

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL.

Tesis
C 132ri
1993
C 2

TITULO:
" REGIMEN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
INTELECTUALES."

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES.

AUTOR: JORGE PATRICIO CARRAHA CH.
PROFESOR GUIA: SR. MARIO RAMIREZ N.

Tesis
C132ri
1993
c.2

SANTIAGO, CHILE
1993

25902



INDICE GENERAL.

I. Capítulo Primero

"Introducción al estudio de los derechos intelectuales"

A. Objeto de los derechos intelectuales	Pág 1
B. Naturaleza jurídica	12
C. Propiedad intelectual en el derecho constitucional	17
D. Tratamiento en el Código Civil chileno	21
E. Alcance internacional	22
F. Importancia en el comercio internacional	26

II. Capítulo Segundo

"Propiedad intelectual propiamente tal"

A. Nociones preliminares	32
B. Antecedentes históricos	39
C. Protección internacional	45
D. Contenido de la propiedad intelectual	49
a. Derechos morales	51
b. Derechos patrimoniales	60
c. Derechos conexos	68
E. Importancia económica	71
F. Contratación en materia de derechos de autor	75
G. Protección legal del software	92

III. Capítulo Tercero
"La propiedad Industrial"

A. Nociones generales	102
B. Contenido de la propiedad industrial	104
a. Patentes de invención	104
b. Dibujos y modelos industriales	113
c. Modelos de utilidad	117
d. Marcas comerciales	119
e. Represión de la competencia desleal	129
C. Protección Internacional	134
D. Contratación en materia de propiedad industrial	144
a. Contrato de licencias	144
b. Contrato de know-how	152
c. Contrato de asistencia técnica	163
d. Contrato de franchising o franquicia	164

CAPITULO PRIMERO.

Introducción al Estudio de los Derechos Intelectuales.

A. Objeto de los derechos intelectuales .

Cuando hablamos de propiedad intelectual o propiedad industrial para señalar los derechos que existen sobre bienes inmateriales, de lo que en definitiva se da cuenta, es de la existencia de un derecho subjetivo que tiene como titular al autor o creador y que recae sobre objetos fruto del intelecto; por ejemplo, las obras artísticas, literarias, las creaciones del ingenio, los procedimientos industriales, marcas comerciales, etc.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, comenzaremos nuestro estudio tratando de determinar que entendemos por derecho subjetivo.

El Derecho Objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo para la convivencia humana. La noción de derecho subjetivo se encuentra contenida, implícitamente, en la noción de derecho objetivo. El concepto de derecho es único; si se habla de derecho objetivo y derecho subjetivo es tan sólo porque se mira bajo diversos aspectos: El derecho considerado en sí, como norma, se llama objetivo; visto en relación con el hombre que actúa la norma, se llama derecho subjetivo. Así concebido, y en opinión de Nicolás Coviello, derecho subjetivo se define como, "el poder de obrar para la satisfacción de los propios intereses".¹ En otras palabras, el derecho subjetivo constituye la facultad que tiene el sujeto para

¹Nicolás Coviello.Doctrina General del derecho Civil.Pag 3 y4.

ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber.

Dentro de la estructura de todo derecho subjetivo se pueden distinguir diversos elementos : a) los sujetos; b) el contenido; c) el objeto.

a) Los derechos subjetivos se establecen entre dos o más personas, físicas o jurídicas, sean estas últimas públicas o privadas.

b) El contenido del derecho subjetivo son las facultades que el derecho implica en relación a su objeto, o sea, las ventajas o utilidades que el derecho permite recabar del objeto.

c) El objeto es la entidad sobre la cual recae el interés implicado en la relación: bienes materiales, inmateriales; actos singulares de otras personas; los servicios; los vínculos familiares.

Como es de advertir, el presente estudio no se propone profundizar conceptos en relación a la teoría sobre los derechos subjetivos, sino sólo pretende el análisis de esta clase de relación jurídica en el ámbito de los derechos intelectuales. Es de extraordinaria importancia poder determinar qué características particulares presentan los derechos, que el ordenamiento jurídico permite establecer sobre esta categoría de bienes, y que escapan con mucho a los conceptos tradicionales establecidos en el derecho común.

Con respecto a la titularidad y contenido de los derechos subjetivos en el campo de la llamada propiedad intelectual se tratará al estudiar la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales. Por de pronto, comenzaremos el análisis del objeto sobre el cual recaen los derechos mencionados.

El estudio de esta parte de la estructura del derecho subjetivo se considera de extraordinaria importancia ya que es este elemento y no otro, el que otorga a esta materia individualidad suficiente para constituir objeto de una normativa específica y particular.

En general, objeto del derecho subjetivo son los bienes, con esta expresión se trata de designar las cosas del mundo material, inmaterial y derechos que representan una utilidad al hombre al mismo tiempo de ser susceptibles de apropiación, y por tanto, formar parte de nuestro patrimonio. No se debe confundir, por consiguiente, los bienes con las cosas, ni tampoco con los derechos. Con la palabra cosa, en opinión de Luis Claro Solar, se designa "todo lo que existe y puede ser de utilidad, o ayuda para los hombres, o sea, pueda ser poseído por ellos como un campo, un animal, el agua corriente, sea que por su naturaleza escape a la apropiación, como el aire, el sol y la alta mar".¹ A similares conclusiones llega Arturo Alessandri, quien a propósito de establecer diferencias entre los conceptos de cosas y bienes, señala: "Cosa no es solamente lo que forma parte del mundo exterior y sensible, es decir, una entidad material o corporal, sino todo aquello que tiene vida en el mundo del espíritu y que se percibe no con los sentidos sino con la inteligencia, o sea, la entidad material o incorporea, como los inventos, o las ideas que se trasuntan en las obras artísticas o técnicas"²

La palabra bien, tiene una significación más restringida; con ella se designa solamente las cosas que forman parte de nuestro patrimonio. Todas los bienes son cosas, aunque todas las cosas no son bienes. Existe por tanto, entre ambos conceptos una relación de género a especie; donde las cosas constituyen el género y los bienes la especie.

Del mismo modo, los derechos no son sinónimos de bienes, en el sentido técnico que se la debe emplear. Entre los derechos hay algunos que se confunden con la existencia misma de la persona, como son los que tienen por objeto el honor, la libertad, la patria potestad y los que dicen relación con el cuerpo mismo de la persona.

¹Luis Claro Solar Explicaciones de derecho civil Chileno y comparado. Chile .1979

²Arturo Alessandri R.CCurso de derecho Civil.Chile.1974.

Sin lugar a dudas todos estos derechos reportan al hombre utilidad, mas no basta que un derecho preste utilidad cualquiera para ser contado entre los bienes que forman el patrimonio, es necesario que sea susceptible de ser avaluado pecuniariamente, es decir, ser susceptible de apropiación privada.

Los tratadistas observan que la palabra "bien" ha debido en su origen designar sólo las cosas del mundo físico, es decir, todos los objetos corporales muebles e inmuebles. La doctrina moderna se ha desligado de este concepto restringido y le ha dado un significado más amplio, en que se comprende todo lo que es elemento de fortuna o de riquezas susceptibles de apropiación o en provecho de la colectividad o del individuo. En este sentido amplio los bienes comprenden las cosas más diversas; tierras, edificios, especies muebles, descubrimientos del sabio, obras del poeta o del artista, el nombre comercial o industrial, la marca de fábrica o los derechos personales o de crédito y los derechos reales, que constituyen los bienes incorporales.

Es necesario advertir que las conclusiones anteriormente enunciadas corresponden, a las que la teoría clásica ha estimado como verdaderas en relación a la conceptualización y naturaleza de los bienes. Dicha corriente tiene sus mayores defensores en la doctrina francesa destacándose los nombres de autores de la importancia y trascendencia de Planiol, Ripert y Picard.

Frente a esta corriente, se alza con fuerza la escuela italiana; la cual con concepciones notablemente más modernas presenta conclusiones bastante diferentes a las planteadas por los autores franceses. Dentro de sus más grandes exponentes se debe mencionar al catedrático de la Universidad de Milán, Biondo Biondi. Conviene dejar en claro, sin embargo, que pese al interés que presenta la exposición de estas conclusiones, sus resultados son totalmente inaplicables con relación a nuestro ordenamiento jurídico.

En opinión de este autor, en razón de lo equívoco que resulta el término, no es posible lograr una determinación jurídica del concepto "cosa", a través de la búsqueda de una noción filosófica o abstracta de la misma. Por tanto, lo que en realidad nos debe preocupar es lograr establecer una conceptualización desde el punto de vista de la ciencia jurídica con prescindencia de consideraciones tanto técnicas como particulares otorgadas por otras ciencias.

