constituye un acto de reproducción, reservado a la potestad exclusiva del titular de los derechos, a menos que una norma expresa disponga lo contrario o haya sido

autorizada en el contrato de enajenación del soporte original o en la licencia de uso.

De allí la conveniencia de establecer como una excepción al derecho de reproducción la "copia de seguridad" del programa de ordenador, como ya ha sido acogido en varias legislaciones (v.gr.: El Salvador, España, Honduras, Venezuela y Decisión Andina 351) y es sugerido por el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI.

De más está decir que la reproducción permitida se refiere a un único ejemplar, para fines de archivo y de sustitución, en su caso, del licitamente adquirido, para el caso de extravío, destrucción o inutilización del original, pero no para el caso de extravío, destrucción o inutilización del original, pero no para su utilización simultánea, ni mucho menos en el caso de las copias que realizan algunos usuarios corporativos "que poseen instalaciones constituidas por múltiples computadoras y que utilizan este ardid para evitar el costo de adquirir una licencia para cada uno de ellos".

De allí que la Decisión Andina 351, por ejemplo, disponga expresamente que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, requiere de la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de salvaguarda.

La descompilación.

Es posible que dos programas independientes no puedan interconectarse, es decir, no puedan funcionar juntos y ninguno de los productores de los "software" preexistentes elaboren un "programa puente" que permita esa interconexión.

De ser así, el usuario legítimo de ambos programas puede aspirar a que se le permita lograr la interoperabilidad de ambos programas, para lo cual, debe utilizar la "ingeniería inversa", es decir, mediante la descompilación de al menos uno de los programas originarios, a través de la reproducción del código y la traducción de su forma, con el objeto de lograr la interconexión de todos los elementos de un sistema informático.

Esa descompilación, de no estar expresamente permitida, sería ilícita, porque se efectúan actos de reproducción y traducción, y exceden, por lo demás, los términos usualmente contenidos en las licencias de uso concedidas por el titular del derecho sobre el programa.

De allí que, de considerarse procedente esa excepción como una limitante al derecho exclusivo de utilización, debe ser objeto de una regulación legislativa expresa.

En ese sentido, la Directiva Europea del 14-5-91 (artículo 6), exime del régimen de autorización por parte del titular de los derechos sobre el programa de ordenador, la reproducción del código y la traducción de su forma, cuando sea indispensable para obtener la información necesaria con el fin de lograr la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que:

1. Que la descompilación sea efectuada por un usuario lícito del programa.
2. Que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta a su disposición, de manera fácil y rápida.
3. Que la descompilación se limite estrictamente a las partes del pro-

grama original necesarias para lograr la interoperabilidad.

Sin embargo, la interconexión así obtenida no puede:

1. Utilizarse para fines distintos a la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
2. Comunicarse a terceros, salvo cuando sea necesario a los efectos de la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
3. Emplearse para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

En cualquier caso, la excepción comentada no puede afectar los "usos honrados", es decir, interpretarse de manera que su aplicación perjudique de modo injustificado los legítimos intereses del titular del derecho o sea contraria a una explotación normal del programa informático.

XV. LA TUTELA INTERNACIONAL

Generalidades.

Considerados, como se ha visto, obras del ingenio protegidas por el derecho de autor, la esfera natural de la tutela de los programas de computación en el marco internacional se encuentra en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y la Convención Universal sobre derecho de autor.

Y no puede ser de otra manera ya que siendo "obras literarias" o "expresadas por escrito", cualquiera que sea la modalidad que se adopte, los programas de computación encuadran en la enumeración ejemplificativa de ambos instrumentos.

Elo es de fundamental importancia en razón de la aplicación del principio convencional, reconocido en ambos tratados, relativo al "trato nacional", por el cual los Estados Contratantes se obligan a reconocer a las obras de los demás países miembros, la misma protección que se otorga a sus propias obras nacionales.

El "software" en un eventual Protocolo al Convenio de Berna.

Los trabajos preparatorios para la elaboración de un eventual Protocolo al Convenio de Berna y las sesiones de los comités intergubernamentales de expertos convocados al efecto, no han dejado de plantear las discusiones doctrinarias en torno a la ubicación del "software", como obra protegida por el derecho de autor.

Ya la Oficina Internacional de la OMPI reseña las objeciones planteadas en torno a la tutela por esta disciplina, en cuanto a que la finalidad de los programas de ordenador tienen poco que ver con la noción de obra literaria o artística; que el programa-objeto no puede ser percibido directamente por el ser humano; que la mayoría de los programas están hechos sobre elementos de sub-rutinas y por tanto no pueden considerarse originales; que las leyes sobre derecho de autor no pueden aplicarse a estas obras sin la incorporación de normas específicas; que el período general de

protección es excesivamente extenso; y que el derecho de autor no protege los algoritmos, que son el elemento creativo más importante en la elaboración de un programa.

A su vez, la misma Oficina comenta que cuando por vía legislativa o jurisprudencial se acordó la tutela del "software" por el derecho de autor, también se aclararon esas interrogantes, al señalar que los programas de ordenador son básicamente escritos, sin que importe su finalidad, como también lo son los escritos científicos y aquellos que tienen un objetivo utilitario o comercial; que los programas, en su código-objeto pueden recuperarse "descompilados", en forma disponible para el ser humano; que de ser cierta la desprotección de las obras legibles por máquina, casi todas las categorías podrían quedar sin protección en el futuro, porque la rápida evolución de la tecnología de ordenadores hace que la mayoría de las creaciones sean hoy incluidas en sistemas informáticos en forma de código-objeto; que la necesidad de contar con disposiciones específicas en las legislaciones autorales, para resolver algunos problemas típicos de ciertas obras, no significa que la protección a un determinado género creativo sea ajena al derecho de autor; que salvo algunos programas simples, hay suficiente espacio para la creatividad de los programas, la mayoría de los cuales son aceptados como obras; que el pretendido problema de la excesiva duración de la tutela, es meramente académico, sin consecuencias prácticas; y que nada de extraño tiene la desprotección del algoritmo -como el derecho de autor puede ofrecer una protección apropiada, sin crear obstáculos infranqueables

a la creación independiente de dichos programas.

