

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La **propiedad intelectual** es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Dentro de las creaciones y actividades que en dicho Convenio se considera que forman parte de la propiedad intelectual se encuentran:

- las obras literarias, artísticas y científicas,
- las interpretaciones y ejecuciones de los artistas,
- los fonogramas,
- las emisiones de radiodifusión,
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- los descubrimientos científicos,
- los dibujos y modelos industriales,
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio,
- los nombres y denominaciones comerciales, y
- la protección de la competencia desleal.

Sin embargo, las legislaciones centroamericanas no protegen todas las creaciones del intelecto anteriormente enumeradas, y tampoco incluyen una disposición tan amplia como para posibilitar la protección de todas las creaciones resultantes de la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. En el sistema de patentes, por ejemplo, se excluyen de protección las teorías científicas, los descubrimientos, los métodos matemáticos, de publicidad y de negocios, y los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, que aunque son creaciones del intelecto no son objeto de protección. Por tal razón, cuando hablamos de la propiedad intelectual, en un sentido estricto, nos referimos a **aquella parte del ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en el campo de la industria y el comercio; el nivel de protección que se reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa protección; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y su tutela legal.**

Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el **derecho de autor** y la **propiedad industrial**.

El **derecho de autor**, incluyendo en dicho término los llamados **derechos conexos**, es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones.

La **propiedad industrial** es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

La clasificación anterior obedece a que en el ámbito internacional, las creaciones del intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad intelectual: el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial** (Convenio de París), que contenía disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales y la protección contra la competencia desleal, y el **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas** (Convenio de Berna), que contenía disposiciones para la protección de las creaciones literarias y artísticas. Sin embargo, hoy en día se protegen otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados los acuerdos mencionados. Por esta razón, algunos académicos consideran más apropiado clasificar las creaciones del intelecto según sea su objeto. De esta forma, se habla de **creaciones literarias y artísticas**, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas obras (derechos conexos); **creaciones comerciales**, como las marcas, los nombres comerciales y los demás signos distintivos; y **creaciones técnicas**, como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

Todas las creaciones protegidas por la **propiedad intelectual** tienen en común la **exclusividad** que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación y el hecho de que ese conjunto de facultades constituye una “**propiedad**” de su creador, que puede ser transmitida a un tercero. Difieren en el alcance de los derechos conferidos, el plazo de protección y la forma de adquisición del derecho. En el derecho de autor, la obra queda protegida desde el momento de su creación, sin que sea necesario que se registre; en las otras creaciones, por el contrario, es necesario, en la mayoría de los casos, inscribirla para gozar de los derechos que la ley prevé.

¿POR QUÉ SE PROTEGE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Si bien es cierto que la tutela de las creaciones del intelecto constituye uno de los derechos fundamentales del hombre –el de garantizar a los creadores el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de sus creaciones-, el reconocimiento de estos derechos tiene también un fundamento económico. Al hacer un breve análisis de la historia, podemos advertir que las formas de generar y expresar la riqueza han evolucionado, desde sistemas económicos basados en la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción del conocimiento.

Las nuevas tecnologías o **invenciones** posibilitan la solución a problemas que afectan la salud y la productividad de la humanidad; también posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el **derecho de autor** y la elaboración de nuevos productos que entran al mercado identificados por una **marca** y se presentan al público bajo una apariencia especial, denominada **diseño industrial** (dibujos y modelos industriales). Esta actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia. El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando procesos de innovación que le permiten mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o “pirata”, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas. Cualquiera de las formas anteriormente mencionadas forman parte del concepto de propiedad intelectual.

Aunque la mayor parte del tiempo no las valoremos en su justa medida, gracias a las creaciones intelectuales nuestras tareas diarias resultan más sencillas y se amplían nuestras posibilidades de entretenimiento, distracción, salud y expectativa de vida, entre otros. Todos los días, en nuestro propio hogar, podemos apreciar muchos objetos –el refrigerador, la televisión, el teléfono, por citar sólo algunos ejemplos de invenciones que representaron en su momento un avance significativo- que son producto de la creatividad y el ingenio humano y al mismo tiempo se distinguen por su particular forma o diseño.

ÁREAS QUE COMPRENDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. EL DERECHO DE AUTOR

¿QUÉ ES EL DERECHO DE AUTOR?

En sentido estricto, se puede definir el derecho de autor como el conjunto de facultades que la ley reconoce a favor del creador de una obra **literaria o artística original**. Esta definición no contempla las actividades que forman parte de los llamados derechos conexos.

El derecho de autor es quizá la forma de protección más antigua de las creaciones del intelecto. Tradicionalmente ha sido reconocido como un derecho fundamental del hombre, aunque su contenido ha venido volviéndose cada día más complejo, en respuesta a las nuevas formas de utilización de las obras y al crecimiento de las actividades industriales y comerciales que tienen por objeto la producción, difusión, comercialización y explotación de las creaciones del ingenio. El desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha hecho posible nuevas formas de explotación de las obras del intelecto y la protección de nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases de datos, las obras multimedia y el llamado "*arte digital*", pero también han facilitado la reproducción de las obras sin la autorización del titular de los derechos. La fotocopiadora, la reproductora de videos, la Internet y la digitalización por medio de computadoras personales son algunos ejemplos de ello.

¿CUÁL ES EL OBJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR?

El objeto de la protección del derecho de autor es la creación resultante de la actividad intelectual de una persona en los campos literario y artístico. Esta creación recibe el nombre de **obra**. Habitualmente estas creaciones son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.

Para que una obra quede protegida por el derecho de autor, es necesario que sea una creación **formal, original y susceptible de ser divulgada** o reproducida en cualquier forma.

Cuando decimos que debe tratarse de una **creación formal**, significa que la protección no se concede a las ideas que se manifiestan en la obra, sino que a su expresión formal, siendo indiferente el medio que se emplee para hacerlo. La misma idea puede ser expresada de varias formas, por diferentes personas, y cada una de ellas constituye una obra protegida.

Cuando decimos que debe tratarse de una **creación original** significa que la obra debe ser la expresión individual de su autor. El concepto de originalidad no es absoluto y no se requiere que la obra sea novedosa, es decir, que sea la primera en su género o que no exista otra obra que se refiera al mismo tema.

Finalmente, cuando decimos que la obra debe ser **susceptible de divulgarse** significa que la obra pueda comunicarse al público, sin importar el medio de expresión que se utilice. Cabe aclarar, sin embargo, que de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna, es permitido que las leyes establezcan que las obras o algunos de sus géneros (como por ejemplo las obras orales, las coreográficas y pantomimas) no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material, tal como ocurre por ejemplo, en las legislaciones de los Estados Unidos y México. Sin embargo, no es éste el caso de las legislaciones centroamericanas ya que el derecho surge desde el momento en el que la idea se exterioriza o manifiesta. Tampoco es necesario realizar algún trámite, como registro o depósito, para obtener la protección y ejercer los derechos respectivos.

El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las

ideas contenidas en las creaciones literarias y artísticas, el contenido ideológico o técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento comercial o industrial. Los descubrimientos, los conocimientos, las enseñanzas y los métodos de investigación tampoco están protegidos por el derecho de autor.

Las leyes centroamericanas también excluyen de protección el contenido informativo de las noticias periodísticas de actualidad, publicadas por cualquier medio de difusión. Esta disposición no se aplica al texto ni a las representaciones gráficas de esas noticias.

En cuanto a la protección de los textos de orden legislativo, administrativo y judicial, sólo la legislación nicaragüense señala expresamente que las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones emanadas de los órganos del Estado no son objeto de protección del derecho de autor. El resto de los países del área no excluyen de protección estas creaciones, pero establecen que las mismas podrán ser publicadas, libremente, sueltas o en colección, siempre que la publicación se realice con apego al texto oficial. No obstante esa diferencia, todos los países reconocen que el particular que realice la publicación será titular de los derechos correspondientes a la misma pero no podrá impedir que otras personas realicen la misma actividad.

¿QUÉ OBRAS SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR?

En el derecho de autor se protegen las creaciones originales que pertenecen al campo **literario** o **artístico**, cualquiera que sea su forma de expresión.

Bajo este concepto es muy difícil enumerar todas las creaciones del ingenio que caen dentro del campo literario o artístico. Por tal razón, el Convenio de Berna y las legislaciones de los países que forman parte de la Unión de Berna, entre ellas las de los países de Centroamérica, enumeran algunas de las categorías de obras protegidas, a título de ejemplo. En ese listado, que sirve más que todo para ilustrar el alcance de la expresión "obras literarias y artísticas", se incluyen las obras siguientes:

- las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, sean éstas convencionales o no, tales como libros, folletos, manuales, cartas, composiciones musicales (con letra o sin ella) y programas de ordenador;
- las expresadas oralmente como conferencias, alocuciones y sermones;
- las dramáticas y dramático musicales como obras teatrales, óperas, comedias musicales y otras similares;
- las dramáticas y dramático musicales como obras teatrales, óperas, comedias musicales y otras similares;
- las coreográficas y las pantomimas;
- las cinematográficas y las expresadas por un medio análogo a la cinematografía como películas, videos, documentales y reportajes;
- las de bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- las fotográficas y las expresadas por medio análogo a la fotografía;
- las de artes aplicadas como diseños o modelos en joyería, muebles, prendas de vestir y otros;
- las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura y las ciencias; y
- las obras derivadas como adaptaciones, traducciones y otras transformaciones de obras originarias.

¿QUÉ SON LAS OBRAS DERIVADAS?

Las **obras derivadas** son aquéllas que se crean con base en otra ya existente. Los ejemplos más comunes de obras derivadas son las traducciones, las compilaciones, las adaptaciones y los arreglos musicales.

Para que una obra derivada sea objeto de protección es necesario que la expresión creadora del autor sea original. La originalidad puede radicar en su composición y en la forma de expresión o sólo en alguno de los aspectos anteriores.

La obra derivada es original en cuanto a su **composición y forma de expresión** cuando el contenido y el género o forma en el que se expresa son distintos a los de la obra originaria (por ejemplo la adaptación de una obra literaria a la cinematografía); es original en cuanto a su **composición** cuando contiene, por ejemplo, una reunión de obras preexistentes, como ocurre en el caso de las compilaciones y antologías; y es original en cuanto a su **forma de expresión** cuando se manifiesta en una forma distinta a aquélla en la que se expresó la obra que le sirvió de base pero sin variar su contenido (por ejemplo las traducciones).

La protección que se reconoce a las obras derivadas no perjudica los derechos que corresponden al autor de la obra originaria o primigenia, es decir, que para poder realizar una obra derivada es necesario obtener su consentimiento o el de las personas que tengan la titularidad de los derechos, salvo que el plazo de protección de la obra ya haya vencido y ésta se encuentre en el dominio público.

Asimismo, debido a que en una obra derivada se yuxtaponen los derechos que corresponden a su autor y los derechos del creador de la obra primigenia, es necesario contar con la autorización de ambos titulares para su utilización. Por lo general, cuando el autor de una obra derivada obtiene el consentimiento del creador de la obra primigenia, también es autorizado para disponer de los derechos sobre su obra.

¿QUÉ SON LAS OBRAS COLECTIVAS Y LAS OBRAS EN COLABORACIÓN?

Se considera autor de una obra a la persona física que realiza la creación literaria o artística. Cuando la obra es realizada por dos o más autores se denomina **obra en colaboración**, y a cada una de las personas que interviene en su realización se le llama **coautor**. Cuando la decisión de crear una obra conjunta proviene de otra persona ajena a los coautores, sea aquélla natural o jurídica, estamos ante una **obra colectiva**.

En una obra en colaboración, el derecho de autor pertenece a los coautores, mientras que en una obra colectiva, el derecho corresponde a la persona bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realizó la obra.

¿QUÉ FACULTADES COMPRENDE EL DERECHO DE AUTOR?

La protección conferida por el derecho de autor comprende facultades de índole personal, llamadas **derechos morales**, y facultades de contenido económico, llamadas también **derechos patrimoniales**.