Así, en razón de lo previamente señalado, podemos decir que desde el punto de vista jurídico, "cosa" es cualquier entidad, material o inmaterial, jurídicamente relevante, esto es, que sea tomada en consideración por la ley, en cuanto constituye o puede constituir objeto de relaciones jurídicas.

Como es de advertir, en esta teoría, en contraposición con la teoría clásica, no existe una diferenciación entre bienes y cosas. La noción de cosa es esencialmente un concepto variable, la calidad de cosa no es atribuida por la naturaleza, sino por el ordenamiento jurídico. Este pensamiento queda claramente expresado por Biondi, al decir, "hoy algunas entidades, precisamente porque no son susceptibles de procurar utilidad, son completamente indiferentes para el derecho; por consiguiente no son jurídicamente cosas. Pero no podemos excluir a priori que tales entidades más adelante puedan ser atraídas a la órbita de derecho y, por tanto, devenir en cosas jurídicamente relevantes, puesto que, como hemos ya observado, la esfera de la juridicidad no es fija ni predeterminada".

Una vez que hemos logrado dar un concepto de lo que en doctrina se entiende por cosas y bienes, y haber dejado en claro que desde el punto de vista jurídico moderno nada impide incluir dentro de los bienes a las cosas inmateriales o intangibles, es preciso tratar de situar dichas entidades dentro de las diversas categorías o clasificaciones de bienes que establece el legislador.

El derecho se ocupa de la clasificación de los bienes por razones de utilidad práctica: no a todas las categorías de ellas le son aplicable indistintamente, las

mismas reglas; los requisitos para adquirir y enajenar no son comunes a todos los bienes; no son comunes los actos que se pueden ejecutar sobre ellos cuando se los posee.

Los bienes admiten múltiples clasificaciones, atendiendo a diversos puntos de vista, pero sin lugar a dudas, una de las más importantes es aquella que distingue entre bienes Corporales y bienes Incorporales. Esta clasificación ofrece un interés práctico relevante en diversas materias y, particularmente, en relación a los modos de adquirir el dominio. Algunos de estos se aplican a los bienes corporales; ejemplo de lo anterior son la accesión y la ocupación. Por otra parte, ciertos modos de adquirir están regulados de manera distinta según se trate de bienes corporales o incorporales: la tradición y la prescripción.

Esta división ha sido recogida por nuestro código civil al tratar de los bienes, en el título primero del libro segundo.

Los bienes, dice el artículo 565, "consisten en cosas corporales o incorporales.

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro.

Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas."

Los bienes corporales son, por tanto, aquellos que tienen una existencia material, visible, palpable. Los bienes incorporales, por el contrario, no tienen existencia exterior, no caen bajo el imperio de los sentidos y sólo pueden ser percibidos por la inteligencia.

Esta clasificación se remonta al Derecho Romano, formulada por Gato y recogida por Justiniano en sus Instituciones. Para la configuración de esta clasificación se atiende a la naturaleza de las cosas. Por cosas **Corporales** se quiso significar aquellas cosas que involucraban una realidad concreta, "Quae sui natura

tangi possunt", aquellas que son susceptibles de ser vistas o percibidas por los sentidos. Sin embargo, en relación a este punto se debe ser extremadamente cauteloso, pues precisando más el concepto de qué se debe entender por cosas apreciables por los sentidos se debe advertir que los romanos seguían la filosofía Estoica. Esta corriente filosófica de origen griego, postulaba la preeminencia del tacto en relación a los demás sentidos, por tanto, para los romanos las cosas corporales, en definitiva, se reducían a aquellas sobre las cuales se podía establecer un contacto directo a través del tacto. Por otro lado, las cosas *incorporales*, al contrario, no existen materialmente, corresponden a abstracciones, que la inteligencia concibe y es capaz de identificar, pero que no son necesariamente apreciables por los sentidos, "Quae tangi non possunt", no son posibles de tocar.

Los romanos llegaron a una conclusión tan extraña porque confundieron el derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae. Por ser el derecho de propiedad el derecho más completo que una persona puede tener sobre una cosa, se identificó con la cosa misma. La distinción romana, en definitiva, se reduce a contraponer el derecho de propiedad con los otros derechos, lo que es criticable desde todo punto de vista, puesto que aunque la propiedad es el más amplio derecho que se puede tener en relación a un objeto, no deja de ser, al igual que los demás, sólo un derecho.

En opinión de Planiol esta clasificación no tiene sentido, "pues consiste en poner de un lado las cosas y de otro los derechos; es decir, dos categorías que ningún carácter en común tienen, siendo de naturaleza profundamente diferente. Una clasificación no puede servir más que para distinguir las partes de un mismo todo. La oposición que se hace entre los derechos y las cosas no es una clasificación; es una comparación incoherente".

Nuestro código, fuertemente influido por la tradición romana, no pudo mantenerse al margen de esta clasificación, sin embargo, no ha incurrido en el error de considerar al derecho de propiedad dentro de las cosas corporales. Se ratifica esta aseveración en el hecho que en el artículo 577 el código hace una enumeración de los derechos reales señalando, "Derecho real es el que tenemos sobre una cosa determinada sin respecto a determinada persona .

Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca."

Establecida de esta manera la existencia de la división de los bienes en Corporales e Incorporales, y establecida asimismo el carácter cerrado de esta clasificación en cuya virtud si un objeto por su naturaleza no puede ser considerado dentro de los bienes corporales necesariamente debe ser situado dentro de los incorporales, es preciso determinar en cual de dichas categorías deben ser incluidos los bienes a los que se ha llamado intangibles o inmateriales.

Se comprende dentro de los bienes inmateriales todos aquellas entidades abstractas, integrantes del mundo de las ideas, que configuran una entidad única e independiente del objeto corporal en la que se encuentran contenidas o se materializan. La individualización de esta importantísima clase de bienes sólo puede hacerse por vía negativa o residual pues, mientras las cosas corporales están delimitadas por la realidad que cae bajo nuestros sentidos y los derechos sólo son aquellos establecidos por la ley, los bienes inmateriales se presentan como una categoría del todo heterógena e ilimitada.

En opinión de distintos autores no resuta fácil ni jurídicamente útil dar una definición positiva de esta clase de bienes. En relación a este punto el notable jurista italiano Francisco Carnelutti observa: " tratándose de la órbita no física ni jurídica, sino metafísica, si bien con carácter económico, el jurista no puede pretender averiguar que cosa es el quid que se suele llamar bien inmaterial; es un

bien en cuanto produce utilidad jurídicamente apreciable y esto basta para el derecho. Precisar, en efecto, qué cosa sea la energía o la obra de ingenio no sólo es superfluo sino también peligroso, ya que la ley admite como bienes a las entidades que socialmente sean consideradas como tales, pero no aquellas que sólo científicamente lo sean".

Dentro de estos bienes, la doctrina moderna comprende las energías naturales, en cuanto estas son explotadas por el hombre y gozan de contenido económico, como también, las obras del ingenio. Frente a ellas no es posible establecer normas generales puesto que por su diversidad son motivo cada una de ellas de una normativa especial y particular.

En relación a las obras del ingenio se puede afirmar que toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, científico o técnico) es considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, aún manifestándose prácticamente en cosas materiales, ya que la creación como idea, puede tener existencia independiente del medio material que la transmite y la hace perceptible a los demás: una cosa es el poema, como obra del ingenio y otra el libro que lo reproduce; una cosa es la música y otra los signos que permiten reproducirla. Como consecuencia de lo anterior, las reproducciones de las obras literarias, científicas, musicales son infinitas, todas iguales entre sí, sin que existan copias desde el momento que no existe un original.

No obstante lo dicho precedentemente hay obras del ingenio que se materializan en ciertas cosas corporales y que no tienen existencia independientes de ellas; por tanto constituyen una misma cosa. Dentro de estos conceptos quedan comprendidos objetos como pinturas y esculturas, los cuales son en sí mismos tanto creación como idea, como medio material en el que se transfigura, que ya no es materia sino que resulta obra de arte.

La interrogante de a qué categoría de bienes corresponden estos bienes de naturaleza inmaterial no ha sido despejada aún por nuestra legislación y constituye uno de los temas más confusamente tratado en el ámbito doctrinal. Esta inexactitud tiene su origen, primeramente en que fenómenos tan recientemente descubiertos como son las energías, el carácter comercial alcanzado por obras del intelecto y la propiedad sobre invenciones industriales, han rebasado por mucho la evolución lenta y racional que caracteriza al derecho; pero por otro lado ha influido también una suerte de atavismo a instituciones clásicas provenientes del derecho romano; hecho que no ha permitido, en esta materia al menos, la necesaria adaptación de la ciencia jurídica a las nuevas exigencias de la sociedad moderna.