Por otra parte, no obstante la tendencia dominante de ofrecer la protección al "software" por el derecho de autor y la opinión creciente que apunta hacia la necesidad de incorporar a las leyes nacionales algunas disposiciones específicas, la introducción de un articulado atinente a los programas en un eventual Protocolo al Convenio de Berna no dejó de crear polémicas en las reuniones técnicas, ya que para algunas delegaciones esa incorporación podría interpretarse como que el actual texto de la Convención no obliga a los Estados miembros a aplicar el instrumento a los programas de ordenador, no obstante que para la mayoría de los participantes, el "software" ya está protegido por el Convenio.

De allí que la posible introducción de un articulado sobre los programas de computación en un futuro Protocolo, esté antecedida de una disposición interpretativa, según la cual el "software" como obra del ingenio, ya se encuentra protegido por el Convenio de Berna.

Siendo entonces mayoritaria la opinión de considerar conveniente un conjunto de disposiciones típicas atinentes a los programas de ordenador y aun cuando la redacción definitiva del futuro Protocolo ha de esperar algún tiempo, los trabajos preparatorios y las deliberaciones de los comités gubernamentales convocados permiten visualizar que dicho instrumento adicional contendrá en esta materia, un articulado especial sobre los aspectos siguientes:

1. La protección reconocida a los programas de ordenador será la mis-

ma que la prevista en el Convenio de Berna para las obras literarias y artísticas, salvo alguna excepción expresa.

2. La noción de "software" comprende tanto los sistemas operativos como los programas de aplicación, sea en forma de código-fuente o de código-objeto.

3. La determinación de los titulares del derecho de autor sobre los programas, queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclama.

4. La "copia privada" permitida se restringe, en los programas de ordenador, a la "copia de seguridad", salvo alguna otra excepción explícita y a menos que el titular del derecho haya autorizado otra cosa.

5. Queda diferido a las legislaciones nacionales el permitir al adquirente legítimo de un programa de ordenador, efectuar sin autorización del titular del derecho de autor, una descompilación del programa en forma tal, que su codificación y estructura puedan examinarse, para lograr su interfuncionamiento con otros programas creados independientemente, siempre que dicha información no pueda obtenerse fácilmente de otras fuentes y que los elementos así obtenidos no se utilicen para realizar un programa sustancialmente similar.

XVI. EL "SOFTWARE" EN EL DERECHO DE AUTOR

¿Influencia o contaminación?

No puede negarse que en alguna medida, el reconocimiento del programa de computación como una obra del ingenio, ha contribuido a destacar la

importancia cultural y económica que en el mundo actual tienen los derechos intelectuales.

Para quienes se han opuesto a ese reconocimiento en el marco del derecho de autor, ello a constituido una "contaminación", porque se ha desvirtuado el concepto tradicional de lo que es la literatura y el arte; para los defensores de la incorporación, ello constituye una "influencia positiva", gracias a la cual se ha impulsado en los años recientes todo un movimiento internacional dedicado a la búsqueda de fórmulas que garanticen la protección efectiva de los derechos de autor y no solamente respecto del "software", sino en favor de todas las manifestaciones creativas.

A nuestra manera de ver, resulta exagerado señalar que el reconocimiento de los programas amenace la existencia misma del derecho de autor, lo que no tiene porqué ocurrir, como tampoco sucedió, en su momento, con la protección de la cinematografía, la aparición de las grabaciones sonoras, o el surgimiento de las transmisiones por satélite o la televisión por cable.

De otro lado, la influencia de la industria del "software", al destacar los inmensos daños que la piratería le ocasiona, ha estimulado a los legisladores nacionales a tipificar como delitos graves las infracciones a los derechos de reproducción, lo que ha beneficiado a los titulares de derechos sobre otras obras también susceptibles de la misma violación, y que por muchos años esperaron, a veces vanamente, por esa tutela penal.

Y tampoco puede olvidarse que en alguna medida gracias al reconocimiento del programa de computación como obra protegida por el derecho de au-

tor, esta disciplina ha sido incluida en las mesas de negociaciones internacionales sobre integración y que también ha tenido su influencia en la búsqueda de actualizar los instrumentos especializados, incluso para incorporar disposiciones que garanticen la observancia de los derechos por parte de los países adherentes.

Pero toda innovación produce siempre algunos traumas y de allí la necesidad de incorporar normas expresas en las legislaciones autorales, para resolver los problemas específicos de los programas de ordenador (como muchas leyes las contienen en relación con las obras audiovisuales o las de artes aplicadas, por ejemplo), a fin de evitar que la indebida aplicación analógica de las soluciones propias del "software" a otras obras del ingenio, repercuta negativamente en el camino ya ganado por los autores de diferentes géneros creativos.

XVII. LA PIRATERIA DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION

Algunas reflexiones.

La necesidad para los países en desarrollo de estimular una industria de "software" nacional, constituye un reto y una oportunidad para aquellos muchos que poseen el equipamiento técnico necesario y el recurso humano adecuado, para producir un sinnúmero de programas de aplicación "standard" y a medida, capaces de satisfacer un sector del mercado y con posibilidades de competir en el exterior bajo condiciones ventajosas de calidad y precio.

A ello se unen las inversiones nacionales y extranjeras en el área de la distribución, publicidad, venta y asistencia técnica relacionada con programas producidos en el exterior de manera que, incluso en estos programas, el valor agregado nacional puede superar las remesas que por concepto de "regalías" deben remitirse al titular de los derechos en el país de origen.

Pero el desarrollo de todas esas actividades industriales y comerciales no se estimula, mientras se mantenga generalizado el ilícito consistente en la fijación u obtención de copias no autorizadas de los programas de computación, razón por la cual esa modalidad delictiva es considerada como un delito contra la economía nacional.