Los derechos reconocidos en las leyes de derecho de autor de Centroamérica son independientes de la propiedad del objeto material en el cual se encuentra incorporada la obra o la producción intelectual protegida y no están sujetos al cumplimiento de ninguna formalidad para su existencia. Lo anterior significa que la adquisición de los ejemplares o copias de una obra que se comercializa en el mercado, no concede a la persona que los adquiere los derechos que las leyes prevén a favor del autor, aunque se trate de la adquisición de obras artísticas originales como una pintura o una escultura.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS MORALES?

Los **derechos morales** protegen la personalidad del autor en relación con su obra y se refieren al derecho de éste a decidir la **divulgación** de su obra y a que se respete su calidad de creador de la misma (**derecho a la paternidad e integridad de la obra**). Estas facultades pueden

ejercerse en forma positiva y negativa, por lo que, según sea la forma en que se ejerzan, su contenido es diferente.

El **derecho de divulgación** consiste en la facultad del autor de dar a conocer su obra al público. Cuando se ejerce en sentido positivo, significa la facultad del autor de dar a conocer su creación y decidir las modalidades bajo las cuales va a divulgar su obra. Cuando se ejerce en sentido negativo, significa el derecho del autor a mantener inédita su obra, impedir su divulgación o retractarse de hacerlo.

En cuanto al **derecho a la paternidad de la obra**, cuando se ejerce en sentido positivo, significa el derecho del autor a dar a conocer su nombre cuando decide divulgar su obra. En sentido negativo, significa el derecho al anonimato o a la utilización de un seudónimo.

Finalmente, el **derecho a la integridad de la obra** consiste en la facultad que tiene el autor de exigir que su obra sea divulgada respetando su integridad, es decir, sin supresiones, adiciones o modificaciones que alteren la concepción de la obra o su forma de expresión. Cuando se ejerce en sentido positivo, significa el derecho del autor a realizar modificaciones a su obra y, en sentido negativo, el derecho del autor a prohibir a terceros la mutilación o alteración de su obra.

Los derechos morales son derechos **personales** porque están íntimamente unidos a la persona del autor; son **inalienables** porque las facultades que lo conforman no pueden transmitirse a terceros puesto que, al no contener elementos patrimoniales, están fuera del comercio; son **irrenunciables**, porque el autor no puede disponer, mediante contrato, el no-ejercicio de ese derecho; y algunas de sus facultades son **perpetuas** porque se mantienen aún después de la muerte del autor.

Para mayor información sobre los derechos morales que reconocen las leyes centroamericanas consultar los artículos [13, 14 y 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [6 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [19 y 20 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [35, 36, 37 y 38 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); [19, 20 y 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS PATRIMONIALES?

Los **derechos patrimoniales** son las facultades que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra. Debido a que las posibilidades de explotación son infinitas, las modalidades previstas en las leyes de la región tienen carácter enunciativo y cualquier forma de utilización de la obra requiere de la autorización del autor, salvo las excepciones legales establecidas. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser objeto de comercio y están sujetos a un plazo de protección.

Dentro de las facultades que las leyes de derecho de autor de la región centroamericana consideran que forman parte de los derechos patrimoniales se incluyen las siguientes:

- El **derecho de reproducción**, que consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir la fijación de su obra en un soporte material, con el objeto de que se puedan obtener copias o ejemplares de ella. La fijación de la obra puede ser permanente o temporal, total o parcial, y para ello puede emplearse cualquier forma o procedimiento. Así, una obra puede ser reproducida en soportes como papel, cintas magnetofónicas, cintas digitales, discos compactos, etc.
- El **derecho de transformación**, que consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar la creación de obras derivadas (adaptaciones, arreglos musicales, traducciones, compilaciones, antologías, resúmenes, etc.).

- ✓ El **derecho de traducción** consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada en un idioma distinto al original.
 - ✓ El **derecho de adaptación** consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada en un género distinto al original (por ejemplo, la adaptación de una obra literaria al teatro o a la cinematografía y la fotografía de obras artísticas).
 - ✓ El **derecho de arreglo** consiste en la facultad que tiene el autor de una obra musical de autorizar la transcripción de su obra a otros instrumentos distintos a aquéllos para los que fue originalmente concebida.
- El **derecho de comunicación**, que consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir el acceso del público a su obra por medios distintos a la distribución de ejemplares, como por ejemplo, la declamación, la disertación, la ejecución musical y coreográfica, la representación teatral, la escenificación para cinematografía y televisión, la radiodifusión, la transmisión por cable, la exposición pública y el acceso a bases de datos.
 - El **derecho de distribución**, que consiste en la facultad del autor a decidir la modalidad a través de la cual pondrá a disposición del público las copias o ejemplares de su obra (venta, arrendamiento u otras).
 - El **derecho de importación**, que consiste en la facultad que tiene el autor a prohibir la importación de ejemplares de su obra en determinados territorios.
 - El **derecho de seguimiento o “droit de suite”**, que consiste en el derecho que tiene el autor de una obra de arte de percibir, en todas las ventas de su obra que se realicen con posterioridad a la primera que él efectúe, un porcentaje del precio de la reventa. El porcentaje a que tiene derecho el autor varía en cada país. Por ejemplo, en **Costa Rica, Honduras y Nicaragua** se reconoce un cinco por ciento (5%); en **El Salvador** un dos por ciento (2%); y en **Guatemala** un diez por ciento (10%). En todos los casos, el porcentaje reconocido por la ley se calcula sobre el precio total de la venta.

Una de las características de los derechos patrimoniales es que cada una de las facultades señaladas es independiente de las otras y puede ser materializada en múltiples formas de explotación. Por ejemplo, la autorización para reproducir una obra, aún cuando ese derecho se haya concedido en exclusiva, no menoscaba el derecho del autor a autorizar la transformación de su obra porque se trata de facultades distintas; y el derecho a reproducir una obra en soporte de papel, no autoriza a quien ha obtenido ese derecho a reproducirla en medio magnético, porque se trata de formas de explotación diferentes.

Para mayor información pueden consultarse los artículos [16 y 151 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [7, 9 y 37 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [21, 22 y 38 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [39 y 43 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); [23 y 26 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿A QUIÉN CORRESPONDEN LOS DERECHOS SOBRE UNA OBRA?

En los países centroamericanos, el derecho de autor corresponde a la **persona individual** que crea la obra (**autor**). Las personas jurídicas no pueden ser consideradas autoras de una obra pero sí pueden adquirir la **titularidad originaria** de los derechos. Esta situación se prevé en los casos en los que la obra haya sido creada bajo la dirección o por encargo de otra persona, sea que haya sido elaborada en cumplimiento de un contrato laboral o de prestación de servicios.

La titularidad originaria atribuida a una persona distinta del autor de la obra no afecta los derechos morales del autor, especialmente los derechos a reclamar la paternidad y la integridad de la obra. Sin embargo, en algunos casos no es posible mencionar el nombre del autor porque la obra ha sido elaborada por numerosas personas y no es posible determinar la participación de cada una de ellas. Este es el caso de las llamadas **obras colectivas**, las cuales se publican generalmente bajo el nombre de la persona que ha encargado o dirigido la obra, a quien se faculta también para que pueda ejercer los derechos morales sobre la misma.

¿PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR EL TÍTULO DE LAS OBRAS?

El título de una obra se protege si es original y no da lugar a confusión con el título de otra obra, que sea del mismo género pero de autor diferente. Los títulos genéricos y los descriptivos, en relación con el contenido de la obra, no se encuentran protegidos porque se estima que constituyen una designación necesaria.

Un título que se encuentre protegido no puede ser utilizado por un tercero aunque se pretenda usarlo en una actividad distinta, si ese uso constituye un medio de aprovecharse indebidamente del éxito comercial o literario de la obra.

El título de la obra se protege aunque la obra se encuentre en el dominio público porque su modificación afecta el derecho moral del autor, ya que forma parte de su derecho al respeto a la integridad de la obra.

¿EXISTEN EXCEPCIONES A LOS DERECHOS DEL AUTOR?

Sí. Las leyes contemplan algunas excepciones a los derechos patrimoniales de **reproducción** y **comunicación pública** de la obra, indicando expresamente los casos en los que se restringe al autor o a quien haya adquirido la titularidad, el derecho absoluto sobre la utilización de la obra. Algunas de las excepciones o limitaciones previstas tienen como objetivo asegurar el acceso a las obras para satisfacer necesidades de enseñanza o de información, en tanto que otras tienen como finalidad la satisfacción de intereses públicos y humanitarios.

Las excepciones no afectan el derecho moral del autor puesto que sólo restringen sus derechos patrimoniales; por lo tanto, únicamente pueden aplicarse después de que las obras hayan sido publicadas, es decir, luego de que el autor haya ejercido su derecho moral de divulgación.

Es importante saber, además, que las limitaciones a los derechos del autor contempladas en las leyes no pueden extenderse a casos similares, debido a que, contrariamente a lo que ocurre con los derechos patrimoniales, deben interpretarse restrictivamente.

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE REPRODUCCIÓN?

Dentro de los casos de excepción al derecho de reproducción, previstos por las legislaciones centroamericanas, se encuentran los siguientes:

- **La copia privada:** Es permitida, sin autorización del autor, la reproducción de una obra para uso personal del copista. Esta excepción está prevista en todos los países centroamericanos, excepto en **Guatemala**. Debido a que esta excepción se introdujo en el ámbito internacional antes de la invención de los medios de reproducción modernos (fotocopiadoras, radiograbadoras, videograbadoras, etc.), las leyes que la contemplan establecen que la reproducción no puede realizarse por medios reprográficos, es decir, la reproducción debe hacerse por el propio usuario y con sus propios medios (por ejemplo en forma manuscrita o mecanografiada). Cuando se realiza por medios reprográficos, se debe limitar a pequeñas partes de la obra protegida.

- **La reproducción para fines educativos:** Considerando el fin educativo que se persigue, se permite reproducir:
 - ✓ Por medio de la reprografía y para fines de enseñanza, artículos aislados publicados en la prensa y extractos cortos de una obra publicada, siempre que la reproducción se efectúe en los establecimientos de enseñanza, no se persiga un fin comercial y la utilización se realice en la medida justificada para el objetivo que se pretenda alcanzar, conforme a los usos honrados; y
 - ✓ Ejemplares de una obra que forme parte de la colección permanente de una biblioteca o archivo cuando la reproducción tenga como objetivo conservar los ejemplares auténticos o reemplazarlos en el caso de que se hubieren perdido, destruido o inutilizado, siempre que no sea posible adquirir el ejemplar extraviado o deteriorado en un tiempo y bajo condiciones razonables. Esta excepción está permitida en todos los países excepto **Costa Rica**.

- **La reproducción para fines informativos:** Es permitida la reproducción de una obra cuando el acto tenga como exclusivo fin de informar al público, previendo la legislación los casos siguientes:
 - ✓ cuando se trate de artículos sobre temas de actualidad económica, política, religiosa o de otra índole que hayan sido difundidos por otros medios de comunicación social, salvo que esos derechos se hayan reservado expresamente; y
 - ✓ cuando se trate de conferencias, discursos, alocuciones, informes ante tribunales o autoridades administrativas y otras obras similares que hayan sido pronunciadas en público.

- **La copia de seguridad:** En el caso de los programas de ordenador, los países de Centroamérica, excepto **Costa Rica**, permiten hacer una copia para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que éste se haya perdido, destruido o sea inutilizable; asimismo, es lícito hacer una adaptación del programa si ésta es necesaria para su utilización.

- **Las reproducciones para no videntes:** En **El Salvador** y **Nicaragua** es lícita la reproducción de una obra por sistemas especiales como el Braille, para uso privado de los no videntes.

- **La reproducción de obras expuestas en lugares públicos:** Es permitido que las obras de arte situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas sean reproducidas por un medio distinto al empleado para la elaboración del original (por ejemplo por medio de la pintura, el dibujo y la fotografía) Cuando se trate de obras de arquitectura, esta disposición sólo es aplicable al aspecto exterior.