Aún considerando lo difícil que resulta enfrentar este tema, existen autores que han tratado de profundizar en el estudio de los bienes inmateriales y lograr introducirlos dentro de las clasificaciones tradicionales. Otro criterio significaría dejar a toda clase de bienes en una indefinición inaceptable. No serían ni personas ni cosas y, por tanto, carecerían de tutela jurídica. Por de pronto, no gozaría su dominio de la protección de la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales que otorga el artículo 19 Nº24 y Nº25 de la Constitución Política del Estado. Por el mismo motivo la privación perturbación o amenaza de dichos derechos no sería susceptible del recurso de protección que establece el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

Frente a este desafío se han formulado diversas teorías. Algunos autores mediante interesantes esfuerzos han logrado incorporar dichas calidades de bienes dentro de los bienes corporales, por el contrario otros, siguiendo la opinión mayoritaria, los han incorporado definitivamente dentro de los incorporales. La discusión no resulta para nada superflua, en razón de como ya se ha advertido, nuestra legislación establece normas diferentes en cuanto a la consideración Corporal o Incorporal de los bienes.

Como exponente de la primera corriente, o sea, de los autores partidarios de la naturaleza corporal de los bienes inmateriales, se encuentra el autor español Jerónimo González y Martínez. A juicio del catedrático se debe ampliar la división clásica, a fin de darle cabida a objetos como las energías físicas, en razón de aquello señala: "Hay Objetos y No objetos (ejemplos de estos últimos serán la posesión de deudas, derechos personalísimos); los objetos son perceptibles por los sentidos o no perceptibles por los sentidos; ejemplo de estos últimos serán los derechos patrimoniales, derechos de propiedad en el comercio; y los objetos perceptibles por los sentidos ofrecen dos variantes: inmediatamente perceptible por los sentidos (como los objetos corpóreos) o los mediatamente perceptibles por los sentidos (como las energías)."¹En apoyo de la citada ampliación González expresa que los modernos desenvolvimientos de las ciencias físicas han puesto en entredicho la clasificación de las cosas corporales e incorpóreas, amenazándolas con la introducción de un ente intermediario: la energía."

En referencia al segundo criterio, diversos autores, especialmente de origen italiano, postulan la conveniencia de integrar dentro de los bienes incorpóreas los bienes llamados inmateriales o intangibles. De acuerdo a esta corriente aunque históricamente se ha querido circunscribir la noción de bienes incorpóreas a los derechos reales y personales, actualmente es preciso afirmar que dicha categoría está compuesta además por aquellas entidades que sólo pueden concebirse intelectualmente y a los cuales se ha denominado bienes inmateriales.

Uno de los principales sustentadores de esta revolucionaria teoría es el autor italiano Biondo Biondi, el cual al tratar la clasificación de las cosas señala, "Cosas y comportamiento humano no agotan el círculo del objeto de los derechos ni siquiera en el ámbito privatístico. La doctrina tiene la culpa de haber considerado

¹Jerónimo González. Estudios de derecho Hipotecario. Madrid. 1924.

sólo los derechos reales y los derechos de crédito; continúa Biondi Pero ellos - bienes inmateriales-aunque no tengan siempre un carácter patrimonial, son susceptibles de valoración económica y deben encuadrarse dentro del amplio círculo de las cosas incorporales, pues de otra manera no serían susceptibles de tutela jurídica".¹

B) Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales.

Encontrándose establecido el hecho que las entidades inmateriales a las cuales nos hemos referido en este estudio, son incluídas dentro del concepto jurídico de bienes; y más precisamente dentro de los bienes incorporales, es necesario determinar cual es la naturaleza de los derechos que son susceptibles de constituirse sobre ellos.

En lo referente a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales existen distintas opiniones; dichas hipótesis se pueden agrupar, metodológicamente, en tres grupos:

- a) Los que niegan la existencia de un derecho de propiedad sobre estos bienes.
- b) Los que consideran la existencia de un derecho de propiedad de idéntica naturaleza y regulación que el dominio ordinario.
- c) El tercer grupo lo forman aquellos que aceptan la existencia del derecho de propiedad sobre esta clase de bienes, pero le atribuyen ciertas peculiaridades o características que no ofrece la ordinaria.

a) Corriente que niega la existencia de un derecho de propiedad:

Esta corriente tiene su origen en los criterios enunciados a propósito de la ley francesa de 1844, relativa a la protección jurídica del inventor. En dicha ley no se concedía a los autores un derecho de propiedad, sino nada más que un derecho

¹Biondi Biondi. Los bienes. Bosh, Barcelona, 1961

exclusivo de explotación del invento, "Al inventor debe garantizársele el goce exclusivo y temporal del invento y a la sociedad el goce diferido y perpetuo".

Dentro de este grupo de autores se encuentran Colín y Capitant, los cuales siguen los principios establecidos en la ley de 1844. Estos autores señalan que los derechos de propiedad intelectual e industrial consisten en el beneficio pecuniario para el autor, artista o inventor, a fin de que reproduzca su obra mediante la imprenta, el grabado, la fotografía o fabricando objetos con ayuda del procedimiento inventado o vendiendo este derecho de reproducción o fabricación; en definitiva constituye un monopolio de explotación muy distinto a la propiedad.

Otros autores han querido negar el carácter de verdadera propiedad que existe respecto de las ideas, aduciendo que su titular está imposibilitado de ejercer respecto de ellas el "ius abutenti" que corresponde a todo titular de derecho de dominio. Pero frente a esta teoría se han formulado diversas críticas. Dentro de las más destacadas se encuentra aquella que considera que aunque el "ius abutendi" incluyera el poder de destruir la cosa objeto del dominio, no podría decirse que el autor o inventor sea capaz de destruirla materialmente, pues sus facultades dominicales recaen sobre una cosa inmaterial.

b) Corriente que considera el derecho existente sobre los bienes inmateriales de semejante naturaleza al de la propiedad

Este postulado tiene como antecedente principal la ley francesa de 1791, en la cual se expresaba que toda idea nueva que fuera útil para la sociedad, pertenecería a quien la concibió. La idea predominante en la Asamblea Constituyente Francesa del año 1791 fue la de estimar el derecho del inventor como si fuese una propiedad ordinaria. Así en palabras de Le Chapelier "la invención o el descubrimiento venía a ser la propiedad más inatacable, sagrada, legítima y personal." Toda esta idea se enmarca dentro del siglo XVIII, durante el cual tanto la economía como el derecho son influidos por la corriente liberalista, en la que conceptos como la autonomía

de voluntad y la propiedad privada son estimados pilares fundamentales de la organización social.

En apoyo a esta posición el notable jurista francés Massé afirma: "Existencia de un derecho de propiedad natural sobre las invenciones y descubrimientos debidos a la inteligencia del hombre, que lo autoriza al ejercicio exclusivo de aquellos, si bien tal ejercicio no puede realizarse últimamente mientras no intervenga la ley, dándole un punto de partida y poniéndolo en acción". Dicho tratadista entiende que debe aceptarse en principio el derecho de los autores e inventores a la propiedad de sus obras, y que en definitiva no difiere éste, del que se tiene sobre las otras cosas susceptibles de apropiación; pero admite que las necesidades sociales pueden modificar su ejercicio y someterlo a reglas particulares.

c) Corriente que acepta la existencia de propiedad sobre estos bienes pero con ciertas peculiaridades.

El autor chileno e ilustre profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Antonio Zuloaga, rebatiendo la existencia de un derecho de dominio en el ámbito de los derechos intelectuales señalaba que entre la propiedad ordinaria y aquella de que trata la propiedad intelectual e industrial no existe nada en común, salvo el nombre. Y ello en virtud de las siguientes razones:

1º Como objeto del dominio aparece una cosa corpórea, física; mientras el derecho de autor recae en algo incorpóreo, o sea, la facultad de gozar exclusivamente de una concepción del espíritu.

2º El dominio perfecto es perpetuo, en el sentido de que existirá en el patrimonio de una persona o de otra a menos que el objeto se destruya o perezca; pero la propiedad intelectual es esencialmente de corta duración.

3º Si bien, tanto en el dominio corriente como en la propiedad intelectual los respectivos titulares tienen la facultad de gozar, usar y abusar de sus derechos, en términos de poder incluso destruir la cosa (o el autor sus creaciones); en el caso de

una transferencia, el adquirente puede realizar con una cosa física lo que desee, en cambio, en caso de que el autor celebre un contrato de edición y transfiera su derecho en favor de terceros, el editor no podrá realizar actos que impliquen variar la obra original, alterarla o dejar de publicarla; luego, también existe diferencia entre el dominio perfecto y la propiedad intelectual.