Siguiendo a Millé, se señala que la reproducción no autorizada del "software" puede revestir cualquiera de las modalidades siguientes:

1. La venta clandestina por parte de empleados de las propias productoras, de copias de programas, especialmente los de poca difusión y alto costo.

2. La imitación fraudulenta del producto original, simulando uno legítimo, mediante la copia idéntica de la presentación exterior del programa lícito, lo que incluye la falsificación de las denominaciones, marcas, logos, etiquetas, envoltorios, etc., de manera que el consumidor supone haber adquirido un ejemplar de circulación legal.

3. La copia con fines comerciales que realizan comerciantes inescrupulosos, con la finalidad de vender a sus clientes (o entregarles "gratuitamente" por la adquisición del equipo), programas usurpados y grabados en "diskettes" o en los "discos duros" del computador y a veces, acompañados

de la reproducción reprográfica de los manuales de instrucción.

4. La venta clandestina o descargada que realizan comerciantes minoristas, dedicados a la reproducción y comercialización de copias de programas, generalmente "a pedido", llegando incluso a elaborar sus propios catálogos de "software" disponibles.

5. La copia ilícita que realizan algunos usuarios corporativos, efectuada en múltiples computadores y que utilizan ese mecanismo para evitar el costo de adquirir un ejemplar legítimo por cada equipo, o la autorización o licencia de uso del programa en cada uno de los equipos. Esa modalidad, alegada a veces como "lícita" por algunos interesados, es igualmente ilegal, porque no se trata de una copia "personal" con fines de resguardo o seguridad, sino que afecta los denominados "usos honrados", porque atenta contra la explotación normal de la obra y causa un perjuicio injustificado al titular del derecho de reproducción.

6. Las reproducciones facilitadas por los "clubes de usuarios", quienes mediante sistemas de préstamo o alquiler, suministran los originales (o copias) a los "afiliados", por el tiempo necesario para su duplicación.

7. La copia realizada por usuarios finales individuales, con destino al propio uso no licenciado del "software" por parte de terceros, generalmente por intercambio entre amigos o relacionados, efectuada sobre la base de ejemplares originales o de copias y que generalmente se acompañan de fotoduplicaciones de los soportes gráficos.

Cada una de esas prácticas tipifica un ilícito, generalmente de carácter penal, en la mayoría de las legislaciones nacionales.

En la jurisprudencia latinoamericana existen muchos pronunciamientos dictados contra una o varias de las mencionadas modalidades de piratería.

Así, la justicia penal argentina viene decretando desde 1988, medidas de prisión preventiva y embargo de dineros o bienes, contra quienes han comercializado sin autorización copias de programas y en la esfera civil, los tribunales competentes han ordenado medidas cautelares de cese de la reproducción del programa y secuestro de todos los ejemplares reproducidos, en orientación acogida también por los tribunales uruguayos.

En Colombia, una sentencia dictada en la jurisdicción penal condenó a pena privativa de libertad a quien se le encontró culpable de duplicar y comercializar, sin autorización programas de computación.

De otro lado, se han producido convenimientos favorables a las productoras de "software", homologados judicialmente, ante tribunales de Brasil y Chile, frente a reclamaciones intentadas contra usuarios corporativos que duplicaban internamente los programas adquiridos para su uso en múltiples equipos, lo que también ha ocurrido en varios procesos instaurados en Venezuela.

Jurisprudencia

AIREADORES PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

Sentencia comentada

*Dra. Graciela Road D'Imperio **

■ INTRODUCCION

La sentencia en estudio, confirma la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que deniega la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad para lo denominado "AIREADORES", en virtud de no estar comprendido en los arts.1 y 2 del Decreto-Ley N° 14.549 de 29/7/76.-

■ MARCO NORMATIVO

El Decreto-Ley N° 14.549 de 29/7/76, contiene normas sobre patentes de Modelo de Utilidad y Modelos o Diseños Industriales.-

Para su redacción se tuvo en cuenta la previsión contenida en el Art.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la necesidad de otorgar protección a pequeñas novedades técnicas, que no tenían cabida -por su importancia menor- como patentes de invención.

A estas invenciones secundarias, se les aplica las disposiciones de la Ley de Patentes (Ley N° 10.069 de 12/12/

41) y sus Decretos Reglamentarios, en cuanto sea pertinente.-

Estas invenciones menores conservan los rasgos esenciales de las patentes de invención, tienen que cumplir los requisitos de novedad, aplicación industrial (Art.1º) y altura inventiva, la que debe responder a las características señaladas por el Art.2º de la norma legal.-

Dicho artículo, define con toda precisión el concepto de Modelo de Utilidad como toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importe una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados.-

Es decir, que se tutela la modificación nueva que se aporta a la disposición o forma de un objeto conocido, que lo mejora funcionalmente.-

Estas invenciones menores, se diferencian de las Patentes de Invención por su altura inventiva y ello es tenido en cuenta por el Estado en el momento que otorga el derecho exclusivo de explotación, se les concede un plazo de cinco (5) años, prorrogable por cinco (5) años más.-

1 Directora de la Asesoría Jurídica de la DNPI.

Es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a través de su Departamento de Patentes, que determina antes de conceder una Patente de Modelo de Utilidad si ésta es o no patentable, por medio del análisis de las memorias descriptivas, dibujos y reivindicaciones presentadas por el solicitante; los técnicos de tal Departamento estudian el invento y determinan si el mismo cumple con los requisitos legales para su patentabilidad, teniendo facultades para denegar la concesión de la misma, como ha acontecido en el caso en estudio, a este sistema se le denomina sistema atributivo o de examen previo.- Se entiende que este sistema es más racional, puesto que determina la esencia del derecho de patentes: novedad, aplicación industrial y altura inventiva.-

■ CASO EN EXAMEN

La defensa que esgrima la firma solicitante de la Patente de Modelo de Utilidad desestimada, es que los Modelos de Utilidad existentes son simples infladores de globos, en cambio el que es objeto de su patente es apto para otras funciones, como ser, limpieza de instrumentos musicales.....-