- **El derecho de cita:** Por último, es lícita la reproducción de un fragmento de una obra ajena, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, cuando la reproducción se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE COMUNICACIÓN?

Dentro de los casos de excepción al derecho de comunicación, previstos por las legislaciones centroamericanas, se encuentran los siguientes:

- **El uso para fines educativos:** No se requiere la autorización del autor para la utilización de una obra, cuando la comunicación se realice con fines exclusivamente didácticos, por ejemplo, la representación de una obra de teatro o la ejecución de una obra musical.

- **El uso para información:** También es permitida la comunicación de una obra cuando dicho acto se realice con el exclusivo fin de informar al público, previendo la legislación los casos siguientes:

- ✓ cuando se trate de artículos sobre temas de actualidad económica, política, religiosa o de otra índole que hayan sido difundidos por otros medios de comunicación social, salvo que esos derechos se hayan reservado expresamente;
 - ✓ cuando se trate de conferencias, discursos, alocuciones, informes ante tribunales o autoridades administrativas y otras obras similares que hayan sido pronunciadas en público; y
 - ✓ cuando se trate de una obra susceptible de ser vista u oída, que deba utilizarse en el curso de la información de acontecimientos de actualidad (excepto en el caso de **Costa Rica**).
- **Las comunicaciones privadas:** Es lícita la comunicación de una obra realizada dentro del círculo familiar (por ejemplo la representación de una obra de teatro, la proyección de una obra cinematográfica y la ejecución de una obra musical).
 - **La comunicación de una obra grabada en fonograma o videograma y la recepción de transmisiones de organismos de radiodifusión para fines de demostración:** También se permite la comunicación pública de una obra efectuada en establecimientos dedicados a la comercialización de fonogramas, videogramas y aparatos de reproducción, sonora o audiovisual, y la comunicación de emisiones de radio o televisión, cuando dichos actos se realicen con el fin de demostrar a la clientela el contenido o funcionamiento de los soportes, materiales o aparatos.

Para mayor información sobre las excepciones previstas en la legislación centroamericana pueden consultarse los artículos [67 al 76 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [39 a 49 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [63 al 71 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [46 al 57 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); [31 al 43 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCION DE UNA OBRA?

Las obras se protegen durante toda la vida del autor y un período de tiempo adicional después de su fallecimiento. El plazo de protección de la obra con posterioridad a la muerte del autor varía en cada uno de los países de la región. En **El Salvador** es de cincuenta años, en **Costa Rica** y **Nicaragua** es de setenta años y en **Guatemala** y **Honduras** es de setenta y cinco años. En el caso de que la obra haya sido creada por varios autores, cuya identidad sea posible determinar (**obras en colaboración**), los plazos previstos se cuentan a partir del fallecimiento del último coautor.

Si se trata de una obra anónima o de una obra en la que el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica, el plazo de protección se cuenta a partir de la primera divulgación, en cuyo caso el ejercicio de los derechos corresponde a la persona, natural o jurídica, que haga accesible la obra al público. Si antes de vencerse el plazo de protección el autor revela su identidad, la obra se protege de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior.

En el caso de las obras audiovisuales y programas de ordenador, el plazo de protección se cuenta a partir de la publicación o divulgación de la obra, o en su defecto, al de su realización.

En cualquier otro caso en el que el plazo de protección no pueda calcularse sobre la base de la vida del autor, sea porque no pueda determinarse su identidad o porque la titularidad originaria pertenece a un tercero, el plazo de protección se cuenta a partir de la publicación o divulgación autorizada de la obra. En el caso que la obra no sea publicada, el plazo para su protección se cuenta a partir de su realización.

Una vez vencido el plazo de protección, la obra entra al dominio público y su utilización no requiere la autorización del autor.

En el caso de **El Salvador** y **Guatemala**, las leyes establecen que si los derechos sobre una obra hubieren sido cedidos al Estado por disposición de un acto de última voluntad, la obra pasará al dominio público si no se hace uso de los derechos de explotación económica dentro de los cinco años siguientes a la transmisión.

Véanse los artículos [58 a 66 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [86 y 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [43 al 49 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [44 y 45 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); [27 a 30 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE LA OBRA SEA PROTEGIDA?

Las obras se encuentran amparadas por la ley desde el momento de su creación y no es necesario realizar ningún trámite o cumplir con alguna formalidad para poder obtener la protección y ejercer los derechos respectivos. Sin embargo, el autor puede registrar su obra, si así lo desea, en cuyo caso el registro tiene carácter declarativo. Generalmente los autores optan por registrar sus obras para contar con un medio de prueba, en el caso de que sus creaciones aún no hayan sido divulgadas, y para facilitar el ejercicio de las licencias que concedan.

La falta de registro no perjudica la protección de la obra ni limita en forma alguna los derechos del autor.

II. LOS DERECHOS CONEXOS

¿QUÉ SON LOS DERECHOS CONEXOS?

Los **derechos conexos** son el conjunto de facultades reconocidas a aquellas personas que, sin ser autores, aportan nuevos elementos creativos a las obras, realizan esfuerzos para la difusión de esas creaciones o transmiten al público acontecimientos o información. Cuando se refieren a actividades relacionadas con la utilización pública de obras protegidas, es necesario para que existan, que previamente el autor autorice que su obra sea interpretada o ejecutada, o bien, utilizada en una grabación de sonido o una emisión de radio o televisión.

Los derechos conexos juegan un importante papel en la divulgación de las obras al público. Su reconocimiento surgió como consecuencia de la invención del fonógrafo, que hizo posible la comunicación al público de las interpretaciones y ejecuciones de una obra, sin que fuera necesaria la presencia física del artista. Doctrinariamente también se les conoce con los nombres de **derechos vecinos** o **derechos afines**.

El ejercicio de los derechos conexos nunca puede afectar el derecho del autor sobre su obra.

Bajo el concepto de derechos conexos quedan comprendidas las facultades que se reconocen a favor de:

- los **artistas intérpretes o ejecutantes**, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones;
- los **productores de fonogramas**, respecto de las grabaciones de sonido que realicen; y
- los **organismos de radiodifusión**, respecto de sus emisiones de radio y televisión.

Por **artista** se entiende cualquier persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística (por ejemplo un cantante, un bailarín, un músico, un declamador, un actor o un narrador). Los artistas **interpretan** las obras musicales de los compositores, cuando dichas obras están compuestas por música y letra, o la **ejecutan** cuando sólo está compuesta por música; los actores **interpretan** papeles en una obra de teatro o en una película y **ejecutan** movimientos de una

coreografía. Por **productores de fonogramas** se entiende a la empresa o persona que asume la coordinación y la responsabilidad de realizar una grabación de sonido. Los productores de fonogramas graban las obras musicales creadas por el autor e interpretadas por el artista. Por **organismo de radiodifusión** se entiende a la empresa de radio o televisión que transmite programas al público. Los organismos de radiodifusión difunden, por medio de sus emisiones, los fonogramas, las obras audiovisuales o sus propias producciones.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A LOS ARTISTAS?

Las leyes reconocen a los **artistas intérpretes o ejecutantes** derechos patrimoniales en relación con sus interpretaciones o ejecuciones “en vivo” o “en directo” y en relación con sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en un soporte material.

Respecto de las primeras, se establece que los artistas tienen el derecho de autorizar la fijación de sus interpretaciones y la comunicación al público, incluida la radiodifusión, excepto cuando la interpretación o ejecución se haya realizado para la radio o la televisión.

Respecto de las segundas, se establece que los artistas tienen el derecho de autorizar la reproducción, directa o indirecta, de sus interpretaciones o ejecuciones, y la puesta a disposición del público, sea por hilo o por medios inalámbricos, de sus interpretaciones, de tal forma que cualquier miembro del público pueda tener acceso a ellas, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Sin embargo, en el caso de **Guatemala** y **Costa Rica** se reconoce también el derecho a obtener una compensación económica por cualquier utilización de sus interpretaciones o ejecuciones grabadas en un fonograma publicado con fines comerciales (**derecho a las utilidades secundarias de los fonogramas**).

En el caso de **Honduras** y **Nicaragua**, se reconoce además, el derecho a decidir la modalidad de distribución de sus interpretaciones.

A semejanza de los derechos a la paternidad e integridad de la obra reconocidos en favor de los autores, se reconoce a los artistas el derecho moral de vincular su nombre a sus interpretaciones o ejecuciones (**derecho al nombre**), y el de oponerse a toda deformación o mutilación de su actuación que lesione su prestigio o reputación (**derecho al respeto de la interpretación**),

Para mayor información pueden consultarse los artículos [78 y 79 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [81 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [113 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); y [86 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A LOS PRODUCTORES DE FONOGRAFAS?

En el caso de los **productores de fonogramas**, las leyes reconocen en su favor el derecho de autorizar o prohibir, respecto de las grabaciones de sonido que hayan realizado, los actos siguientes:

- la reproducción, total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sea que la misma se realice en forma directa o indirecta;
- la decisión de determinar la forma de su distribución (venta, arrendamiento, distribución a través de señales o emisiones o cualquier otro medio);
- la importación; y
- cualquier otra utilización de sus fonogramas (por ejemplo la comunicación por medios alámbricos o inalámbricos y la puesta a disposición del público de tal forma que cualquier

miembro de ese público pueda tener acceso a las grabaciones en el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija).

Para mayor información pueden consultarse los artículos [82 y 83 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica](#); [83 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [58 y 59 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala](#); [118 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos de Honduras](#); y [92 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua](#).

¿QUÉ SON LAS UTILIZACIONES SECUNDARIAS DE LOS FONOGRAMAS?

La intención primaria del productor de fonogramas al elaborar sus productos es venderlos en el mercado. Sin embargo, existen casos en los que los fonogramas (discos, casetes, cintas magnetofónicas, etc.) son utilizados de una forma distinta, por ejemplo, por medio de su comunicación al público en discotecas, restaurantes, radio, cable o televisión. En esos casos, se reconoce a los artistas y a los productores de fonogramas el derecho a percibir una compensación económica por esas **utilizaciones secundarias de los fonogramas**. La remuneración también puede preverse sólo a favor de una de las partes mencionadas.

En Centroamérica, todas las legislaciones reconocen el derecho de comunicación a favor de los productores de fonogramas y solamente **Costa Rica, Guatemala y Nicaragua** lo reconocen también a favor de los artistas. En la práctica, este derecho es similar al derecho que perciben los autores por la interpretación o ejecución pública de sus obras y usualmente representa un porcentaje de las tarifas fijadas por los autores. En el caso de **Costa Rica y Guatemala** existen disposiciones supletorias que se aplican para la repartición de lo recaudado, en el caso de que no se hayan fijado contractualmente. De conformidad con dichas disposiciones, al productor del fonograma le corresponde el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración obtenida y el otro cincuenta por ciento (50%) debe repartirse entre el artista y los músicos acompañantes y miembros del coro.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN?

En el caso de los **organismos de radiodifusión**, las leyes reconocen en su favor el derecho de autorizar o prohibir:

- la retransmisión, simultánea y diferida, de sus emisiones;
- la fijación de sus emisiones sobre una base material;
- la reproducción de la fijación de sus emisiones; y
- la comunicación al público de sus emisiones de televisión en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión.

EN EL CASO DE LOS DERECHOS CONEXOS, ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN?

El plazo de protección de los derechos que corresponden a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión es el mismo señalado en cada país para la protección de las obras (cincuenta años en **El Salvador**, setenta años en **Costa Rica y Nicaragua**, y setenta y cinco años en **Guatemala y Honduras**), pero el cómputo se realiza conforme las reglas siguientes:

- Para los derechos que corresponden a los **artistas**, el hecho generador de la protección lo constituye la actuación, si ésta no se encuentra fijada en un soporte material, o la grabación de ésta, en el caso que se encuentre incorporada en un soporte sonoro o audiovisual;
- Para los derechos que corresponden a los **productores de fonogramas**, el hecho generador de la protección lo constituye la fijación de la grabación de sonido; y

- Para los derechos que corresponden a los **organismos de radiodifusión**, el hecho generador lo constituye la realización de la emisión.