Otros sustentadores de la opinión de que la propiedad sobre estos objetos revistirá particularidades son Planiol, Ripert y Picard. Estos juristas estiman que la concepción antigua debe ser abandonada debido a que las ideas no son susceptibles de apropiación exclusiva. En sus consideraciones el derecho francés sólo permite la propiedad en los bienes corporales, de ahí que surja para los autores un derecho privativo de explotación transitoria no obstante su profunda analogía con el derecho de propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior Edmundo Picard sostuvo que este derecho que recae sobre las obras literarias, artísticas, sobre las marcas o procedimientos industriales eran de naturaleza distinta de los derechos reales o personales.

Según Picard, "todo derecho se compone de tres elementos: el objeto sobre el cual se ejerce; el sujeto que lo ejerce ; y la relación jurídica entre el objeto y el sujeto. De estos tres elementos sólo el objeto sirve de base para una clasificación de derechos, porque el sujeto es variable y la relación varía al infinito dando origen a derechos totalmente distintos de los demás".¹ El objeto aparece, por consiguiente, como único elemento válido para servir de base para esta nueva clasificación de los derechos.

¹Edmundo Picard.Tratado de Derecho Civil.

En consideración a lo señalado el objeto puede ser:

- a) Cosas del mundo material; y cuando esto ocurre estamos en presencia de los derechos reales.- En este punto conviene tener presente que la doctrina moderna también considera susceptible de derecho de dominio a otros derechos-;
- b) Las acciones positivas o negativas de otras personas que caracterizan a los derechos personales.
- c) Las manifestaciones de la inteligencia del hombre o los valores que surgen de signos distintivos, que no constituyen cosas corpóreas ni prestaciones de otras personas, pero cuya utilización representa un valor patrimonial. Estos derechos, para Picard, constituían una nueva categoría a la que dio el nombre de "Derechos Intelectuales".

En opinión de Castán el contenido de las propiedades industriales e intelectuales es complejo y ofrece el doble aspecto personal y patrimonial: por una parte se garantiza el vínculo entre la obra y el autor (dándole a éste la atribución de publicarla o no, defender su paternidad espiritual, perseguir el plagio, etc.); y por otra, favorece su interés económico, concediéndole la exclusiva reproducción de la obra y con ella el monopolio del provecho económico que puede resultar de la publicación.¹

Por último Alberto Bercovitz, al comparar la propiedad que existe sobre las cosas corporales y los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales señala, "el derecho que recae sobre un bien inmaterial no es susceptible de apropiación de la misma manera que un bien material; la propiedad es una institución nacida y regulada con referencia a los bienes materiales."² Según el autor, la diferencia fundamental radica en que a diferencia de los bienes inmateriales los bienes

¹José Castán Tobeñas;"Derecho Civil Español común y foral".Madrid.1934.

²Alberto Bercovitz;"Seminario sobre propiedad inmaterial para la industria y el comercio.Santiago .1986

materiales no pueden ser poseídos total y simultáneamente por varias personas. En el primer caso la situación es totalmente diferente, porque estos bienes son ideas y como tales son susceptibles de apropiación simultánea por un número ilimitado de personas.

Ello hace que para proteger los derechos de los autores e inventores no es suficiente que se garantice la apropiación de ellos por el ordenamiento jurídico, como en el caso de los bienes materiales; se requiere además que el ordenamiento prohíba la explotación o utilización de la idea en que el bien consiste, esto es, que se otorgue al titular un derecho de explotación exclusiva.

Estas consideraciones teóricas, a juicio de Bercovitz, tienen importantes implicaciones de tipo práctico. Por ejemplo se señala que en lo relativo a los bienes materiales la máxima defensa que tiene el propietario es la acción reivindicatoria; esta acción, sin embargo, no es suficiente para proteger al titular de un bien inmaterial, debido a lo que a éste interesa no es evitar que se conozca la idea, sino que impedir que la exploten. Por eso la acción fundamental en el ámbito de la propiedad intelectual es la acción de Cesación, imprescindible para asegurar la exclusividad de los derechos sobre los bienes inmateriales.

C) Propiedad Intelectual en el Derecho Constitucional Chileno

Desde el año 1818 en que se consolidó la Independencia Nacional hasta el año 1833, se promulgaron cinco documentos institucionales que son verdaderas Constituciones Políticas. En ninguno de ellos, sin embargo, se hacía referencia a la protección de la propiedad intelectual.

1- Constitución Política del Estado del año 1833.

Los primeros antecedentes sobre la materia se remontan a la Constitución Política del Estado del año 1833. En ella su artículo 143 disponía que: "Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el

tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente".

Al parecer el constituyente quiso denotar la diferencia entre el autor y el inventor. Ciertamente es que se refirió en forma un tanto equivocada al autor o inventor y a su descubrimiento o producción, siendo que por descubrimiento debió entenderse el invento de una cosa nueva aplicable a la industria; y por producción, las creaciones literarias, que son propias del autor.

Interesante es determinar si bajo la vigencia de la Constitución de 1833 era expropiable la propiedad intelectual.

En rigor, el artículo 143 sólo permitía dar a conocer públicamente -previa indemnización- los inventos o descubrimientos que un inventor mantuviera en reserva de acuerdo a las leyes, pero no las producciones literarias que un autor deseara mantener inéditas y las producciones artísticas que no quisiera vender, distribuir o reproducir, y ello porque el artículo 143 se refería a "que si la ley exigía su publicación, se debía dar al inventor la indemnización competente", circunscibiendo tal norma a la publicación de las invenciones industriales, excluyendo las creaciones artísticas, que por ende no podían ser entregadas a la publicidad sin el consentimiento del autor.¹

2- Constitución Política del Estado del año 1925

La Constitución Política de la República del año 1925, en su artículo 10 Nº 10 garantizaba la inviolabilidad del derecho de propiedad, sin que nadie pudiera ser privado de su dominio, sino en virtud de sentencia judicial de expropiación calificada por ley, dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él o se determinare en el juicio correspondiente.

¹Santiago Larraguibel Zavala, "Tratado de Marcas comerciales" Santiago .1989

A continuación, en el N° 11 del mismo artículo 10, se garantizaba: "la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción por el tiempo que concediere la ley. Si ésta exigiere su expropiación se dará al autor o inventor la indemnización competente".

A diferencia del artículo 143 de la Constitución Política de 1833, el texto constitucional de 1925 permitía la expropiación de la propiedad intelectual. Esta sólo podía recaer en el derecho patrimonial de autor porque la enumeración a que se refiere el artículo primero del decreto ley 345 del año 1925 y que estuvo vigente hasta 1970, sólo reconocía al autor privilegios de orden patrimonial.

Bajo dicha normativa las limitaciones de la propiedad intelectual eran las mismas que para el ejercicio del derecho de propiedad en general. En el texto primitivo del artículo 10 n°10 de la Constitución de 1925, estas eran limitaciones exigidas para el mantenimiento y progreso del orden social, en favor de los intereses del Estado. Sin embargo, con las reformas constitucionales de los años 1967 y 1971 se acentuaron las limitaciones del derecho de propiedad, llegando a tomar valor el principio de "la ilimitación de las limitaciones del derecho de propiedad".

3-Acta Constitucional de 11 de septiembre del año 1976.

Dicho cuerpo normativo deroga los artículos 10 y 11 de la Constitución Política de 1925 con sus modificaciones introducidas por las leyes modificatorias de la Constitución N°16.615 del año 1967 y 17.450 del año 1971: y otras disposiciones constitucionales del Capítulo III de ese texto constitucional.

Reemplaza los artículos 10 y 11 de la Constitución de 1925 por los números 16 y 17 del artículo 1º del acta constitucional. El texto de estas disposiciones es muy semejante a los N°24 y 25 del artículo 19 de la Constitución vigente del año 1980.

4- Constitución Política del Estado del Año 1980.

El artículo 19, en su Nº 24, asegura a todas las personas :“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”.

Su inciso 2º se refiere al modo de adquirir la propiedad y a sus limitaciones derivadas de su función social.

El inciso 3º dice que nadie puede ser privado de su propiedad o de las facultades del dominio sino en virtud de expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

El inciso 4º establece que a falta de acuerdo la indemnización debe pagarse en dinero efectivo y al contado.

El inciso 5º, por último, se refiere a la toma de posesión sobre el bien expropiado.

Las normas sobre el derecho de autor y la propiedad industrial están contenidas en el artículo 19 nº 25. En él se expresa que:“El derecho del autor comprende la propiedad sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no serán inferior a la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, las marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley”.

El inciso 4 hace aplicables a las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos 2º,3º,4º,5º del artículo 19 nº 24, o

sea, las normas sobre adquisición de la propiedad, sus limitaciones y la expropiación de la propiedad.

D) Tratamiento de la Propiedad Intelectual en el Código Civil.

Pueden ser objeto del derecho de dominio todas las cosas que sean apropiables e individualmente determinadas. De acuerdo a la tradición Romana, es necesario que se trate de cosas corporales.; en conformidad a otra tendencia, más liberal aunque menos técnica, también las cosas inmateriales y los derechos pueden ser objeto de propiedad, porque a pesar de ciertas modificaciones que impone la incorporealidad, siempre concurren las facultades que caracterizan al dominio.