La demandada argumenta, que lo que se pretende patentar tiene similitud con los "aireadores" ya registrados para inflar globos, siendo por tanto confundibles, ambos registros, no podrían coexistir.-

La sentencia acertadamente hace énfasis en que el antecedente oponible y la Patente de Modelo de Utilidad de que se trata presentan el mismo mecanismo, no siendo relevante el rol que cumple un simple "acople" que permitiría esa otra utilización con fines de

limpieza que argumenta el actor.- Que en definitiva la situación planteada no está contemplada por el Art.1º y 2º de la Ley Nº 14.549, ya que sólo son registrables o modelos patentables, los que presentan "mejor" utilización o "mejor" resultado en cuanto a la función a que están destinados, lo que no sucede en el caso, ya que los aireadores en conflicto "pueden ser utilizados en similar forma", no teniendo uno, una función diferente y propia de la que carezca el otro.-

La sentencia examinada, entiende que la función utilitaria en las Patentes de Modelo de Utilidad en conflicto, es la misma y acorde con la legislación vigente, debe protegerse aquellas soluciones técnicas nuevas que han de valorarse por su mejor utilidad o mejor resultado en el campo industrial.-

//tevideo, 23 de marzo de 1992
No. 243

VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: LAGUARDA, ALFONSO CARLOS con ESTADO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Acción de nulidad. (No. 304/986).

RESULTANDO:

1) Que con fecha 6-VIII-86, compareció el actor entablado demanda anulatoria (fs.1-2 vta.). Mediante la misma impugna de nulidad la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía, por la que con fecha 18-XI-85, se deniega su solicitud de "Patente de modelo de utilidad" para los denominados "Aireadores".

Considera que el rechazo de la solicitud, es arbitrario, por cuanto otros modelos que existen, son simples infladores de globos, y en cambio éste es apto para otras funciones como ser limpieza de instrumentos musicales, de precisión, etc.

La resolución deberá ser anulada, y así lo deja solicitado.

II) Que a fs. 4-4 vta, se contesta la demanda señalando la falta de fundamentación de la pretensión anulatoria. Y se menciona expresamente que lo que pretende patentarse, tiene similitud -y por ende confundibilidad e imposibilidad de registros marcatorios- con los registrados "aireadores" para inflar globos (Etanislao Díez S.A.).

Se remite a los informes de autos (AA a fs. 6 y a fs.10) pide se desestime la demanda anulatoria.

III) Que la prueba de autos es la certificada a fs. 37. Luego alegó de bien probado el actor a fs. 38-40 y no habiéndolo hecho, la fue acusada rebeldía al demandado a fs. 41.

Se escuchó el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por dictamen No. 1158 del año 1991 (fs. 100-101), aconsejó la confirmación del acto por compartir los argumentos del demandado.

Efectuado el pasaje a estudio, se llamó para sentencia la que se acordó legalmente.

CONSIDERANDO:

I) Que se han cumplido en forma satisfactoria los presupuestos formales habilitantes del presente accionamiento, corresponde tener por correctamente agotada la vía administrativa previa, y así ingresar al mérito o cuestión de fondo.

La demanda se interpuso correctamente, en tiempo y forma.

II) Que se trata en definitiva de establecer la legitimidad o no de la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial de fecha 18-XI-85, por la que no se autoriza el registro de "Patente de Modelo de Utilidad", presentado por el actor y que recibiera la oposición de Etanislao Díez S.A..

El tema a resolver y la posición de cada parte al respecto, ya se adelantaron en los Resultados I y II del presente fallo. O sea que mientras el actor considera que el rechazo de su solicitud de registro marcatorio es arbitrario, el demandado compartiendo

la opinión del oponente estima que por su confundibilidad, ambos registros no pueden coexistir.

En tales términos se ha planteado la contienda.

III) Que a juicio del Cuerpo, asiste razón a la demanda, por lo que la demanda anulatoria será desestimada.

En efecto, fundamentando su solicitud de registro, el actor expresa que el Aireador inflador de globos de una empresa "Fantasías S.A." y que trabaja Etanislao Díez S.A. (denominación comercial: Bazar Mitre), no es similar a su producto, lo que no impide la coexistencia de registros.

No le asiste razón y ello surge muy claramente del Informe de Sección Patentes (AA en 44 fs. a fs.6, el que comparte la División Jurídica del Ministerio de Industria y Energía).

De ahí se concluye que el "aspecto constructivo" de ambos aireadores es totalmente similar, con pequeñísimas diferencias que no cambian la conclusión anterior. En lo patentable hay pues, un antecedente oponible que impide el registro. Parecería pretender fundar las diferencias, en cuanto al uso o utilización en el sentido de que el que pretende registrar el actor, está diseñado y construido para otros usos (limpieza...) mientras que el de E. Díez S.A. sería sólo apto para el inflado de globos.

En rigor, ambos presentan el mismo mecanismo (émbolo aspirante e impelente) no siendo relevante el rol que cumple un simple "acople" que permitiría esa otra utilización con fines de limpieza, que pretende el actor.

En definitiva, no es un caso contemplado por la ley (arts. 1 y 2 de la Ley No. 14.549) ya que sólo serían registrables o modelos patentables «en el caso», los que presentan "mejor" utilización o "mejor" resultado, en cuanto a la función a que están destinados. Nada de ello se da en el caso, ya que el "aireador", que pretenden registrar el actor y el del oponente pueden ser utilizados en similar forma, no teniendo el del demandante una función diferente, y propia de la que carezca el otro.

Por los fundamentos expuestos y los coincidentes del Sr. Procurador del Estado, en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal,

FALLA:

Confirmando la resolución impugnada y en su mérito, desestimando la demanda anulatoria.

A los efectos fiscales, fijanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de N\$ 300.000 (nuevos pesos trescientos mil).