El día a partir del cual se cuenta la protección varía en cada país. En algunos países el plazo comienza a contarse a partir del último día del año en el que ocurrió el hecho generador (**Costa Rica y Honduras**), mientras que en otros, el plazo comienza a contarse a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en el que ocurrió ese hecho (**El Salvador, Guatemala y Nicaragua**).

III. LAS INVENCIONES

¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?

En términos generales se entiende por “inventar”, lograr a fuerza del ingenio algo nuevo que tenga alguna utilidad, sea que se trate de un producto o de un procedimiento.

Las **invenciones de productos** son aquellas creaciones que tienen forma tangible, por ejemplo, las substancias, composiciones, materiales (inclusive biológicos), aparatos, máquinas o cualquier otro objeto. Una invención de producto puede consistir en un producto independiente o en un producto que sea parte de otro (como en el caso de los dispositivos mecánicos o engranajes).

Las **invenciones de procedimientos** consisten en una serie de operaciones o actividades técnicas enunciadas en un orden determinado, cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtención de un producto o un resultado. Una invención de procedimiento puede estar constituida por un método, una operación o un conjunto de operaciones, una aplicación o un uso de un producto (por ejemplo, el procedimiento para el aislamiento de un microorganismo).

Algunas invenciones pueden dar origen a varias patentes independientes, como ocurre con los ingredientes activos de los medicamentos y agroquímicos, sobre los cuales puede obtenerse una patente para el producto y otra de procedimiento para la obtención de ese producto. En otros casos, además de patentar el producto y el procedimiento para la obtención de ese producto, también es posible obtener una patente sobre el aparato necesario para llevar a cabo el procedimiento y sobre una o varias aplicaciones del producto. En los supuestos anteriores, el inventor también puede optar por solicitar una sola patente, debido a que esas creaciones se encuentran íntimamente vinculadas y conforman un **único concepto inventivo**.

Las invenciones constituyen un aporte que el ser humano entrega a la sociedad en el área de la tecnología; es el fruto de un esfuerzo intelectual considerable y, en la mayor parte de los casos, producto de una inversión económica importante. Sin embargo, para que una invención sea protegida no es necesario que la idea que represente corresponda al sector de la “alta tecnología”, como tampoco es determinante el monto que el inventor haya invertido en el desarrollo de su creación.

En el ámbito internacional, no todas las leyes nacionales incluyen una definición del término invención, porque estiman que lo que determina la protección de la creación no es el hecho de que ésta corresponda o no a la definición, sino la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Dentro de las legislaciones que sí lo hacen se encuentran las leyes centroamericanas. Aunque la definición empleada en cada país es distinta, todas coinciden en señalar que una invención es una creación del intelecto humano para la satisfacción de una necesidad concreta o para la solución de un problema específico.

En algunas ocasiones, la definición resulta insuficiente para determinar si una creación constituye o no una invención, por lo que es conveniente analizar si ésta cumple con lo siguiente:

- En primer lugar, una invención debe tener **carácter técnico** y manifestarse en el mundo físico o material. Correspondientemente, la solución a un problema que se plantea y resuelve en el plano mental, social o de relaciones económicas, no tiene carácter técnico y por lo tanto no puede ser considerado como una invención; tal es el caso, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas y las teorías científicas, los planes, métodos o ideas para hacer negocios y las reglas de juegos.
- En segundo lugar, las invenciones requieren la **intervención del inventor** en la obtención del resultado o solución técnica que constituye la invención. Por tal razón, se excluye de protección el reconocimiento de fenómenos, de propiedades o de leyes del Universo todavía no descubiertos, aunque exista la posibilidad de que dichos descubrimientos sean verificados científicamente. Lo anterior no significa que una invención no pueda estar basada en un descubrimiento científico, pero sólo el aprovechamiento de ese descubrimiento para su utilización por el hombre es lo que constituye la invención.
- Por último, para saber si una creación intelectual es o no una invención, es necesario que ésta implique un **aprovechamiento de la materia o la energía** que existe en la naturaleza. Por lo tanto, no constituyen invenciones los programas de ordenador aisladamente considerados, es decir, aquéllos que sólo permiten que un sistema de computación pueda interpretar las instrucciones y los resultados obtenidos por un sistema aplicativo, ya que en esos casos la solución al problema técnico se da sin intervención del inventor y no hay en ellos utilización o transformación de la materia o energía que existe en la naturaleza.

Además de proporcionar una definición de lo que se considera invención y los requisitos que deben reunir las invenciones para que puedan ser protegidas (requisitos de patentabilidad), las leyes centroamericanas establecen las actividades que no se consideran invenciones y las invenciones que están excluidas de patentabilidad. Dentro de las actividades que no se consideran invenciones se señalan las siguientes:

- los descubrimientos;
- la materia y la energía, en la forma en que se encuentran en la naturaleza;
- las teorías o principios científicos;
- los planes, principios, reglas o métodos económicos, de negocios y los referidos a actividades puramente mentales;
- las plantas y los animales;
- los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales; y
- los programas de ordenador aisladamente considerados;

Para mayor información sobre lo anterior pueden consultarse los artículos [1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica](#); [107 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [91 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala](#); [5 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras](#); y [6 de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua](#).

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

La **patente** constituye el título, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la oficina competente, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a quien ha adquirido de éste el derecho a ser titular de la invención. Los efectos y alcance de esos derechos están determinados por la ley.

Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten tiempo y dinero en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos, garantizándoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotación exclusiva de su creación. A cambio de la concesión de una patente por parte del Estado, el inventor debe proveer una descripción completa de la invención, en lenguaje lo suficientemente claro como para que cualquier persona con

conocimientos en el campo al que pertenezca la invención pueda reproducirla. De esta forma, cualquier persona podrá fabricar el producto o utilizar el procedimiento patentado, una vez vencida la protección conferida.

El principal objetivo de posibilitar el acceso a la información, es brindar a la sociedad la oportunidad de que otros creadores realicen nuevas invenciones o mejoren las existentes con base en el conocimiento técnico derivado de la invención patentada. La patente es, en consecuencia, un medio para fomentar el desarrollo de la tecnología, función que ha cumplido durante los últimos doscientos años, convirtiéndose en el motor principal del desarrollo económico y permitiendo la evolución y la incorporación de nuevas tecnologías a los bienes de capital.

Una patente ampara solamente una invención, salvo que se trate de invenciones relacionadas. Usualmente se considera que existe **unidad de la invención** cuando las reivindicaciones que se reclaman como innovación forman parte de un mismo concepto inventivo, aunque pertenezcan a categorías diferentes, como en los casos siguientes:

- un producto y un procedimiento para la preparación o fabricación de ese producto;
- un producto y los usos o aplicaciones de ese producto;
- un procedimiento para la fabricación de un producto y el aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento; y
- un producto, sus usos, el procedimiento para su preparación y el aparato o medio para llevar a cabo ese procedimiento.

¿QUÉ CONDICIONES DEBEN CONCURRIR PARA CONSIDERAR QUE UNA INVENCION ES PATENTABLE?

Aunque podría decirse que todo aquello que no ocurre naturalmente y que requiere la intervención del hombre puede ser objeto de una patente, para que una invención pueda ser patentada, debe reunir tres condiciones generales:

- novedad,
- actividad inventiva y
- aplicación industrial.

El requisito de **novedad** significa que la invención no haya existido antes en el **estado del arte de la técnica**, es decir, si no pertenece o se considera que no forma parte del conjunto de información técnica que se ha puesto al alcance del público, por cualquier medio. Se trata de una novedad **universal y absoluta**; por lo tanto, no resultará posible obtener una patente si la invención ha sido divulgada o hecha pública en otro país con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud o de la prioridad debidamente reivindicada. Para determinar si una invención forma parte del estado del arte de la técnica, se toma en cuenta todo lo que se ha divulgado o hecho accesible al público, por cualquier medio, incluyendo la divulgación realizada en alguna de las formas siguientes:

- a través de documentos escritos o medios impresos, tales como fotografías, dibujos, películas o discos;
- a través de una presentación oral o radiodifundida;
- mediante el uso público de la invención;
- mediante una solicitud de patente anterior, ya publicada; y
- mediante la puesta de la invención a disposición del público.

Como una excepción a lo anterior, se establece que la novedad de una invención no se verá afectada por la divulgación de la invención que se haya realizado dentro del año anterior a la presentación de la solicitud, o de la solicitud prioritaria, siempre que la información sobre la invención haya sido proporcionada por el propio inventor, su causahabiente u otra persona

autorizada por él, o es el resultado del incumplimiento de un contrato o de un acto ilícito cometido en contra del inventor o su causahabiente.

Para facilitar al inventor o a su causahabiente la presentación de la solicitud de patente en todos los países en los que se requiera protección, sin que la invención pierda novedad, las legislaciones de los Estados contratantes del Convenio de París y la de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio reconocen, como mínimo, un plazo de doce meses contados a partir de la presentación de la primera solicitud, para que puedan presentarse otras solicitudes con el mismo objeto. Este derecho se conoce como **derecho de prioridad**. La ventaja que el derecho de prioridad otorga a los creadores intelectuales es que cualquier solicitud referente a la misma invención presentada por un tercero dentro del plazo señalado, así como cualquier divulgación efectuada en ese mismo período, no afecta el derecho del primer solicitante a obtener la patente - ya que su solicitud tendrá "prioridad" - ni perjudica el requisito de novedad. En forma similar opera una solicitud que ha sido presentada por primera vez en el extranjero y que se presenta en cualesquiera de los países de Centroamérica invocando el referido derecho de prioridad.

El **nivel o actividad inventiva** requiere que la invención sea resultado de un esfuerzo creativo que implique la intervención obligada del hombre para su obtención, es decir, no debe ser obvia para una persona versada o con conocimientos en la materia a la que corresponda la invención. En ese sentido, la invención no debe consistir en algo que otra persona pudiese haber realizado sin mayor esfuerzo y con base en el conocimiento técnico de que se dispone en la materia correspondiente.

Finalmente, la **aplicación industrial** significa que la invención debe ser efectivamente realizable, capaz de ser fabricada. Esto significa que si la invención no tiene una función útil o no puede ser reproducida, no puede ser objeto de una patente.

¿PUEDEN PATENTARSE TODAS LAS INVENCIONES?

En principio, pueden patentarse todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en cualquier campo de la tecnología, siempre que el producto o procedimiento de que se trate sea **nuevo, resultado de un esfuerzo creativo y susceptible de ser reproducido**. Dentro de las innovaciones que pueden protegerse por el sistema de patentes se incluyen las referentes a organismos vivos, como es el caso de los microorganismos que hayan sido manipulados para su utilización. Sin embargo, por razones sociales, de ética y de seguridad, se excluyen de protección algunas creaciones, entre ellas:

- las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente;
- los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas;
- las plantas y los animales; y
- los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas y animales.

Para mayor información sobre las invenciones excluidas de patentabilidad pueden consultarse los artículos [1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica](#); [107 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [92 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala](#); [7 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras](#); y [7 de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua](#).

¿EXISTE PROTECCION PARA LOS ORGANISMOS VIVOS?

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, los países centroamericanos están obligados a proteger los microorganismos, los procedimientos microbiológicos, los procedimientos

no biológicos para la producción de plantas y animales y las variedades vegetales. Únicamente respecto de la protección de las variedades vegetales, el Acuerdo permite la posibilidad de emplear el sistema de patentes, o un sistema de protección *sui generis* (por ejemplo a través de derechos de obtentor), o mediante un sistema que combine el sistema de patentes con un sistema *sui generis*.