Nuestro código, sin lugar a dudas, se inclina por este punto de vista. Lo aseverado se comprueba claramente, pues al definir este cuerpo legal el derecho de propiedad, en su artículo 582 expresa, que se trata de un derecho real que recae sobre una cosa corporal; pero inmediatamente agrega en el artículo siguiente que, "sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo".

En concepto del Código Civil, por tanto, las cosas incorporeales en sí mismas e independientemente de las cosas corporales a que se refieran, directa o indirectamente, pueden ser objeto de derechos y, desde luego, del derecho de propiedad.

Se debe hacer notar que la ley, al señalar que sobre las cosas incorporeales existe una especie de propiedad, no quiere significar que sea un derecho distinto del dominio que se establece sobre las cosas corporales; el uso de la expresión se justifica por las modificaciones que sobre el derecho imprime la naturaleza incorporeal del ente sobre el cual recae.

Por otra parte, y en apoyo de la corriente que sustenta una concepción amplia en relación a los objetos susceptibles de ser apropiados, se establece el artículo 584. Dicho precepto es una concepción original de Andrés Bello, y tuvo significativa importancia para clarificar que los derechos de autor y del inventor en sus descubrimientos y producciones eran propiedad de ellos y no meras concesiones o privilegios que el legislador podía prudentemente otorgar, ni derechos emergentes de contratos celebrados entre Gobierno y privilegiado, bajo la forma de contrato de adhesión en que este último debe aceptar las condiciones que le impone el Estado para su otorgamiento.

E) Alcance Internacional de los Derechos Intelectuales.

Por regla general, las legislaciones internas de los países, en materia de Derechos Intelectuales son aplicables sólo dentro sus respectivas fronteras, de tal modo, que la protección legal a los derechos sobre las creaciones sólo surten efecto a nivel nacional. Dicha situación en un comienzo no representó problema, pero a medida que se internacionalizaron los mercados y las empresas comenzaron a operar en grandes áreas geográficas, la inexistencia de una regulación internacional sobre estas materias se constituyó en un impedimento importante para la libre circulación de los productos y el adecuado respeto de los Derechos de Autor y Conexos.

En función de esa realidad numerosos esfuerzos fueron realizados con el fin de dotar de una protección adecuada a los titulares de derechos intelectuales. Fue así, como comenzó un intento de resguardar dichos derechos sobre la base de tratados bilaterales. Uno de los primeros fue el celebrados entre Prusia y otros Estados Germánicos entre los años 1827 y 1829, y en el cual se establecía un reconocimiento recíproco de los derechos de autor.

Aún cuando en las postrimerías del siglo XIX existía una vasta red de tratados bilaterales basados en el reconocimiento mutuo de derechos, la protección que ellos ofrecían distaba mucho de ser global y sistemática. Así, en razón de la necesidad de la creación de un régimen uniforme que diera una organización adecuada a los sistemas de protección de los creadores y a sus obras, se procedió a la promulgación y adopción de los primeros tratados internacionales sobre la materia, representados por "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial", de 1883; y "El Convenio de Berna para la protección de las de las Obras Literarias y Artísticas", de 1896.

Dichos documentos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos internacionales, se han convertido en la piedra angular para la protección, tanto del derecho de autor, como de la propiedad industrial, respectivamente. En ambos convenios se optó por un sistema en el cual los instrumentos internacionales se limitan a establecer un conjunto de principios de gran flexibilidad, cuya protección efectiva la otorgan las respectivas normas nacionales de los estados miembros. Por medio de este especial sistema se pretendió conciliar la necesidad de internacionalizar el sistema, frente a la imposibilidad de tener un sistema único.

Siguiendo con el estudio de la organización internacional de los derechos intelectuales, se debe señalar que ambos Convenios, tanto la Convención de París, como La Convención de Berna, establecían para lograr el cumplimiento de los fines propuestos, la creación de una Secretaría llamada Oficina Internacional.

En el año 1893 dichas Secretarías fueron reunidas bajo el nombre de Oficinas Internacionales Reunidas para "La protección de la Propiedad Intelectual", comúnmente denominada BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).

Sucesora de esta organización es La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Dicho organismo fue establecido en virtud de un Convenio suscrito en Estocolmo en 1967, denominado "Convenio que Establece La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual." Este tratado entró en vigor en el año 1970, y en 1974 adquirió la calidad de un organismo especializado de la Naciones Unidas. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza; y en 1992, sus miembros sumaban 128 estados y su personal alcanzaba a 400 personas.

Los objetivos de la OMPI son el promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados; y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual.

Para el logro del primer objetivo este organismo favorece la conclusión de tratados internacionales y la modernización de las legislaciones nacionales, presta asistencia técnica a los países en desarrollo; reúne y difunde información; mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección para las invenciones, marcas y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios países; y promueve la cooperación administrativa entre los Estados miembros.

En cuanto a la Cooperación administrativa entre las Uniones, la OMPI centraliza la administración de las Uniones en la Oficina de Ginebra, que es la Secretaría de la OMPI, y supervisa esa administración por medio de diversos órganos. La centralización proporciona ventajas económicas a los Estados miembros y al sector privado interesado en la propiedad Intelectual.

En la actualidad se puede señalar que la OMPI administra Las Uniones o Tratados más importantes, tanto en el ámbito de la Propiedad Industrial, como en el ámbito del derecho de autor y conexos. Así, dentro del primer grupo se encuentran la Unión de París, el Arreglo de Madrid, la Unión de Madrid, Unión de la Haya, Unión de Locarno, la Unión PTC., Unión de Viena, Unión de Budapest, y el tratado de Nairobi. Ahora, con respecto al derecho de autor y conexos se encuentra

la Unión de Berna, Convención de Roma, Convenio de Ginebra, Convenio de Bruselas, y el tratado de registro de películas .

La organización está dirigida por una Asamblea, una Conferencia y un Comité de coordinación. La Secretaría de la Organización la constituye la oficina Internacional, a cargo de un Director General y asistido por dos o más Directores Adjuntos.

La Oficina Internacional es supervisada, con respecto a la OMPI, por la Asamblea General de Estados miembros y una conferencia de ellos, y en lo que respecta a las Uniones de París y de Berna y las otras Uniones, por la Asamblea de cada Unión. Las Uniones de París y de Berna eligen de entre sus miembros Comités Ejecutivos, y el conjunto de esos comités constituye el Comité de Coordinación de la OMPI.

La Oficina Internacional de la OMPI es la secretaría de los diversos Organos de la OMPI y de las Uniones. Como tal prepara reuniones de esos Organos, principalmente preparando documentos de trabajo. Después de las reuniones, vela por que las decisiones adoptadas sean comunicadas a todos los interesados. Del mismo modo, por medio de contactos adecuados y bajo la supervisión de los órganos rectores competentes de la OMPI y de las Uniones, inicia nuevos proyectos y ejecuta proyectos existentes para fomentar mayor cooperación entre los Estados miembros para la protección de la propiedad intelectual.

La Oficina Internacional centraliza toda la información relativas a la protección de la Propiedad Intelectual. Parte de la Información es facilitada directamente a los Estados Miembros que la solicitan gran parte de la información es preparada y publicada mensualmente en dos revistas en inglés y francés, y semestralmente en español.

La mencionada Oficina tiene cuatro servicios de registro internacionales, esto es, para las patentes, las marcas, dibujos y modelos industriales y las denominaciones de origen.

Los principales recursos financieros del presupuesto ordinario de la oficina internacional son las contribuciones de los Estados miembros y las tasa percibidas por el registro internacional.

Con respecto a las contribuciones, se puede señalar, que hay contribuciones obligatorias para los miembros de la Unión de París, de Berna, IPC, de Niza, de Locarno y de Viena, y para los Estados miembros de la OMPI y que no son miembros de la Unión de París ni de Berna.

F) Importancia en el Comercio Internacional.

Con el desarrollo impresionante experimentado por la ciencia y la tecnología durante la últimas décadas las naciones han tomado conciencia de la importancia de la regulación de la propiedad intelectual e industrial. Así, el factor tecnológico se ha convertido en la actualidad en un elemento estratégico en el diseño de nuevas relaciones económicas internacionales y un tópico central de la agenda comercial internacional, no sólo entre países industrializados sino que particularmente entre las naciones y países en desarrollo.

Uno de los antecedentes inmediatos que motiva el surgimiento de una preocupación seria por los aspectos comerciales que supone la protección de los Derechos Intelectuales se debe a estudios y declaraciones, de ciertos sectores industriales de países desarrollados, relativos al estado mundial de la protección a la Propiedad Intelectual e Industrial y la posición de desventaja en la cual se encontrarían países respecto a terceros países.