Oportunamente, previo desglose de los antecedentes administrativos agregados, archívese.-

Dra. A. PEREIRA NUÑEZ de BALESTRINO

Presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Dr. LUIS ALBERTO GALAGORRI

Ministro del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Dr. MANUEL DIAZ ROMEU

Ministro del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Dra. MIREYA MARTINEZ de ATANASIU

Ministra del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Dr. WALDEMAR BURELLA

Ministro del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Dra. TERESA L. FIANDRA

Secretaria

Información General

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA

*Dr. Jorge Otamendi **

LAS PATENTES DE INVENCION

a) Marco Normativo

El derecho de propiedad que se le reconoce a todo inventor sobre su invento, está consagrado en la Constitución Nacional. El art. 17 establece en su parte pertinente que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley".

Argentina ha firmado dos tratados que contienen normas sobre patentes de invención y que por tanto, constituyen normas de rango superior a la ley. Se trata de la Convención de Montevideo, del 16 de enero de 1889 y del Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial (arts. 1 a 12 del Acta de Lisboa -aprobado por Ley 17011-, y 13 in fine del Acta de Estocolmo -aprobado por Ley 22195).

La norma constitucional antes citada fue plasmada en la Ley 111, del año 1864, sobre Patentes de Invención, que rige hoy la materia. Distintas normas reglamentan esta ley, como así

también disposiciones de la autoridad administrativa, hoy denominada Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial.

La Ley 111 se encuentra en vías de ser derogada. Un proyecto de ley está siendo estudiado en la actualidad, en el Congreso de la Nación. Se estima que en el curso del próximo año será sancionado. El proyecto, prevé importantes modificaciones con relación al régimen actual. Entre ellas están, la extensión del plazo de duración a 20 años a partir de la presentación de la solicitud, la patentabilidad de los productos farmacéuticos, la extensión del concepto de explotación a supuestos de importación, la protección de los modelos de utilidad, la modificación del plazo para explotar y la inclusión de las licencias obligatorias para los casos de falta de explotación, entre otras. Además, es intención del Poder Ejecutivo el adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

b) El sistema actual

i. Materia patentable

La ley vigente y su interpretación administrativa, permiten afirmar que el marco de la materia patentable en Ar-

Presidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina.

entina es hoy muy amplio. Excepción hecha de los productos farmacéuticos, son patentables "los nuevos descubrimientos o invenciones en todos los géneros de la industria". Pueden gozar de este derecho, tanto los inventos logrados en el país, como los logrados en el extranjero. Son patentables los nuevos productos, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado o producto industrial. En la práctica se conceden patentes para invenciones en el terreno de la biotecnología, para prospección de suelos, para software íntimamente relacionado con hardware, entre otras.

Los requisitos para la patentabilidad son pues, el carácter industrial, la novedad absoluta y la licitud. La autoridad administrativa exige también, con cierto fundamento en la ley, el mérito o altura inventiva.

ii. Clases de patentes

Hay distintas clases de patentes. La patente ordinaria, la patente de perfeccionamiento, la patente precaucional y la patente de reválida.

Patente Ordinaria.

Tiene una duración de 15 años a partir de la fecha de concesión, pese a que la ley prevé que puede concederse por plazos de 5, 10 o 15 años, la práctica es concederlas por este último. Es la patente más habitual.

PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO

También llamada patente adicional. Se concede a quien mejore una patente anterior. Se concede por un

plazo máximo de 10 años, pero dicho plazo no podrá exceder el que le reste de vigencia de la patente principal. Se otorga a aquellos inventos que no podrían ser explotados sin infringir una patente anterior.

Cuando es un tercero el que la solicita, para gozar de la explotación exclusiva, deberá pagar una "prima" al titular de la patente mejorada. Esta "prima" deberá ser fijada por la autoridad administrativa. El titular de la primera patente, puede optar entre aceptar la "prima" o acceder a la explotación conjunta de la mejora. En este último caso, no percibirá "prima" alguna. No conozco casos en los que se haya recurrido a este procedimiento en muchos años.

PATENTE PRECAUCIONAL

Se otorga a todo aquel que se "ocupe" de un invento. Es decir el que está en vías de lograr una invención. Tiene una duración de un año, renovable indefinidamente hasta que se obtenga la invención, en cuyo caso se puede solicitar la patente correspondiente.

Mientras la patente precaucional esté vigente, no se concederá a un tercero una patente sin notificar previamente a su titular. Este podrá deducir oposición a la concesión dentro del plazo de 3 meses. Si los inventos fueran iguales, no se otorgará patente a ninguno de ellos, salvo que éstos se pusieran de acuerdo. Se trata de una patente que casi no se solicita.

PATENTE DE REVALIDA

El titular de una patente concedida en el extranjero, puede solicitar la

reválida de la misma en Argentina. La condición para que esta patente de reválida sea válida, es que su objeto no haya sido explotado localmente antes de la fecha de su solicitud. Se concede por un plazo máximo de 10 años, que no podrá ser mayor que el que le resta de vigencia a la patente extranjera. Salvo que hubiere transcurrido la mitad de dichos diez años o que la mejora "disminuya en la mitad por lo menos, los gastos de producción, el tiempo, los riesgos de las personas o cosas, o tuviese otros resultados análogos, en cuyo caso el comisario determinará prudentemente el tiempo por el que se acordare".

Deberá revalidarse siempre la patente solicitada más antigua, en caso que existieran patentes concedidas para la misma invención en distintos países.

iii. Procedimiento

La solicitud de la patente debe contener ciertos datos del solicitante, una descripción del invento, dibujos si correspondiere y una o más reivindicaciones. La primera reivindicación, es la que define el derecho y las siguientes, si las hubiere deberán estar subordinadas a la primera. La invención debe tener un solo objeto.

Cumplidas las formalidades de presentación la solicitud es sometida a un examen de fondo. Se inicia así un trámite en el cual la oficina de patentes correrá sus observaciones a través de las llamadas vistas, con cuyo cumplimiento se salvarán las objeciones formuladas. Durante el trámite se correrán hasta 3 vistas. Es habitual que se modifiquen reivindicaciones y dibujos. Desde luego, no se podrá ampliar el alcance de la invención.