Actualmente en todas las legislaciones de los países centroamericanos se encuentran disposiciones para la protección de los organismos vivos. Con relación a las variedades vegetales, **El Salvador** y **Guatemala** las protegen mediante el sistema de patentes y **Nicaragua** mediante una ley especial.

¿EXISTEN DIVERSAS CLASES DE PATENTES?

Las legislaciones centroamericanas permiten conceder patentes para **invenciones** y para **modelos de utilidad**.

¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

Un **modelo de utilidad** es una invención con menor nivel inventivo. Se define como toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporciona algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. Según las leyes, pueden ser considerados modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente o nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. Quedan excluidas de esta categoría, por lo tanto, las creaciones puramente estéticas.

Las condiciones que determinan la patentabilidad de un modelo de utilidad son la **novedad** y la **aplicación industrial**, en el mismo sentido en que dichos términos se definen para las invenciones. Aunque también se requiere cierto nivel de **actividad inventiva**, ésta no es determinante para que se conceda la protección.

¿QUÉ DERECHOS SE OBTIENEN CON UNA PATENTE?

Una patente confiere a su titular, el derecho a prohibir o impedir a terceros no autorizados realizar determinados actos de explotación industrial o comercial de la invención o modelo de utilidad patentado. Una patente no otorga a su titular el derecho de explotar la creación patentada, puesto que el inventor puede fabricarla y venderla sin necesidad de un reconocimiento previo por parte del Estado.

Particularmente, el titular de una patente se encuentra facultado para actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento o expresa autorización:

- fabrique o produzca el producto patentado;
- utilice el producto o emplee el procedimiento patentado;
- ofrezca en venta o venda el producto patentado u obtenido directamente del procedimiento patentado; o
- importe o almacene el producto patentado u obtenido directamente del procedimiento patentado, con el objeto de ofrecerlo en venta, venderlo o usarlo.

En el caso que el objeto de la patente sea la protección de material vivo, las leyes de **Guatemala** y **Nicaragua** establecen que:

- La exclusividad para la producción, utilización, venta, ofrecimiento para la venta e importación o almacenamiento del material patentado, se extiende a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado, siempre que posea las mismas características reivindicadas.

- Si la patente protege un procedimiento para obtener material biológico, la exclusividad para la utilización de dicho procedimiento se extiende al material derivado por multiplicación o propagación que haya sido obtenido utilizando el procedimiento patentado.
- En el caso que la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga esa secuencia, la protección se extiende a todo producto que incorpore la secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

En todos los casos, el alcance de la protección conferida por una patente está determinado por las **reivindicaciones** que el titular haya hecho sobre la materia. Así, la materia que no caiga dentro de lo especificado en las reivindicaciones puede ser explotada industrial o comercialmente por cualquier persona porque no se encuentra en el dominio privado del titular de la patente.

¿EXISTEN EXCEPCIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DEL TITULAR DE LA PATENTE?

Si bien la patente confiere a su titular el derecho exclusivo a la utilización y explotación de la invención, la Ley limita al titular el derecho de impedir que terceros puedan utilizar el producto o emplear el procedimiento patentado en:

- actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- actos realizados exclusivamente con fines de experimentación; y
- actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica y sin propósitos comerciales.

De acuerdo con estas excepciones, el titular de una patente sólo puede oponerse a actos que terceros realicen con fines industriales o comerciales. No puede impedir la difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos, ni que un tercero reproduzca o use el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición, aunque esa investigación la realice mediante “ingeniería inversa”.

- Para preservar la libertad de transporte internacional, las leyes también establecen que el titular de una patente no puede impedir la utilización del producto patentado en las máquinas, aparatos y demás accesorios de vehículos de transporte marítimo, o en la construcción o funcionamiento de vehículos de transporte aéreo o terrestre, de nacionalidad extranjera, que se encuentren temporalmente en el territorio nacional (actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París).
- Por último, el titular de una patente tampoco tiene el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles respecto de un producto protegido por una patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de que ese producto haya sido introducido en el comercio, nacional o internacional, por el propio titular de la patente o por otra persona que cuente con su consentimiento o que esté económicamente vinculada a él.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PROTECCIÓN QUE BRINDA LA PATENTE?

Los derechos exclusivos sobre una invención se obtienen por un plazo de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. En el caso de las patentes para modelos de utilidad, los derechos respectivos se adquieren por un plazo de diez años. Los plazos señalados no son susceptibles de renovarse y para mantenerlos vigentes es necesario pagar tasas anuales de mantenimiento, excepto en **Costa Rica**.

En los demás países, las tasas de mantenimiento deben cancelarse por anticipado. También podrán hacerse efectivas dentro de un período de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha del vencimiento de la obligación de pago, en cuyo caso deberá pagarse un recargo adicional.

¿CÓMO SE PUEDE DISPONER DE LOS DERECHOS SOBRE UNA INVENCIÓN?

Los derechos sobre una invención pueden ser transmitidos a terceros por cualquier título, aún cuando la patente todavía no haya sido concedida.

En el caso en que el inventor o el creador del modelo de utilidad cuente ya con la patente, podrá enajenar a un tercero los derechos que ampara dicho certificado u otorgar **licencias** o autorizaciones de uso. Estas licencias, llamadas **voluntarias**, pueden concederse a una o más personas o empresas interesadas, estableciendo en los contratos correspondientes el plazo y el territorio en el que se autoriza la utilización y comercialización de la creación.

Debe tenerse presente que las licencias sólo se podrán otorgar para los territorios en los que se haya solicitado la protección de la creación. Cuando la protección no haya sido solicitada en un país determinado, la utilización de la invención o del modelo de utilidad en ese país no requiere la autorización de su creador.

Aunque no se exigen formalidades especiales, las leyes determinan que para que las contrataciones que se realicen surtan efectos frente a terceros, es necesario que se inscriban en la Oficina de Registro correspondiente.

¿QUÉ SON LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS?

Con carácter excepcional, las leyes establecen ciertos casos en los que la utilización o explotación de una invención se realiza sin el consentimiento del titular. La autorización para esa explotación se otorga a través de las **licencias obligatorias**, llamadas también **licencias no voluntarias**, que deben su nombre al hecho de que el titular debe aceptar que la autoridad competente las conceda en su nombre.

En todos los casos en los que se posibilita la obtención de una licencia obligatoria, existe una razón de interés público debida a una emergencia nacional o motivada por consideraciones de salud pública, seguridad nacional o preservación de la competencia. En cualesquiera de los casos mencionados, se puede autorizar, previa audiencia al titular, la utilización de la invención sin la autorización del titular de la patente.

También existe la posibilidad de obtener una licencia obligatoria cuando, para la explotación de una invención, se requiera obtener una licencia sobre una patente anterior para evitar la infracción a esa patente. Este tipo de licencias, llamadas **dependientes**, pueden darse en el caso de un invento mejorado por una invención posterior, o cuando las invenciones corresponden a un nuevo campo de la tecnología (por ejemplo, el biotecnológico).

Las patentes dependientes sólo pueden concederse cuando la segunda invención suponga un avance técnico de importancia económica considerable con respecto a la invención anterior. En todos los casos, el titular de la primera patente puede a su vez, obtener una **licencia recíproca o cruzada** sobre la patente posterior.

El uso de una invención también puede autorizarse, sin el consentimiento del titular, a favor de una entidad estatal, en cuyo caso la licencia obligatoria se denomina **licencia de uso público** o **licencia de uso público no comercial**.

Siempre que se pida la autorización de una licencia obligatoria, el interesado en obtenerla debe acreditar su capacidad técnica y económica para explotar la invención y, además, que con anterioridad a su solicitud pidió al titular de la patente una licencia contractual y que no la pudo obtener en condiciones y plazos razonables. Las licencias obligatorias quedan sin efecto cuando desaparecen las causas que dieron lugar a su emisión o cuando quienes las han obtenido no se ajustan, al ejercerlas, a las condiciones fijadas.

No obstante que este tipo de licencias se otorgan sin la autorización del titular de la patente, obligan siempre a quien las obtiene a pagar al titular una remuneración por la utilización respectiva.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA PATENTE?

El derecho a obtener la patente corresponde al inventor; sin embargo, éste puede ceder a otra persona, natural o jurídica, sus derechos sobre la invención, aún cuando ésta todavía no haya sido patentada. En este último caso, resulta necesario adjuntar el documento que acredite esa transmisión de derechos.

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho a obtener la patente les corresponde a todas ellas.

Las leyes establecen algunos casos en los que el derecho a patentar la invención corresponde a otra persona. Por ejemplo, cuando la invención haya sido desarrollada en ejecución de un contrato, el derecho a obtener la patente le corresponde a la persona que haya contratado la investigación, salvo que en el contrato se establezca lo contrario.

Cuando se trate de un contrato de trabajo, la regla anterior se aplica sólo si el inventor ha sido contratado para realizar esa actividad inventiva, excepto en el caso de **Costa Rica**, en donde el derecho a obtener la patente en ese caso corresponde, por partes iguales, al inventor y a quien haya establecido con él la relación laboral.

Si el objeto del contrato no era ejercer una actividad inventiva, pero la invención pertenece al campo de actividades del patrono, o se ha desarrollado utilizando datos o medios que pertenecen a aquél, las legislaciones centroamericanas establecen:

- En el caso de **Costa Rica**, que el derecho a obtener la patente corresponde en exclusiva al trabajador.
- En el caso de **El Salvador**, que el derecho a obtener la patente pertenece al trabajador, quien deberá recompensar económicamente al patrono por la utilización de los datos o medios a los que tuvo acceso para realizar la invención.
- En el caso de **Honduras**, que el derecho a obtener la patente corresponde, por partes iguales, al patrono y al trabajador.
- En el caso de **Guatemala** y **Nicaragua**, que el patrono tiene derecho preferente para obtener la patente, siempre que retribuya económicamente al inventor por su trabajo.

Debe tenerse presente que de conformidad con las leyes de la materia, ninguna condición de nacionalidad, domicilio o actividad es requerida para adquirir y gozar de los derechos que se reconocen al inventor.

¿CUÁNDO DEBE SOLICITARSE LA PATENTE?

En los países centroamericanos las patentes se conceden al inventor que primero presenta una solicitud a tal efecto. Por ello, es conveniente presentar la solicitud lo más pronto posible, una vez que se haya completado la invención, máxime cuando se tenga conocimiento de que otra persona se encuentra realizando investigaciones en la misma materia.

El inventor debe tener presente que, aunque pueda demostrar que fue él quien en primer lugar concibió la invención, perderá toda posibilidad de obtener derechos exclusivos para la explotación de su creación si su competidor presenta la solicitud antes, aún cuando la diferencia sea sólo de minutos, a no ser que se llegase a probar que el primer solicitante tuvo acceso a la información relativa a la invención a través de medios ilícitos.

El inventor debe considerar además, que formular la solicitud de patente con mucha anticipación, mientras la invención aún se encuentre en proceso de desarrollo, puede provocar que se omitan características particulares (reivindicaciones) que no van a estar protegidas. Si ése fuere el caso, el inventor deberá formular una nueva solicitud, lo cual no sólo incrementará sus costos sino también puede situarlo en riesgo de verse involucrado en un conflicto legal sobre la titularidad de la patente.

Resulta importante también no anunciar, exponer o publicar información relativa a la invención en forma prematura, pues la divulgación pública que se realice antes de la presentación de la solicitud puede impedir que se obtenga la patente por falta de novedad. Sin embargo, la legislación admite como excepción que la divulgación de la invención que haya sido realizada dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, o de la solicitud prioritaria, no se tome en cuenta para efectos de determinar la novedad, si la información sobre la invención fue proporcionada por el propio inventor o una persona autorizada por él, o es el resultado de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o cualquier otro acto ilícito.

¿CÓMO SE SOLICITA LA PATENTE?

La solicitud de patente debe hacerse por escrito cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Para tal efecto, las Oficinas de Registro proveen a los interesados formularios especialmente diseñados que facilitan la presentación de la información requerida.