En el caso de Estados Unidos, esta preocupación se gesta a propósito del enorme déficit comercial que experimenta su economía . En opinión de expertos

esta situación continuaría deteriorándose a menos que pudiese asegurarse una adecuada protección a los Derecho intelectuales. De acuerdo a estas ideas, se ha indicado que mientras Estados Unidos ha sido tradicionalmente liberal en sus políticas de acceso a mercados y tecnología, terceros países han seguido una política restrictiva y proteccionista. Además, la falta de una adecuada protección ha sido fuente importante para el desarrollo de la piratería internacional.

El impulso más importante dado a este movimiento ha sido propiciado por aquellas corporaciones más dependientes de la protección internacional a los Derechos Intelectuales; industria química y farmacéutica y, en sectores de tecnología de punta, donde indiscutiblemente nuevos desarrollos han introducido cambios revolucionarios en el proceso industrial.

En Estados Unidos, las preocupaciones se tradujeron en 1984 en la adopción del *Trade and Tariff Act*. Dicha normativa adoptó una serie de medidas que incluían acciones de represalia comercial para repremir prácticas consideradas injustificadas o no razonables de terceros países, y que de algún modo limitasen el comercio a Estados Unidos. Se incluían dentro de este concepto la protección inadecuada a la propiedad intelectual, o bien, la imposición de barreras a la importación de productos de alta tecnología.

Por otro lado, el Sistema Generalizado de Preferencias también incluyó la adecuada protección a la propiedad intelectual como un criterio para el establecimiento de ventajas tarifarias a los países que regularan y respetaran eficazmente los derechos de los creadores sobre sus obras.

El equivalente Europeo a las leyes de comercio exterior de Estados Unidos, fue el " Reglamento del Consejo de las Comunidades de 1984 para el Fortalecimiento de La Política Comercial Común" y que se refiere en particular a la protección contra las prácticas comerciales ilícitas, con énfasis en la protección de la propiedad intelectual.

Paralelo a este proceso nacional, en el plano internacional se han desarrollado numerosas iniciativas con el objetivo de mejorar los sistemas de protección de la propiedad intelectual. Estos esfuerzos, por lo general, han tomado la forma de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Dentro del ámbito de las negociaciones bilaterales se puede señalar que, un número importante de países de Asia (Corea, Indonesia, Tailandia, Singapur) y en América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y los países andinos) han sido el centro de negociaciones bilaterales que en la mayoría de los casos tuvieron como resultado cambios importantes en los sistemas legales.

Por otro lado, dentro de las negociaciones de alcance multilateral, sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso de las últimas décadas lo constituye la inclusión de la problemática de los Derechos Intelectuales dentro de las negociaciones comerciales multilaterales del GATT.

La inclusión en la agenda de la rueda de Uruguay de un mandato de negociación fuerte sobre protección de la propiedad intelectual, importa reconocer que la protección inadecuada o inefectiva constituye una barrera para el comercio internacional y puede ser considerada, en consecuencia, una forma de proteccionismo. En efecto, allí donde los Derechos Intelectuales no son protegidos razonablemente, bienes desarrollados a costa de enormes inversiones y años de esfuerzo son fácilmente desplazados del mercado por imitaciones y falsificaciones, que pueden ser ofrecidas a un precio mucho más bajo en razón a la disparidad de costos.

Una serie de justificaciones, para tratar estos temas dentro del GATT y no en el foro tradicional de la OMPI, fueron expuestas. En primer lugar, que los acuerdos existentes no disponían de reglas adecuadas, es decir, los estándares mínimos de protección no eran satisfactorios. En segundo lugar, los acuerdos internacionales vigentes no establecían medios adecuados para combatir el tráfico

de mercancías falsificadas. En este sentido, estos acuerdos no disponían de mecanismos para la solución de controversias. En tercer lugar, el campo de aplicación de los mismos era estrecho, no contemplando, por ejemplo, la protección de nuevos desarrollos tecnológicos tales como programas de computación y el diseño de circuitos integrados. En cuarto lugar, el principio de trato nacional previsto en los acuerdos (no discriminación entre nacionales y extranjeros) no aseguraban una protección suficiente.

De esta forma, puesto que el objetivo fundamental del GATT es la liberalización del comercio mundial por medio de la reducción de las barreras comerciales y otras distorsiones de la competencia internacional, este mecanismo constituía un vehículo adecuado para el establecimiento de estándares mínimos de protección a los aspectos de la propiedad intelectual que se relacionan con el comercio internacional.

La iniciativa de incluir el tema en la agenda de la Rueda de Uruguay partió en los EE.UU. En mayo de 1986, un grupo formado por once principales corporaciones de ese país constituyó el Comité para la Propiedad Intelectual, con el propósito de obtener consenso internacional dentro del sector privado. En opinión de estos agentes económicos los regímenes existentes para la protección de la propiedad intelectual, tales como la Convención de Berna, la Convención Universal de los derechos de Autor y la Convención de París, si bien han contribuido a elevar el nivel general de protección, resulta manifiestamente insuficiente para frenar la actividad infractora. En función del logro de este objetivo, se pusieron en contacto con las comunidades de negocios de Europa Occidental y Japón, las que a su vez comenzaron a petitionar a sus respectivos gobiernos.

Con dicha primera etapa cumplida se dió comienzo a la segunda etapa, que consistía en la elaboración de un anteproyecto de código que contuviera los principios fundamentales para la protección de la propiedad intelectual. El

resultado de dicho esfuerzo fue un informe titulado "Estructura básica de las disposiciones del GATT para la protección de la propiedad intelectual". Allí se explica detalladamente el tipo de acuerdo sobre propiedad intelectual que los tres sectores privados mencionados desean alcanzar como resultado de las negociaciones multilaterales de la ronda de Uruguay.

Con la elaboración de este código las naciones desarrolladas persiguen la concreción de tres objetivos básicos:

1-Se plantea una ampliación de la protección a todas las formas de propiedad intelectual.

2-Crear medios de disuasión efectivos en contra el tráfico internacional de bienes que infrinjan los derechos intelectuales, asegurando la existencia, en los sistemas jurídicos de los distintos países procedimientos compulsivos adecuados y expeditos. Se dispone, la creación de procedimientos civiles o administrativos, que los titulares podrían utilizar a fin de hacer respetar los estándares y normas mínimas. Procedimientos criminales también deberían establecerse para casos de violaciones flagrantes de estos derechos.

3-Inducir a la adopción e implementación en la normativa interna de los países miembros del GATT, que asegure el respeto a los derechos intelectuales.

4-Se prevé que las normas pertinentes del GATT sobre mecanismos de solución de controversias se aplicarían en caso que haya cuestionamiento sobre la conformidad entre la legislación nacional y las normas que resulten de estos acuerdos relativos a la propiedad intelectual (Trips).

5-No crear trabas para el comercio legítimo.

Para la inducción a la suscripción del Código del GATT a aquellos países que no cuentan con una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual se prevén incentivos y medios de presión. Dentro de ellos se pueden mencionar:

1-Tratamiento preferencial para los productos de los países firmantes del acuerdo. Todos los beneficios, derechos y obligaciones acordados dentro del marco del código se extenderán automáticamente y de manera completa e igualitaria a todos y sólo a los signatarios.

2-Los signatarios no necesitarán recurrir a los mecanismos de consulta y resolución de controversias, a efectos de tomar medidas contra los no signatarios.

3-A los países en desarrollo se les permitirá retardar por un tiempo razonable, la implementación de los principios fundamentales de lo dispuesto en el código.

4-También se podría implementar por parte de los países desarrollados un aumento de sus asignaciones correspondientes a programas de asistencia en favor de aquellos países en desarrollo que demuestren voluntad para mejorar la protección de la propiedad intelectual. También se prevé la posibilidad de elaborar programas de préstamo, en forma conjunta con el Banco Mundial y los bancos Regionales de desarrollo, en favor de tales países.

CAPITULO SEGUNDO

PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIAMENTE TAL.

A) Nociones preliminares.

Por regla general la doctrina es reacia a dar una definición estricta de los derechos que recaen sobre las obras del intelecto. Esto se debe en parte a lo difícil que resulta establecer cual, dentro de todas las teorías propuestas, explica la verdadera naturaleza jurídica de estos derechos. Tan verdadera es esta afirmación, que en la prolija obra de Janssen ni siquiera se insinúa un concepto cabal de lo que debe entenderse por derechos intelectuales.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos autores que, aunque aferrados de una manera irrestricta a la concepción sobre la naturaleza jurídica de estos derechos a la cual adhieren, han logrado profundizar en el tema y señalar algunas definiciones que merecen consideración.