El trámite se realiza sin la intervención de terceros. La invención sólo se publica una vez que se ha concedido la patente. Hasta entonces, el trámite es secreto.

La patente puede ser solicitada por el inventor o por una sociedad. El sistema argentino, es el de acordar la patente a quien primero solicita. Existe, no obstante, la posibilidad que el titular de la invención inicie una acción de reivindicación, contra quien hubiese obtenido patente sobre su invento en forma indebida.

Si la patente es denegada, el solicitante puede recurrir directamente por ante la justicia. Existe la posibilidad de apelar previamente en el ámbito administrativo, aunque no es condición para ir a los tribunales.

iv. Explotación

La ley establece un requisito muy severo para mantener la vigencia de la patente. Esta debe ser explotada antes de los 2 años de concedida y dicha explotación, no puede ser suspendida por plazos que excedan dicho plazo. La falta de explotación provoca la caducidad de la patente de pleno derecho, aunque debe ser declarada por los tribunales.

La jurisprudencia se ha encargado de hacer más severa esta norma al entender por explotación, la fabricación o producción en Argentina, de la invención patentada. Los tribunales han excluido de tal concepto, la realización de actos preparatorios para la fabricación o producción. No han llegado a la justicia, casos en los que se defiende que la comercialización local de un producto importado del extranjero, sea considerada como explotación suficien-

te. Los tribunales han sido en cambio, confrontados con las normas del Convenio de París, que establecen que no puede declararse la caducidad de una patente sin antes haberse concedido la licencia obligatoria. Lamentablemente, se ha decidido que por no estar reglamentado el instituto de la licencia obligatoria, éste no está vigente y que el Convenio no es un obstáculo para declarar la caducidad.

No deben pagarse impuestos para mantener vigente la patente.

v. Defensa

La defraudación de los derechos del patentado, tal como lo denomina la ley, es castigada con pena de multa y de prisión de 1 a 6 meses. La acción contra el falsificador y sus cómplices, puede ser tanto penal como civil. En ambas, puede solicitarse la reparación de los daños. No hay pauta establecida respecto de la forma de calcular los daños. En algunos casos se ha fijado un porcentaje de las ventas del infractor.

Previo a la iniciación de la acción o conjuntamente con ella, se puede solicitar la realización de las denominadas medidas previas. El titular de la patente, puede solicitar al juez federal que ordene el secuestro de un ejemplar del producto en infracción y realice un inventario sobre los demás productos en existencia. El producto secuestrado, servirá de prueba de la infracción en la acción judicial respectiva.

El demandante puede también iniciar el denominado "incidente de explotación". Este consiste en requerir en la demanda al demandado que manifieste, si ha de continuar con la explotación. Si la respuesta fuera afirmativa, el juez fijará caución. Si ésta no

fuera prestada, el demandado a pedido del demandante, deberá suspender la explotación y se le podrán embargar todos los productos en infracción.

vi. Cesión de la patente.

La patente, tal como cualquier derecho de propiedad, puede ser transferida por acto entre vivos o como parte de un legado o herencia. Entre vivos, la cesión debe efectuarse por escritura pública, aunque ésta no es necesaria si se trata de una solicitud en trámite. Puede ser propiedad de más de un titular y explotada libremente por cualquiera de ellos, salvo, claro está, acuerdo en contrario. No existen disposiciones al respecto, por lo cual cualquiera de ellos puede iniciar las acciones en defensa de la patente.

vii. Extinción de la patente.

La patente se extingue y su objeto pasa al dominio público por la expiración del plazo, por la declaración judicial de su caducidad o de su nulidad. La patente obtenida en contravención a lo establecido en la ley, es nula. Por ejemplo, si se probase que su objeto era ya conocido antes de la presentación de la solicitud.

LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

a) Marco Normativo

Además de la norma constitucional y del Convenio de París, a los que ya hice referencia, rige la materia el Decreto-Ley 6.673/63 y su reglamentación, el Decreto 5.683/65.

b) Materia protegible

El derecho se concede "a las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental". El modelo es tridimensional, mientras el diseño es bidimensional. Obsérvese que se trata de creaciones ornamentales, las que pueden ser así protegidas y no otro tipo de "pequeñas invenciones", por ejemplo procedimientos, tal como sucede en algunos países.

No merecen la protección correspondiente, los modelos y diseños que carezcan de novedad absoluta. Entendiéndose por tal el que no hayan sido publicados o explotados públicamente en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de su depósito. Salvo, que la divulgación hubiera sido realizada por el solicitante en el extranjero o en el país, en ferias o exposiciones, dentro de los seis meses previos al depósito realizado en Argentina.

No merecen protección, los que "carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos y diseños anteriores. Ni tampoco aquellos, cuya forma esté determinada por la función que cumple el producto. Por último, les cabe igual restricción a los que presenten un "mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos".

El modelo o diseño, tienen una duración de 5 años a partir de la fecha de depósito y su titular puede solicitar su renovación por dos períodos iguales. Es decir que, como máximo pueden tener una duración de 15 años.

c) Procedimiento

Como se desprende de lo dicho, el derecho se obtiene con el depósito. La

autoridad administrativa no realiza un examen de antecedentes ni de fondo, sobre la solicitud. El derecho nace con el depósito. Esto facilita que haya quienes depositen a su nombre creaciones que no son tales, o bien ajenas. Como veremos luego debe obtenerse su declaración judicial de nulidad, en caso que tales "derechos" se invoquen contra quien legítimamente los fabrique o venda.

La solicitud debe contener los dibujos y una descripción del modelo o diseño, además de otros datos del solicitante.