Entre otros requisitos, en la solicitud deben consignarse los datos generales del solicitante y el nombre del inventor, cuando no fuese la misma persona que solicita la protección. Además, debe adjuntarse la siguiente documentación:

- el documento que acredite el mandato o la representación legal de quien comparece, cuando no fuera el propio inventor;
- el título que acredite haber obtenido del inventor el derecho a solicitar la patente, si fuere el caso;
- la **descripción** y las **reivindicaciones** de la invención o del modelo de utilidad;
- el resumen de la invención o del modelo de utilidad, en el cual se indique el objeto y finalidad de la creación, de tal manera que el público pueda tener una idea general de la misma y conocer a qué campo tecnológico pertenece; y
- el comprobante de pago de la tasa respectiva conforme el **arancel** del Registro.

La **descripción** de la invención debe hacerse en forma clara y completa, ya que constituirá una fuente de información científica y técnica para el desarrollo de nuevas investigaciones.

Si el objeto de la invención es una sustancia o composición, deben describirse los diferentes elementos que la componen, sus proporciones y sus propiedades, indicando las unidades de peso y medida que se hayan empleado.

Si el objeto es un aparato o un dispositivo mecánico, deben describirse los diferentes modelos que lo componen, su funcionamiento y su construcción; de preferencia deberán acompañarse dibujos, planos o fotografías que ayuden a comprender la configuración o construcción del aparato o dispositivo que quiere patentarse.

Si el objeto de la patente es un procedimiento, la descripción debe indicar las diferentes etapas que deben realizarse para llegar al producto final, las variables empleadas en la operación, tales como presión, temperatura, velocidad, etc.

Las **reivindicaciones** tienen como finalidad determinar el alcance de la protección que se solicita para la invención. En ellas debe indicarse lo nuevo que se está aportando a la tecnología. Las reivindicaciones pueden ser **dependientes** e **independientes**, según hagan referencia o no a otra reivindicación. Generalmente una reivindicación dependiente tiene por objeto ampliar las

características de la reivindicación que le sirve de base, por lo que es preferible escribirla a continuación de aquélla.

Cuando la invención se refiera a un material biológico, se depositará una muestra de éste en una institución de depósito reconocida por la Oficina de Registro, debiendo el solicitante acompañar la constancia del depósito respectiva.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA PATENTE?

El trámite previsto en cada una de las leyes de los países centroamericanos es muy similar.

- Presentada la solicitud la Oficina de Registro comprueba que ésta cumpla con los requisitos legales y que la invención no se encuentre en alguno de los casos de exclusión que la ley contempla, requiriendo al solicitante que efectúe las correcciones que sean necesarias en el caso de observarse alguna deficiencia. El plazo que se otorga para tal efecto es de quince días hábiles en **Costa Rica** y dos meses en los demás países. En caso de no cumplirse con lo requerido, se procede al archivo de la solicitud.
- Si la solicitud se encuentra en regla se ordena la publicación de un edicto en el diario oficial, dando a conocer el nombre del solicitante y un resumen de la invención. En algunos países como **Costa Rica** y **Honduras** la publicación debe hacerse por tres veces, y en el caso de **Costa Rica** se requiere, además, que la publicación se efectúe en otro medio de comunicación escrito de circulación nacional. Hasta que no se realice la publicación, la información contenida en la solicitud tendrá carácter confidencial, por lo que no podrá consultarse el expediente. Una vez hecha la publicación, la invención queda incluida dentro del estado del arte de la técnica, de modo que cualquier persona puede conocerla
- Efectuada la publicación, cualquier persona que se considere afectada o que estime que la invención no reúne los requisitos de patentabilidad, puede oponerse o presentar observaciones. El plazo para hacerlo varía en cada país.
- Transcurrido el período para presentar oposición u observaciones, la Oficina de Registro procede a realizar el examen de fondo de la solicitud para establecer si concurren o no las condiciones de patentabilidad. Si el resultado del examen es favorable, se ordena la inscripción y la emisión de la patente.

Para mayor información pueden consultarse los artículos [6, 9, 10, 12, 13 y 15 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica](#); [136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala](#); [35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras](#); [18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua](#).

IV. DISEÑOS INDUSTRIALES

¿QUÉ ES UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Un **diseño industrial** es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un producto una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determinada por la forma del producto, su color, textura o cualquier otra característica. Los diseños industriales pueden ser de dos clases:

- Los **dibujos industriales**, que son aquellos que otorgan una apariencia original al producto, utilizando para ello líneas, figuras o colores. La incorporación de dichos elementos al producto

es exclusivamente con fines de ornamentación, como en el caso de los diseños en textiles y los diseños de modas.

- Los **modelos industriales**, que son aquellos que proveen al producto de una apariencia original a través de una forma tridimensional, siempre que esa forma no implique efectos técnicos o que haya sido concebida por consideraciones o exigencias de orden técnico, como el diseño de un teléfono, de un mueble, de un automóvil, o un aparato electrodoméstico.

En los dos supuestos, la apariencia del producto sirve de tipo o modelo para su fabricación.

¿CÓMO SE PROTEGEN LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y DURANTE QUÉ PLAZO?

En **El Salvador, Guatemala y Nicaragua**, existen dos formas de protección de los diseños industriales. Es posible proteger un diseño industrial, sin necesidad de registro, a partir de su primera divulgación pública, y también puede adquirirse la protección mediante el registro. En **Costa Rica y Honduras**, la protección sólo puede obtenerse a través de la inscripción del diseño.

Los plazos de protección varían en cada país. Para mayor información consultar los artículos [30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica](#); [125 y 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador](#); [151, 153, 159 y 160 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala](#); [32 y 33 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras](#); y [71, 74, 85 y 86 de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua](#).

¿QUÉ CONDICIONES DEBEN CONCURRIR PARA PROTEGER UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Para que un diseño industrial pueda ser objeto de protección debe ser **nuevo**, es decir, diferir en manera significativa de otros ya conocidos o de la simple combinación de características de diseños existentes. En **Honduras**, aunque se utiliza el término **original**, en vez de nuevo, la originalidad significa que el diseño que no haya sido divulgado públicamente con anterioridad.

Los diseños industriales también deben ser **visibles** y encontrarse incorporados en un producto que cumpla una función utilitaria y no únicamente de contemplación o placer estético. Además, para que el diseño pueda ser protegido debe ser **viable su reproducción** o incorporación en los productos a los cuales está destinado.

No es posible la protección de un diseño industrial cuya apariencia esté dictada enteramente por la realización de una función técnica que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

¿PUEDE RECLAMARSE EL DERECHO DE PRIORIDAD PARA UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Sí. Las leyes reconocen a las personas que hubieren presentado una solicitud de diseño industrial en el extranjero, o a sus causahabientes, un plazo de seis meses para la presentación de su solicitud en el país. De igual forma, la presentación de la primera solicitud en cualquier país de la región genera a favor del diseñador o de su causahabiente el derecho a presentar otras solicitudes similares en los países miembros del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿CÓMO SE SOLICITA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL?

La solicitud de registro de un diseño industrial debe hacerse por escrito cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Para tal efecto, las Oficinas de Registro proveen a los interesados formularios especialmente diseñados que facilitan la presentación de la información requerida.

Entre otros requisitos, en la solicitud deben consignarse los datos generales del solicitante y el nombre del diseñador, cuando no fuese la misma persona que solicita la protección. Además, debe adjuntarse la siguiente documentación:

- el documento que acredite el mandato o la representación legal de quien comparece, cuando no fuera el propio diseñador;
- el título que acredite haber obtenido del diseñador, el derecho a solicitar el registro, si fuere el caso;
- la reproducción del diseño; y
- el comprobante de pago de la tasa respectiva conforme el **arancel** del Registro.

El trámite para el registro de un diseño industrial es similar al [procedimiento para obtener una patente](#).

V. SIGNOS DISTINTIVOS

¿QUÉ SON LOS SIGNOS DISTINTIVOS?

Los **signos distintivos** son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuación, son susceptibles de protección mediante el sistema de la propiedad industrial, sino sólo aquéllos que expresamente señala la ley.

De acuerdo con la legislación, un signo distintivo puede ser una marca, un nombre comercial, un emblema, un rótulo, una expresión o señal de publicidad y una denominación de origen. Sobre dichos signos puede adquirirse un derecho exclusivo que faculta al titular a impedir a terceros que los utilicen en el comercio.

Sobre los demás medios que el empresario emplee para distinguir su actuación mercantil, no se puede adquirir un derecho de exclusividad pero el empresario puede exigir que sus competidores no los utilicen con el objeto de beneficiarse de su prestigio o clientela, es decir, deslealmente.

¿POR QUÉ SE PROTEGEN LOS SIGNOS DISTINTIVOS?

La industrialización y la operación de una economía de mercado permiten a los fabricantes y comerciantes ofrecer al público una gran variedad de productos y servicios de la misma naturaleza. Aunque aparentemente para el consumidor muchos de ellos no presentan mayores diferencias, es muy probable que efectivamente difieran en calidad, precio y otras características externas. Por ello resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Esta importante función es desempeñada por los signos distintivos que se utilizan en el comercio, especialmente por las marcas.

Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores. En un mercado competitivo que permite la posibilidad de elegir, un consumidor insatisfecho no comprará nuevamente el mismo producto. Por el contrario, el consumidor satisfecho tendrá confianza en la marca que identifica el producto o servicio de su preferencia para sus futuras decisiones de adquisición. De esta forma, el fabricante se verá recompensado por la preferencia de los consumidores y podrá ampliar su inversión, lo cual estimulará el crecimiento económico y la generación de empleo.

Al mismo tiempo, el hecho de que las marcas se utilicen para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que estos signos constituyan un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido. De ahí que la marca resulte un elemento sumamente importante en toda campaña publicitaria para mantener o crear la imagen de la empresa.

Lo anterior resulta más claro si ponemos atención a ciertas marcas que dominan el mercado y que se han mantenido durante muchos años como líderes. El consumidor se orienta hacia nombres, signos o símbolos que le resultan familiares y que asocia con dos palabras clave: **calidad y seguridad**. Es fácil comprender por qué las empresas propietarias de estas marcas gastan e invierten sumas considerables en sus investigaciones, en el mercadeo, en los diseños y en la protección de los signos que les distinguen en el comercio.

En la mayoría de los casos, para obtener la protección legal de los signos distintivos es necesaria su inscripción en la Oficina de Registro (se exceptúan los signos que identifican establecimientos mercantiles: nombres comerciales, emblemas y rótulos). Esa inscripción permite al fabricante o comerciante obtener un título legal o certificado que acredita su derecho en forma similar a como lo hace una escritura registrada respecto de un bien inmueble.

Con el título o certificado, la persona ejerce, con **exclusividad**, el derecho a utilizar comercialmente el signo registrado con relación a un producto o servicio, a un grupo de productos o servicios, o respecto a un establecimiento comercial. Lo anterior significa que, sin la expresa autorización de quien ha obtenido la inscripción, ninguna otra persona puede utilizar el signo registrado en relación con:

- los mismos productos o servicios para los cuales se solicitó el registro del signo;
- los productos o servicios que sean similares a aquéllos para los cuales se registró el signo, si con ello pudiere causarse confusión o error en el consumidor; o
- las mismas actividades que constituyen el giro de negocios del establecimiento comercial identificado con el signo.

¿QUÉ ES UNA MARCA?

Una **marca** es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra. Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismos sino medios o elementos que han sido adoptados como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una empresa. De ahí que una marca puede estar constituida por cualquier signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio.

Las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad. Por esas razones las marcas, y en general todos los signos distintivos, merecen una adecuada tutela frente a su uso indebido o su imitación.

¿QUÉ SIGNOS PUEDEN REGISTRARSE COMO MARCAS?