Uno de aquellos autores es el eminente jurista chileno Jorge Rodríguez Merino quien, a modo de preámbulo y explicando la naturaleza jurídica de los derechos que nos ocupan, se declara partidario de la teoría de los derechos intelectuales. En conceptos del Profesor Rodríguez el derecho de autor "Es la facultad que tienen las personas de que sus producciones intelectuales sean amparadas en forma integral y de difundirlas por cualquier medio, aprovechando los resultados o beneficios de su explotación, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por el interés social".¹

¹Jorge Rodríguez Merino, Derecho industrial y agrícola, escuela de derecho Universidad de Chile, Editorial Universitaria 1958-pag-330

Al analizar esta concepción, podemos señalar que si bien en esta definición está claramente consignada la faz patrimonial de los derechos intelectuales no ocurre lo mismo con la faz moral cuya importancia es igualmente incuestionable. Tampoco se contiene referencia alguna a los derechos conexos que están relacionados de una manera inseparables con los derechos intelectuales.

Por su parte Antonio Zuloaga, logra salvar la primera objeción pero no así la segunda. Expresa, el profesor Zuloaga, que el derecho de autor "Es el conjunto de facultades y beneficios que las leyes consagran en favor de los productores de las obras del talento y del ingenio, cuyo contenido lo forman elementos jurídicos de orden moral y de orden patrimonial". Agrega el mismo autor "El derecho de autor, en su aspecto moral, es la relación ideal del autor con su obra, que le otorga la facultad de que ella sea reconocida como producto del talento e ingenio y que lo habilita para proteger la pureza e integridad del pensamiento a fin de que él no sea desvirtuado de modo alguno. En su aspecto patrimonial confiere la facultad de usar, gozar y disponer de su obra exclusivamente y a su arbitrio, no siendo contra ley ni contra el derecho ajeno."¹

En Chile la legislación anterior a la actualmente en vigor, materializada por el decreto ley nº 345 del año 1925, definía la propiedad intelectual en términos vagos e incompletos. De esta manera, la nueva ley de propiedad intelectual , Ley 17.336 de 1970, vino a llenar el enorme y sensible vacío que existía en nuestro país en relación a esta materia. En virtud de esta situación, el Presidente de la Republica, en el mensaje que acompañaba al cuerpo del proyecto señalaba: "el país no puede mantenerse al margen de los avances legislativos originados en las conferencias internacionales sobre la materia y, muy particularmente, La Convención Universal sobre derecho de autor del año 1952, la Convención de Roma

¹Antonio Zuloaga V.Derecho industrial y agrícola Editoriaal NascimentoSantiago1943-pag398.

sobre los derechos conexos del año 1961 y la revisión de la Convención Internacional de Berna del año 1967."

El texto de la ley 17.336 de 1970 aporta útiles y válidos elementos para definir los derechos intelectuales. Así, en su artículo primero nos señala que, " la presente ley protege los derechos que, por el sólo hecho de la creación de una obra, adquieren los autores de las obras de la inteligencia en los dominios literarios artísticos y científicos, cualquiera que sea la forma de expresión y los derechos conexos que ella determine. El derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra".

Las innovaciones más importantes contenidas en el proyecto son el reconocimiento de un derecho moral del creador de la obra; el conceder al autor la propiedad sobre el producto de su inteligencia y talento por el mero hecho de la creación, independientemente del registro; La incorporación a la legislación de un estatuto que da normas sobre los contratos de edición y representación; y finalmente, el reconocimiento de los denominados derechos conexos que resguardan los derechos que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes.

Con arreglo a todo lo señalado precedentemente, podríamos sostener que los derechos intelectuales pueden ser definidos como: Derechos específicos, temporales y complejos de dualista raigambre, moral e intelectual, que por el solo hecho de la creación adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, como asimismo los derechos afines o conexos que están legalmente reconocidos a lo artistas, intérpretes y ejecutantes.

Como es de suponer, no toda creación puede ser objeto de la protección que otorga la propiedad intelectual. En principio y de acuerdo a lo señalado en los principales convenios internacionales existentes sobre la materia, para que una

obra sea protegida por esta normativa debe tratarse de obras pertenecientes al ámbito literario, artístico o científico, sea cual fuere su particular forma de expresión.

No obstante lo señalado, para que una obra disfrute de protección por el derecho de autor debe cumplir además dos requisitos adicionales. La primera de dichas condiciones dice relación con el período de protección que se otorga a una obra. Como hemos analizado anteriormente los derechos que se conceden a los autores sobre sus obras no son perpetuos. Por el contrario, estos derechos son esencialmente temporales y una vez expirado el plazo establecido por la ley, la obra pasa a ser parte del dominio público, siendo posible su explotación por cualquier persona en forma libre y gratuita. La mayoría de las legislaciones nacionales contienen, como plazo de protección el de la vida del autor más 50 años después de su muerte, en beneficio de los herederos. Asimismo cabe señalar que el plazo de protección, en el caso de los derechos morales, se extiende como mínimo, hasta la expiración de los derechos económicos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 bis.2 del Convenio de Berna.

Por último, las obras protegidas deben necesariamente ser originales. El concepto de originalidad no debe ser confundido con el de novedad. Así, las ideas contenidas en la obra no requieren ser nuevas, pero sí debe revestir características de novedad la forma en que dichas ideas son expresadas. La forma, tanto literaria como artística, en que las ideas se expresan deben ser necesariamente resultado de un esfuerzo creativo individual del autor. La originalidad es, entonces, condición esencial para el reconocimiento como producto de la inteligencia creadora. En este sentido Piola Caselli apunta: "No se puede desconocer que es principalmente necesario que el contenido intelectual de una obra tutelable se presente como

resultado de un trabajo de creación, o sea, de una actividad mental que haya originado elementos que antes no existían".¹

El sistema internacional, no contiene enumeraciones taxativas de las obras protegidas, sino que, se basa en el establecimiento de listas ejemplarificadoras de las mismas, dejando en poder de los Estados miembros la facultad de considerar otras creaciones como obras susceptibles de protección.

En este sentido, el Convenio de Berna en su artículo 2.1 señala una serie de creaciones que deben ser objeto de tutela por el derecho de autor y que incluye " los libros, folletos y otros escritos; conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramático-musicales; obras coreográficas o pantomimas; composiciones musicales con o sin letra; obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimientos análogos a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, a la arquitectura o las ciencias".

Por otro lado, las obras derivadas, o sea, aquellas basadas en otras preexistentes también, como las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras alteraciones de una obra literaria o artística, reciben la misma protección que las obras originales en razón que su creación, al igual que en el otro caso, ha demandado un esfuerzo intelectual. Ello, no obstante, que dicha protección no puede afectar la protección debida a la obra original, de tal modo que para traducir, adaptar, arreglar o alterar una obra protegida, es necesario el consentimiento del autor, salvo cuando la obra ha caído en el dominio público.

¹E. Piola Caselli. Trattato Del Diritto Di Autore e Contratto Di Edizione. Napoles. 1927

Titulares de estos derechos son por lo general los autores. Comúnmente se entiende por autor de una obra intelectual "el que directamente realiza una actividad tendiente a elaborar una obra intelectual, una creación completa e independiente, que revela una personalidad, pues pone en ella su talento artístico y su esfuerzo creador".¹

Sin perjuicio de lo anterior, no siempre autor y titular de derecho de autor son sinónimos. En conceptos de la OMPI "titular del derecho de autor pueden serlo no solamente el autor, sino todas aquellas personas naturales o jurídicas que de algún modo hayan adquirido los derechos de autor sobre una obra intelectual, bien sea por acto entre vivos o por causa de muerte." En consecuencia, podemos concluir que titulares de estos derechos son, por lo general, los autores de las obras; sin embargo, es importante tener presente que el autor puede ceder o transferir los derechos patrimoniales de su obra, surgiendo, de este modo, un nuevo sujeto o titular que, por sus características, podrá ser secundario o derivado. Dentro de los primeros se encuentran aquellas personas que han adquirido el derecho a cualquier título traslativo de dominio de parte del autor; y por titular derivado se entiende a quien se le encarga la adaptación, traducción o transformación de la obra, por mandato del titular original.

Por lo común, el autor de una creación intelectual es una sola persona, en cuyo caso estaremos en presencia de una obra individual. Sin embargo, en algunos casos las obras son el resultado de la unión del trabajo de varios autores. Dentro de este último caso se deben distinguir las obras en colaboración de las obras colectivas. Por obras en colaboración se entienden aquellas producidas conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados. Las obras colectivas, en cambio, son aquellas que producidas por un

¹Isidro Satanowsky, "Derechos Intelectuales" Ed. Argentina .1954

grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre.