Los modelos y diseños deben ser publicados por la autoridad administrativa.

d) Defensa

El titular del modelo o diseño, tiene un derecho de propiedad sobre los mismos y por tanto, el derecho exclusivo de su explotación. Puede por ello, iniciar una acción judicial "contra todo aquel que, sin su autorización, explota industrial o comercialmente, con relación a los mismos o diferentes productos, un diseño depositado o imitaciones del mismo". Esto comprende a quienes fabriquen o hagan fabricar, a quienes con conocimiento de su carácter ilícito vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos en infracción, a quienes los detenten o encubran a sus fabricantes y a quienes, sin tenerlos depositados, los invoquen maliciosamente. También merecen igual castigo, quienes vendan como propios planos protegidos por modelos o diseños ajenos.

Cualquiera sea la vía elegida, puede solicitarse la reparación de los

daños causados. Rigen los mismos parámetros para fijarlos, que para los casos de infracciones de patentes a que me referí antes.

Al igual que con las patentes, la norma permite la realización de medidas previas, a lo dicho más arriba me remito.

La acción judicial puede ser penal o civil. Si es penal, puede solicitarse la aplicación de una multa.

e) Cesión

Al igual que las patentes, pueden ser libremente cedidos total o parcialmente. A diferencia de la patente, no se requiere que se realice por escritura pública. La firma certificada por escribano público, que acreditará la capacidad para realizar el acto cuando es por poder, es suficiente.

f) Extinción

El modelo y el diseño, se extinguen por la expiración del plazo o por la declaración judicial de su nulidad. Esta última, procede cuando se ha obtenido el derecho en violación a las normas o por quien no fuere su autor.

LAS MARCAS

a) Marco Normativo

A los tratados ya citados, debe agregarse la Ley de Marcas y Designaciones Nº 22.362 y el Decreto 558 de 1981 que la reglamenta. Existen otros decretos anteriores como ser, el Decreto 42.366 de 1934, que prohíbe el uso de la expresión "Nacional", el Decreto 7243 de 1961 que hace lo pro-

prio con el nombre "Interpol" y con su emblema, y la Ley 2.976 de 1893, que prohíbe el registro de los distintivos de la Cruz Roja. Existen también varias Disposiciones, emanadas de la autoridad administrativa, que regulan distintos aspectos del trámite del registro.

b) Signos registrables

Todo signo capaz de distinguir un producto o un servicio, puede ser registrado como marca. Esto deja abierta una enorme gama de posibilidades a cualquier signo distintivo. La ley hace una enumeración enunciativa de diferentes signos, entre los que cabe destacar las frases publicitarias o slogans, las combinaciones de colores ubicadas en un lugar determinado del producto o del envase, las letras y números por su dibujo especial o formando combinación y los envases y envoltorios. Los demás signos son los habituales, palabras con o sin significado, imágenes, emblemas, relieves, etc.

No son registrables, por considerarlos la ley carentes de aptitud distintiva, la designación del producto o servicio o de cualquiera de sus características, los términos que han pasado al uso general, la forma necesaria de los productos, y un solo color.

La ley prohíbe el registro de las marcas confundibles con otras registradas o solicitadas con anterioridad, de signos que puedan inducir a error o engaño sobre cualquier característica de los productos o servicios a distinguir, de las denominaciones de origen, de las frases publicitarias sin originalidad, de distintivos oficiales nacionales y extranjeros, incluyendo las de organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino, el nombre, seudónimo o re-

trato de una persona sin su autorización o la de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive, y las designaciones descriptivas de una actividad.

Merece destacarse, que son registrables las marcas evocativas de la naturaleza o de cualquier característica del producto o servicio a distinguir. La marca evocativa es más débil que otras marcas, ya que debe soportar la coexistencia con otras marcas que también evoquen lo mismo.

Son también registrables los títulos de publicaciones periódicas, y lo serían en mi opinión, las formas de los edificios y los signos sonoros.

c) La titularidad de la marca

Cualquier persona con interés legítimo puede ser titular de una marca. No se requiere ser comerciante, ni realizar una actividad comercial. La marca puede ser registrada a nombre de una o más sociedades, civiles o comerciales, o de una o más personas físicas.

En caso de condominio sobre la marca, sus titulares deben actuar en forma conjunta para licencia su uso, transferirla o renovarla. Individualmente podrán utilizarla, deducir oposiciones al registro de otras marcas e iniciar las acciones judiciales contra infractores.

El registro marcario tiene una duración de 10 años y puede ser renovado indefinidamente por iguales periodos, sujeto al uso como luego veremos. Dicho registro, confiere a su titular el derecho de propiedad y la exclusividad de uso.

d) Procedimiento de registro. Publicación y oposición

Debe presentarse una solicitud en la que además de los datos del solici-

tante, deberá describirse la marca e indicarse los productos o servicios que va a distinguir. Se debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite la marca. Cuando fuere el caso debe acompañarse facsimiles de la marca.

Cumplidas con todas las formalidades de presentación y pagadas las tasas correspondientes, la marca es publicada en el Boletín de Marcas, por una sola vez. A partir de la publicación, cualquier persona con interés legítimo puede deducir oposición dentro del plazo de 30 días corridos. Durante ese mismo periodo, la oficina de marcas estudia la solicitud y realiza un análisis de antecedentes. Luego el solicitante es notificado de oposiciones y de observaciones, si las hubiere. A partir de esa notificación, el solicitante debe primero obtener el retiro de la o las oposiciones. Tiene un año para ello. Si no consigue su retiro debe iniciar una acción judicial ante los Tribunales Federales, para que se declare que fueron infundadas. De no iniciarse la o las acciones, ya que es una por cada oponente, la solicitud caducará.

Retiradas las oposiciones, el solicitante debe entonces salvar las observaciones de la autoridad administrativa. Si no lo logra, la solicitud será denegada y esta resolución podrá ser apelada administrativa o judicialmente.

Destaco que cualquier persona con interés legítimo puede deducir oposición. El interés legítimo es entendido en un sentido amplio. Tiene tal interés, por ejemplo, el titular de una marca anterior confundible, un competidor ante la solicitud de un signo irregistrable, o quien ve que su nombre propio o su nombre comercial está siendo usurpado.