Como el objetivo de una marca es distinguir en el mercado un producto o servicio de otros similares, puede registrarse como marca cualquier signo que tenga **carácter distintivo**. Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras; lemas y frases publicitarias; letras; cifras; monogramas; figuras; retratos; etiquetas; escudos; estampados; viñetas; orlas; líneas y franjas; combinaciones y disposiciones de colores; sonidos, olores y otros signos perceptibles. Sin embargo, algunas legislaciones como la de **El Salvador, Guatemala** y

Honduras, requieren que el signo sea **visible**, excluyendo por lo tanto, las marcas auditivas y olfativas.

En la creación de una marca se pueden utilizar los elementos antes mencionados en forma separada o combinada. Los vocablos o denominaciones que se utilicen pueden ser palabras de fantasía (por ejemplo MUSMANNI para identificar pan, KOLASHANPAN para identificar refrescos carbonatados, o BIJAO para identificar cemento) o palabras del lenguaje corriente, con significado conceptual, que tengan un sentido arbitrario en relación con el producto o servicio que identifican (como por ejemplo DOS PINOS para identificar productos lácteos, DIANA para identificar productos alimenticios, GALLO para identificar cerveza o SELVA NEGRA para identificar servicios de hotelería). No es necesario que la palabra escogida sea una creación de quien la solicite; basta que éste sea el primero que la haya escogido como signo para distinguir sus productos o servicios. Sin embargo, el empresario debe tener presente que cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su poder distintivo y la posibilidad de excluir marcas similares.

También pueden utilizarse como marcas la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas (como por ejemplo el chocolate TOBLERONE), o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes, cuando éstos sean lo suficientemente distintivos, como sucede con algunos establecimientos de comida rápida (por ejemplo PIZZA HUT y Mc. DONALD'S).

Dependiendo de los elementos que se utilicen para formar una marca, éstas pueden ser:

- **Denominativas**, cuando están integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases, letras o cifras.
- **Figurativas**, cuando están constituidas exclusivamente por figuras, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones o disposiciones de colores y otros signos similares.
- **Mixtas**, cuando están integradas por elementos denominativos y figurativos.
- **Tridimensionales**, cuando están integradas por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.
- **Sonoras**, cuando están integradas por elementos auditivos.
- **Olfativas**, cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato.

¿QUÉ SIGNOS NO PUEDEN REGISTRARSE?

Debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean, en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse con la marca (por ejemplo AEREO para líneas de transporte aéreo, GRANOLA para cereales, o BIZCOCHOS para pasteles), o bien, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características. Por ejemplo: calidad (BUENO, OPTIMO, SUPERIOR), cantidad (CABAL, LIBRA), valor (BARATO), destino o cualquier otra.

Tampoco se permite el registro de signos que sean iguales o se parezcan a otros registrados con anterioridad por terceras personas, ni el de aquéllos que pueden originar confusión en el consumidor respecto de su naturaleza, calidad, origen empresarial o geográfico. Dentro de los signos que las leyes consideran que pueden inducir a error al consumidor, se incluyen los que sean idénticos o similares a un signo notoriamente conocido.

Existe también prohibición de registrar marcas que reproduzcan nombres o emblemas que pertenezcan al país que realiza el registro o a otros Estados u organizaciones internacionales; y finalmente, por razones de orden público, también está prohibido el registro de signos que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

¿PUEDEN UTILIZARSE COMO MARCAS NOMBRES PROPIOS Y NOMBRES GEOGRÁFICOS?

Los nombres y los seudónimos de las personas pueden ser registrados si pertenecen a la persona que solicita el registro o si ésta ha obtenido autorización de su titular o de sus herederos. La misma disposición se aplica a la firma, el título, la imagen o el retrato de una persona.

La prohibición de utilizar como marca un nombre ajeno, sin la autorización de la persona a quien identifica ese nombre, se aplica también en los casos en los que sólo se utiliza parcialmente el nombre (por ejemplo, sin hacer referencia a los apellidos), un diminutivo o un apelativo cariñoso, cuando ello puede originar confusión en el consumidor porque el nombre es utilizado por una determinada persona que goza de fama o prestigio o ha adquirido notoriedad por diversas circunstancias. Tal es el caso, por ejemplo, de los nombres de artistas o de figuras conocidas en el medio deportivo (como por ejemplo LUIS MIGUEL y PELÉ).

En cuanto a los nombres geográficos, éstos pueden ser registrados como marcas si no constituyen denominaciones de origen o indicaciones engañosas respecto al origen o la calidad del producto o servicio al que se apliquen.

¿PUEDEN REGISTRARSE TÉRMINOS EN UN IDIOMA EXTRANJERO?

Sí. Pueden registrarse como marcas los términos en un idioma extranjero porque, para el consumidor promedio, constituyen vocablos de fantasía.

¿QUÉ CLASES DE MARCAS PUEDEN REGISTRARSE?

De acuerdo con las leyes centroamericanas se reconocen principalmente tres clases de marcas:

- las **marcas individuales**, que se registran para distinguir los productos o los servicios de una persona en particular;
- las **marcas colectivas**, que se registran para identificar los productos o servicios de un grupo de personas que han sido autorizadas para utilizar las marcas; y
- las **marcas de certificación**, que se registran para identificar mercancías o servicios que cumplen un determinado estándar de calidad, controlado y certificado por la institución propietaria de la marca. Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación pueden ser utilizadas por varias personas.

Las marcas de certificación sólo es posible registrarlas en **Costa Rica, Guatemala y Nicaragua**.

¿QUÉ SON LAS MARCAS NOTORIAS?

Las **marcas notorias** o **notoriamente conocidas**, son aquellos signos que por su uso o promoción en el comercio han adquirido cierto grado de conocimiento y reputación, sea entre los consumidores, los comerciantes o el público en general.

El conocimiento de los productos o servicios identificados con una marca notoria puede deberse a muchas razones, entre ellas, la calidad de los productos, la publicidad a que han estado expuestos o su grado de distribución.

En la medida en que el conocimiento de una marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, mayor es su grado de notoriedad y mayor el alcance de la protección que se le concede frente a otros signos similares, aún cuando no se encuentre inscrita en el país. Si la notoriedad del signo se ha extendido a todo el público, el alcance de la protección puede abarcar cualquier producto o servicio y no sólo los comprendidos en la misma clase. Las marcas cuya notoriedad ha trascendido a todo el público se les denomina **marcas famosas**.

Las leyes protegen no sólo las marcas sino cualquier signo distintivo que haya adquirido notoriedad en el país por su uso o promoción en el comercio, impidiendo el registro como marca de los signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de un signo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso sea susceptible de causar **confusión** o un **riesgo de asociación** con ese tercero, un **riesgo de dilución** de la fuerza distintiva del signo o de su valor comercial o un **aprovechamiento injusto** de la notoriedad del signo.

La notoriedad de un signo es un hecho que le corresponde probar al empresario que la alega y para ello puede utilizar los medios que comprueben, entre otros, los factores siguientes:

- el grado de conocimiento del signo, tanto entre los consumidores, reales o potenciales, del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, como entre las personas que participan en su distribución y los círculos empresariales que realizan sus actividades en sectores relacionados con el producto, servicio o establecimiento al que se aplica el signo; y
- la duración y amplitud de la promoción del signo en el país, así como la extensión geográfica cubierta y la inversión realizada.

En el caso de la legislación salvadoreña, se establece un tratamiento diferenciado para los signos notoriamente conocidos y para los signos famosos, indicando que sólo estos últimos gozan de protección frente a cualquier producto o servicio, independientemente de la clase a la que pertenezcan. En los demás países, no se hace esa distinción pero también es posible extender la protección en la misma forma que lo señala la ley salvadoreña, atendiendo el grado de notoriedad del signo.

¿ES OBLIGATORIO IDENTIFICAR CON UNA MARCA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO?

Aunque no es obligatorio identificar con una marca la mayoría de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, en algunos países de la región (**Costa Rica, Honduras y Nicaragua**) se exige que los productos farmacéuticos y agroquímicos estén identificados con una marca, como requisito previo para autorizar su comercialización en el país.

¿ES OBLIGATORIO EL REGISTRO DE UNA MARCA?

No, pero aunque ningún comerciante o industrial se encuentra obligado a inscribir su marca, resulta recomendable hacerlo por muchas razones, entre ellas, porque únicamente el registro asegura el **uso exclusivo** de la marca en el territorio del país en el que el signo se inscriba, salvo el caso de las **marcas notoriamente conocidas**. En consecuencia, si el empresario desea obtener el uso exclusivo del signo que ha escogido como marca, deberá registrarlo en todos los países en los que vaya a comercializar sus productos o servicios.

El registro de una marca es una muestra de la seriedad de la empresa que la utiliza, pues proyecta a los consumidores la preocupación del empresario por obtener la protección legal de los

signos que emplea y evitar el uso indebido o la imitación de las marcas de sus competidores. Algunas otras ventajas que el registro de una marca representa para el empresario son:

- el incremento del valor económico de la empresa, ya que la marca inscrita pasa a formar parte de los activos de la misma;
- la posibilidad de expandir la comercialización de los productos o servicios identificados con la marca registrada, a través de contratos de licencia o franquicias; y
- el reconocimiento de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros.

Es conveniente que el empresario sepa que en el ámbito internacional, existen dos sistemas para la protección de los signos marcarios: el **sistema declarativo** y el **sistema atributivo**.

En el **sistema declarativo**, el derecho exclusivo corresponde a quien primero usa la marca y obtiene de la oficina responsable del registro la “declaración” de la existencia de ese derecho. Aunque la inscripción no es necesaria para que la marca sea protegida, la obtención del título o certificado constituye un reconocimiento oficial de que el signo cumple con los elementos necesarios para ser considerado como marca.

Al solicitar el registro de la marca, la oficina encargada procede a hacer el examen de fondo correspondiente para determinar si el signo tiene aptitud distintiva. Sin embargo, puede suceder que una empresa haya iniciado la comercialización de sus productos distinguiéndolos con una denominación que carece de esa aptitud distintiva por tratarse, por ejemplo, de términos genéricos o descriptivos. En ese caso, la marca no podría registrarse salvo que por su uso en el comercio ya hubiera adquirido capacidad distintiva, circunstancia que debe probar el empresario. Esta posibilidad no se da en el caso de términos que puedan inducir a error. El sistema declarativo es el que siguen los países anglosajones.

En el **sistema atributivo**, que es el que aplican todos los países de la región centroamericana, el derecho exclusivo se “atribuye” a la persona que obtiene el registro del signo ante la oficina correspondiente; sin embargo, bajo este sistema puede suceder que la inscripción sea obtenida por una persona distinta a aquélla que haya estado usando el signo en el comercio, sólo por el hecho de haber presentado primero su solicitud. Para solucionar los problemas derivados de esa situación, algunas legislaciones reconocen un derecho preferente a obtener el registro, a la persona que haya estado usando la marca en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que ese uso haya sido de buena fe (**Costa Rica** y **Honduras**), o reconocen la posibilidad de rechazar el registro de una marca que sea igual o parecida a un signo que se haya venido usando de buena fe en el comercio, por parte de un tercero (**Nicaragua**).

En el sistema atributivo, la solicitud también debe someterse a un examen de fondo para determinar si el signo tiene capacidad distintiva y no induce a error al consumidor. En el caso de que se trate de un término genérico o descriptivo, algunas legislaciones permiten que el empresario pueda probar que el signo ha adquirido, por su uso en el comercio, aptitud distintiva para identificar los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta posibilidad está prevista en todos los países centroamericanos excepto en **El Salvador**.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA?

La inscripción de una marca puede ser solicitada por una persona individual o por una persona jurídica (como por ejemplo una sociedad mercantil o una asociación), independientemente de su nacionalidad, domicilio o actividad.

¿QUÉ DERECHOS CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA?

Fundamentalmente, la inscripción de una marca otorga a quien la obtiene el derecho al **uso exclusivo** de la misma en los productos o servicios para los cuales expresamente se solicitó y obtuvo.