**e) El uso de la marca.
La renovación.**

El uso juega dos roles esenciales en la vida de la marca. Evita la caducidad de la marca y permite su renovación.

Establece la ley, que cualquier persona podrá solicitar la caducidad de una marca registrada que no hubiera sido utilizada dentro de los 5 años previos a la iniciación de la acción judicial.

La ley no define qué calidad o qué intensidad debe tener el uso. Simplemente habla de uso en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio. En mi opinión, el uso debe ser tal como para demostrar la intención de que el producto esté en el mercado, y no de que se trata de una burla a la ley. Puede ser defendido como uso suficiente, la venta de 2 reactores atómicos en los últimos 5 años, pero no creo que suceda lo mismo con la venta de dos chokolines en igual período. La jurisprudencia, no ha elaborado aún parámetros que nos permitan elaborar una doctrina sobre el uso.

La ley establece que no caduca una marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma marca lo fue para distinguir productos o servicios en otras clases o si ella forma parte de una designación de una actividad. Es decir, que si la marca es usada en una clase ese uso sirve para evitar la caducidad de la misma en otras clases en las que no se usó. Tampoco caduca la marca no utilizada como tal, si ella forma parte de un nombre comercial o de una designación de una actividad sin fines de lucro. Nuestra ley admite, como vemos, las marcas de defensa.

En lo referente a la renovación, la ley exige que la marca sea utilizada

dentro de los 5 años previos al vencimiento, para que aquélla proceda. Junto con la solicitud de renovación, debe acompañarse una declaración jurada indicando los productos o servicios que se han distinguido con la marca.

f) Defensa

Son considerados delitos criminales de acción pública la falsificación y la imitación de una marca registrada, y el uso de las mismas, su comercialización y la de los productos que las lleven. También es delito el usar sin autorización una marca ajena, es el caso del denominado delito de relleno. Quien sea condenado por la comisión de estos delitos será reprimido con pena de multa y de prisión de 3 meses a 2 años. El damnificado puede además solicitar el comiso y venta de los elementos con marca en infracción, la destrucción de las marcas en infracción y de los productos si no pueden ser separadas de aquellos, y la publicación de la sentencia condenatoria.

El titular de la marca puede no sólo iniciar una acción criminal, sino también una acción civil. En ambas, puede solicitarse la reparación de los daños.

Previo a las acciones, puede solicitar la realización de las llamadas medidas previas. Puede solicitar el secuestro de un ejemplar con la marca en infracción, conjuntamente con el embargo o con un inventario de dicha mercadería. Por lo general, para la realización del embargo debe prestarse una caución real.

En la realización de estas medidas, quien se encuentre en poder de los elementos con marca en infracción, debe dar, so pena de considerársele

participe, una serie de informaciones. Debe decir de quién obtuvo la mercadería, lo que pagó, exhibiendo la factura respectiva, a quién vendió, indicando precio y exhibiendo la factura.

En la acción civil, puede también el demandante promover el incidente de explotación que describí al referirme a los modelos y diseños industriales. A lo dicho allí me remito.

g) Extinción

La marca se extingue, por el vencimiento del plazo sin ser renovada y por la declaración judicial de caducidad por falta de uso, a la que ya me referí, o de nulidad.

La nulidad procede, cuando la marca ha sido registrada en violación a la ley. También procede en otros 2 casos a los que la ley se refiere específicamente. La ley considera nulas las marcas registradas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero". Es el caso de la piratería marcaria. Es interesante la situación, en que se presume que el solicitante conocía que la marca que registró pertenecía a un tercero. Se da cuando la marca usurpada es notoria, o cuando las particularidades de la misma hagan imposible pensar que se trató de una "casualidad milagrosa", tal como lo definió la justicia, y cuando el usurpador actúa en el mismo rubro que el titular de la marca usurpada.

El otro supuesto de marca nula, es cuando ésta fue registrada "para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto". Esta norma, castiga la actividad de registrar para vender y no la venta de marcas. Las mar-

cas se registran para ser usadas o como defensa, pero no para ser vendidas.

LAS DESIGNACIONES DE ACTIVIDADES

La ley de marcas, contiene un capítulo referido a las designaciones de actividades. Utiliza esta denominación, ya que comprende a las designaciones de actividades con y sin fines de lucro. La designación de una actividad con fines de lucro, es conocida como nombre comercial. La inclusión de las otras designaciones, reconoce protección a clubes deportivos, fundaciones, entidades de bien público y otras instituciones, cuyos nombres no tienen por qué quedar desamparados.

La designación "constituye una propiedad". La misma, se adquiere con el uso y sólo con relación "al ramo en el que se utiliza". Se extingue, por tanto, con el cese de su uso. No se requiere registro ni depósito de la designación. La designación debe ser "inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo." Es decir que el titular de un nombre comercial con el que se distingue una empresa de seguros, no puede impedir el uso de otro confundible con el que se distingue un banco.

Cualquier persona con interés legítimo, puede oponerse al uso de una designación. Pero esa acción, prescribe al año "desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o que el accionante tuvo conocimiento de ello". Desde luego, el plazo comienza a correr a partir del primero de los hechos señalados.

Las infracciones a una designación, son tratadas de la misma manera que

las infracciones marcarias. Por lo tanto, es aplicable todo lo dicho con relación a las marcas.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Rige la materia la Ley 22.426, modificada por Decreto 1853/93.

Estas se refieren a: "todos los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina". Estos actos deben ser presentados, a mero título informativo, por ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

La falta de presentación, no afecta la validez del acto. Tiene en cambio, efectos impositivos. "Así las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor".

La norma exige una presentación, luego de haberse exigido antes la aprobación previa de los actos. El sistema anterior probó ser inútil y burocrático, sin mencionar las arbitrariedades a que dio lugar. Aún el régimen vigente exige una presentación que no cumple función alguna. Las autoridades impositivas pueden verificar si se efectúan pagos en forma indebida, sin necesidad de presentación alguna.