El **derecho de exclusividad** faculta al titular de una marca para impedir que terceros no autorizados realicen actos tales como:

- aplicar o colocar el signo registrado o uno semejante sobre productos o servicios iguales a aquéllos para los cuales fue registrada la marca, o sobre sus envases, envolturas o embalajes;
- suprimir o modificar la marca, con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos o servicios para los cuales fue obtenido el registro;
- fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales similares, que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como comercializar o almacenar tales materiales;
- rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes que lleven la marca;
- usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, cuando tal uso pudiese causar **confusión** o un riesgo de **asociación** con el titular del registro; y
- usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por una disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; o usarla, aún con fines no comerciales, cuando su uso produzca los mismos efectos antes señalados.

El derecho conferido no faculta al titular a impedir la importación de productos que hayan sido puestos en el comercio de otro país por el titular de la marca o por una persona autorizada por él.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS RIESGOS DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN?

El registro de una marca concede a su titular un derecho de exclusividad para utilizarla respecto de ciertos productos o servicios. Normalmente, el derecho no se extiende a productos o servicios que no hayan sido identificados en la solicitud. Sin embargo, el empresario tiene el derecho a impedir que sus competidores registren o utilicen signos que fonéticamente o ideológicamente se asemejen al suyo, o signos que evoquen o reproduzcan imágenes o figuras parecidas a la que él ha registrado, si pueden inducir a error al consumidor al momento de elegir los productos o servicios que desea consumir. Esa posibilidad de error puede darse porque se trata de productos idénticos y el consumidor se **confunde** al adquirirlos, o porque el consumidor los adquiere creyendo que tienen el mismo origen empresarial de otros productos por él conocidos (**riesgo de asociación**).

La protección contra cualquier acto que pueda causar confusión o un riesgo de asociación entre la actuación empresarial de dos comerciantes, se basa en las normas de **competencia desleal** y es mayor cuando se trata de marcas notoriamente conocidas.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE VIGENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA?

El plazo de vigencia de la inscripción de una marca es de diez años, contados a partir de la fecha de su registro. La inscripción puede renovarse en forma indefinida por períodos similares,

siempre que el titular de la marca así lo solicite dentro del año anterior a la fecha de su vencimiento. También existe la posibilidad de solicitar la renovación dentro de un **período de gracia** de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la inscripción, en cuyo caso debe hacerse efectivo un pago adicional por solicitud extemporánea.

¿CÓMO SE PUEDE DISPONER DE LOS DERECHOS SOBRE UNA MARCA REGISTRADA?

Los derechos sobre una marca pueden ser transmitidos a terceros por cualquier título desde el momento en el que se presenta la solicitud de registro, aún cuando el certificado todavía no haya sido extendido.

En el caso que el empresario cuente ya con el certificado de registro, podrá enajenar a un tercero los derechos que ampara el título correspondiente u otorgar **licencias** o autorizaciones de uso. Estas licencias pueden concederse a una o más personas o empresas interesadas, estableciendo en los contratos correspondientes el plazo y el territorio en el que se autoriza la utilización y comercialización de la marca. Debe tenerse presente que las licencias sólo se podrán otorgar para los territorios en los que se haya solicitado la protección del signo y surten efectos frente a terceros a partir de su inscripción en la Oficina de Registro.

¿CUÁLES OTROS SIGNOS DISTINTIVOS RECONOCEN LAS LEYES CENTROAMERICANAS?

Además de las marcas, las leyes protegen los nombres comerciales, los emblemas, los rótulos, las expresiones o señales de publicidad comercial y las denominaciones de origen.

Nombre comercial es el signo denominativo, que tiene por finalidad identificar a una empresa o a un establecimiento. Cuando este tipo de signo es figurativo o mixto, es decir, se integra con figuras o palabras y elementos figurativos, se denomina **emblema**, el cual es protegido en los mismos términos que un nombre comercial.

Rótulo es el signo visible que identifica un local comercial determinado. A diferencia de las marcas, los nombres comerciales, los emblemas y los rótulos son protegidos desde su primer uso público en el comercio. Lo anterior no quiere decir que no puedan registrarse. El propietario de un establecimiento o local comercial puede inscribir el signo que lo identifica pero la inscripción tendrá efecto declarativo. La figura de los rótulos sólo es reconocida en las leyes de **Honduras** y **Nicaragua**.

Expresión o señal de publicidad comercial, es toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Denominación de origen es el nombre geográfico empleado para designar un bien como originario de un lugar, cuya calidad, reputación o características se deben, esencialmente, a ese medio geográfico o a los factores naturales o humanos existentes en ese lugar. Una denominación de origen puede consistir también en una imagen o en una expresión utilizada para referirse al lugar. No es necesario que la denominación se refiera a todo el país, ya que puede referirse sólo a una región o localidad del mismo. La denominación de origen no sustituye a la marca del producto, sino se usa asociada con la misma.

¿APLICAN LAS NORMAS SOBRE MARCAS A LOS DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS?

Salvo algunas excepciones, las regulaciones y procedimientos relativos a las marcas se aplican generalmente a los otros signos distintivos. Las diferencias se refieren principalmente al plazo de duración de la protección, la titularidad y los derechos que se adquieren. Los **nombres comerciales**, los **emblemas** y los **rótulos**, por ejemplo, son protegidos desde su primer uso público en el comercio sin necesidad de registro previo y, cuando se inscriben, no necesitan ser

renovados como las marcas ya que permanecerán inscritos mientras no ocurra el cierre de la empresa, establecimiento o local que los usa.

En el caso de las **denominaciones de origen**, su registro no confiere un derecho exclusivo a favor de una persona en particular sino favorece a todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica que comprenda la denominación de origen y que cumplan con las normas de producción o elaboración establecidas en el reglamento respectivo.

VI. LA COMPETENCIA DESLEAL

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA DESLEAL?

La protección contra la competencia desleal surgió con el liberalismo económico como consecuencia de la necesidad de evitar que los participantes en el mercado perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones desleales o deshonestas. La protección de la competencia desleal se considera como un complemento de la protección de la propiedad industrial. La vinculación existente entre competencia desleal y propiedad industrial se encuentra consagrada en el Convenio de París que regula, junto con los derechos de propiedad industrial, la protección contra la competencia desleal.

Las normas sobre competencia desleal protegen derechos legítimos que no constituyen un derecho de exclusividad como la propiedad industrial y el interés de su protección obedece tanto a la protección del mercado como a la de las personas que participan en él (empresarios y consumidores).

Tanto la violación a los derechos de exclusividad conferidos por las leyes de propiedad industrial como la violación a los derechos de los competidores forma parte de la competencia ilícita, entendiéndose como tal, tanto la competencia prohibida como la competencia desleal.

Se considera **competencia prohibida** a aquella en la que lo ilícito es el ejercicio propio de una determinada actividad económica, que ha sido reservada por disposición de la ley, a determinados sujetos, quedando en consecuencia prohibida para todos los demás. La realización de un acto prohibido por la ley, implica necesariamente la obligación de responder civilmente por los daños y perjuicios causados, independientemente de que el acto constituya o no delito.

En la **competencia desleal**, la actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible, y lo que la hace incurrir en ilicitud es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas honrados. Así por ejemplo, desviar hacia sí la clientela de un competidor, aún cuando causa daño a ese competidor no es sancionable porque esa es la finalidad de la competencia en el mercado; pero hacerlo con medios deshonestos como la utilización de signos que pueden crear confusión en el público respecto al origen de los productos, sí es sancionable.

En materia de signos distintivos, el derecho al uso exclusivo reconocido por las leyes confiere al titular el derecho a prohibir a terceros la utilización de dichos signos. En el caso de que un tercero los emplee sin autorización de su titular, se produce una infracción al derecho (**competencia prohibida**). Sucede, sin embargo, que en algunas ocasiones los competidores no emplean directamente los signos protegidos pero realizan su actividad utilizando para ello medios reñidos con los usos y prácticas que se consideran honrados en el comercio (**competencia desleal**).

Las leyes no definen en forma exhaustiva los actos que constituyen **competencia desleal** y prácticamente ninguna legislación lo hace ya que se considera desleal **todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda actividad comercial e industrial**. Aunque algunos de los supuestos que constituyen actos de competencia desleal se

encuentran señalados en cada una de las leyes de marcas de la región centroamericana, el listado es ejemplificativo. Generalmente se consideran actos desleales los siguientes:

- los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor;
- las aseveraciones falsas que tengan por objeto o sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad empresarial de otro competidor; y
- las aseveraciones, respecto de un producto, que induzcan a error al público sobre su naturaleza, modo de fabricación, características, cantidad o cualidades. Dentro de estos actos se incluye la prohibición de utilizar indicaciones geográficas que señalen o sugieran que el producto proviene de una región geográfica distinta al verdadero lugar de origen, sea que esa indicación se utilice en la designación del producto o en su presentación.

Dentro de las disposiciones sobre competencia desleal se encuentra también la protección de los **secretos empresariales** y de los **datos de prueba**. Se considera **secreto empresarial** toda información que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos en los que normalmente se utiliza esa información. No es preciso que la información o el conocimiento que se mantiene secreto sea nuevo, pero sí es necesario que el conocimiento de esa información se mantenga reservado, ya que supone una ventaja competitiva para la empresa que lo posee. El hecho de que su ponga una ventaja competitiva le confiere un valor comercial. Los **datos de prueba** es toda la información que se desarrolla respecto de una especialidad farmacéutica o de un producto agroquímico o fitosanitario para demostrar la eficacia y seguridad del producto. La protección de los datos de prueba tiene su fundamento en la deslealtad que supone el aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, en caso de infracción o amenaza de infracción, deben ventilarse ante los **Tribunales de la República** por medio de los procedimientos regulados en la legislación procesal aplicable de cada país. Los mecanismos previstos tienen por objeto, tanto remediar la transgresión, violación e inejecución del precepto jurídico (**acciones sobre el fondo del asunto**), como prevenir la infracción del derecho o evitar que el daño producido por la violación de la norma resulte agravado por la llegada tardía del remedio jurisdiccional (**acciones cautelares**).

Las acciones sobre el fondo del asunto pueden ser civiles y penales. En la legislación **hondureña** también se prevé la posibilidad de iniciar acciones administrativas.

En el caso que el titular desee promover la actuación jurisdiccional para remediar la violación a su derecho, podrá iniciar una **acción civil**, a través de la cual puede:

- obtener la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados;
- obtener el pago de una indemnización por la infracción cometida;
- hacer cesar la actividad ilícita; e
- impedir que la infracción se continúe cometiendo.

Dentro de las acciones civiles, el afectado también puede iniciar una **acción de reivindicación**, a fin de que le sea transferida una solicitud en trámite o un título o registro concedido, cuando el mismo haya sido solicitado u obtenido por una persona que no tenía derecho a ello.

Si la infracción se encuentra tipificada como delito, el titular puede reclamar ante el **Ministerio Público** una **acción penal**, entidad a la que corresponde ejercerla frente a los

supuestos responsables. El ejercicio de la acción penal es independiente del ejercicio de la acción civil.

Las **acciones cautelares** o **provisionales** tienen por objeto evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y especialmente, evitar que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales. Dichas acciones también pueden solicitarse para impedir la continuación de la infracción, prevenir futuras infracciones o preservar un medio de prueba relacionado con las mismas. Las legislaciones nacionales incluyen, a título ilustrativo, los recursos o medios que tiene el titular para prevenir los riesgos que puedan lesionar su derecho o para prevenir las consecuencias de esa violación, ya que la gama de recursos es ilimitada. Por ejemplo, en el caso de falsificación de marcas o de reproducción ilícita de un producto protegido por el derecho de autor (productos "pirata"), el titular del derecho puede gestionar la **suspensión en aduanas de la importación o exportación** de esas mercancías.

Las acciones cautelares o provisionales pueden pedirse antes de iniciar la acción principal, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. El titular puede ser requerido para que constituya una **fianza** para garantizar al afectado por la medida el pago de los daños y perjuicios que se le pudieren causar en el caso de que la acción resultara infundada.

En el caso de **Costa Rica**, las acciones cautelares también pueden gestionarse administrativamente ante la Oficina de Registro correspondiente.