Las creaciones intelectuales son, por lo general, obra de personas naturales pero es posible que los autores sean, también, personas jurídicas. Respecto a este punto, la doctrina es prácticamente uniforme en el sentido de pensar que las personas jurídicas pueden ser sujetos de los derechos intelectuales. Según concepciones modernas estas entidades pueden ser sujetos de derechos de autor tanto en el hecho y de derecho, como por ficción legal.

Lo son de hecho y derecho cuando la obra es ejecutada por los integrantes de las personas jurídicas o por sus personeros que actúen en calidad de tales. Por el contrario, las personas jurídicas son sujetos de derecho de autor por ficción legal, en los casos de organismos del estado que aparecen como autores de actos oficiales de alguno de los tres poderes públicos del Estado, vgr Leyes, Decretos Leyes, Decretos, Tratados Sentencias judiciales, etc.

Doctrinariamente las obras de la inteligencia producidas por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, pertenecen al Estado, que, por haber indemnizado a los autores por su trabajo intelectual, mediante remuneración pagada con recursos provenientes de la colectividad, tiene el derecho de colocar la obra, en el dominio público, para su libre uso por la misma colectividad que la financió.

En virtud de lo señalado precedentemente, se ha discutido por la doctrina, si es posible que un funcionario produzca una obra de la inteligencia en el desempeño de sus funciones pero no comprendidas dentro del cumplimiento de las tareas que específicamente le están encomendadas. La opinión mayoritaria de los tratadistas señala que toda creación intelectual realizada por una persona que se encuentra bajo una situación de subordinación o dependencia pertenecerá al empleador, en la medida que esa creación ocurra "en el desempeño de sus cargos". Por tanto, para

dilucidar el problema es necesario establecer que es lo que entendemos por "actividades que se realizan en el desempeño del cargo".

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se debe entender por actividad realizada en el "desempeño de un cargo" aquella por la cual un empleado o funcionario procede a "cumplir, hacer aquello a que uno está obligado."

De esta manera, en primer término, sólo pertenecerá la creación al empleador cuando se trata de un funcionario entre cuyas tareas propias, del respectivo cargo que desempeña, está la de investigar y/o producir determinadas creaciones consecuenciales de dichas labores y generados en la jornada asignada al efecto.

Así, por tanto, no toda creación o producción del talento será objeto necesariamente del derecho de autor en favor de la institución para la cual este funcionario labora; como sería el caso de las obras producidas por un empleado al margen de las labores de su cargo o aquellas logradas en uso de su tiempo libre.

B) Antecedentes históricos.

Aunque las creaciones de la inteligencia son coetáneas con los albores mismos de la humanidad, su protección jurídica ha sido el fruto de un lento proceso evolutivo que se inicia en forma definitiva con la invención de la imprenta y que se perfecciona sistemáticamente a partir de la Revolución Francesa.

Según la opinión de Jessen "la sociedad, por lo general, siempre ha reconocido y premiado el mérito de los que se han dedicado a las artes y a las letras. Lo que ha variado con el tiempo ha sido la forma de este reconocimiento y estas

recompensas. En la antigüedad cupo a los poderosos la protección de los artistas y los poetas. Estos circulaban por las cortes y se instalaban en los palacios¹

Sin embargo, esta protección quedaba entregada al arbitrio o liberalidad del benefactor de suerte que en manera alguna constituía un derecho. Entre estos benefactores es históricamente digno de recuerdo Cayo Clinio Mecenas, Ministro de Augusto, del cual se tomó el nombre por el cual se designa actualmente a los protectores de las ciencias, artes y de las letras.

Atendido que, para los efectos de nuestro estudio, sólo reviste interés la protección jurídica de los derechos intelectuales, nos ocuparemos de los antecedentes históricos a través de tres ciclos básicos:

- 1) el derecho romano.
- 2) el derecho medieval.
- 3) regulación posterior a la invención de la imprenta.

1) **En el derecho romano:** Algunos autores al referirse a este período sostienen que entre los romanos los principios generales del derecho eran suficientes para asegurar a los escritores una entera protección y para garantizar el goce apacible de todos los derechos que podían esperar de sus obras.

Esta afirmación es del todo discutible porque la verdad es que los romanos no conocieron los derechos intelectuales como se conciben en nuestros días. Por otra parte, los principios de la propiedad eran sólo aplicables a los bienes materiales de manera que, en teoría, y tratándose de obras artísticas, la propiedad podía recaer únicamente sobre el "Corpus Mechanicum", vale decir, sobre la cosa corporal sobre la cual se imprimía la obra.

Con todo, la circunstancia de adquirir los compradores una obra corporal, teniendo presente en ese momento la creatividad del vendedor (autor) de pábulo

¹Henry Jenssen, Derechos intelectuales de los autores, artistas, productores de fonogramas y otros titulares. Editorial Jurídica de Chile, 1970.

para sostener que, en esa época se reconocía ya, embrionariamente el aspecto patrimonial de los derechos intelectuales.

Conviene señalar además, en el mismo sentido, que el pergamino o corpus mechanicum de las obras teatrales podía retranscribirse y ser objeto de varias ventas. Al respecto afirma Dock, que siguiendo a Donat, señala que "la obra teatral El Eunuco de Terencio fue representada con tal éxito y aplausos que fue vendida una segunda vez y representada como nueva".¹ lo que indudablemente significa, una inequívoca manifestación del derecho de autor. Continúa Dock diciendo "Incluso los adversarios más encarnizados de la propiedad literaria en Roma reconocen una excepción para el derecho de representación".

Por consiguiente y en la opinión de algunos autores, se puede señalar que el derecho de autor era conocido en la antigüedad bajo su aspecto patrimonial. En lo que se refiere al aspecto personal o moral, según lo afirmado por el distinguido catedrático Medina Perez, "en Roma pese a no estar jurídicamente regulada la propiedad intelectual, con la actio iniuriarum se podían reprimir todos los atentados contra el derecho moral de nuestros días".

Por otro lado y de acuerdo a una diferente forma de pensar se estima que los esfuerzos por lograr afirmar el reconocimiento por parte de derecho romano de la institución de la propiedad intelectual, resulta inútil, debido a la constancia clara que existe del desconocimiento que tuvieron los romanos frente a esta institución.

En primer lugar y en razón del móvil pecuniario en que se basaba el derecho romano resulta difícil de concebir el sancionamiento de actividades que no involucraran cierta utilidad para los particulares o la colectividad. Ahora bien, ocuparse del derecho de autor no ofrecía ningún interés en una época en la cual se desconocían los elementos materiales necesarios para hacer posible la difusión de

¹M.C. DOck. Etude sur le droit d'auteur. Paris .1963.PAg 30-34.

una obra literaria o artística. De esta manera, el derecho de autor no podía convertirse en un objeto de lucro; se vendía el manuscrito, el cuadro o la estatua individualmente considerados sin que al adquirente le fuere permitido sacar otro provecho que el placer o satisfacción de poseer una determinada obra de arte.

Por otra parte, razones de orden social arrojan similares resultados. Sabido es, la importancia otorgada en aquella época, a valores tales como el honor, el reconocimiento social, la obligatoriedad de la palabra empeñada; así los intelectuales romanos habrían creído desmerecer si hubieran recibido paga por las creaciones de su ingenio. El abogado, el magistrado, el literario, trabajaban ad-honorem, es decir, sólo inspirados por el honor.

2) *En el derecho medieval*; Con la caída de Roma Europa cae en un período difícil para las artes, con disturbios e invasiones que asuelan las poblaciones. Los valores del espíritu, salvo la religión, toman un carácter secundario. En consecuencia, durante toda la Edad Media, los artistas se dedicaron a desarrollar casi exclusivamente temas religiosos, en todos los ramos de la creación intelectual.

"La cultura-expresa Jenssen- se concentró en las abadías y en los monasterios, donde monjes anónimos se dedicaron a la lectura de los grandes autores latinos y les copiaban las obras. Sin embargo, su trabajo no se limitaba exclusivamente a la reproducción. También escribían obras originales: hagiografías (vulgarmente conocidas como vidas de santos), de valor literario discutible, a veces dudoso, poemas y crónicas preciosas en la reconstrucción histórica de la época".¹

3) *Regulación posterior a la invención de la imprenta*: La situación descrita precedentemente se mantuvo inalterable hasta la invención de la imprenta por Hans Gutemberg, en el año de 1455. Con este gran invento se abre toda una nueva etapa

¹Henry Jenssen, *Derechos intelectuales*, Editorial jurídica de Chile, 1970

en el tratamiento de los derechos intelectuales. La invención de la imprenta permitió la reproducción mecánica de las creaciones del ingenio iniciando el próspero negocio de ávidos impresores que, para la difusión de sus obras, ni siquiera consultaban a los autores. Pero muy de pronto se vio la necesidad de reglamentar la absoluta libertad de aprovechamiento de las obras literarias que a la sazón existía, pues algunos impresores que habían invertido importantes capitales, fueron amagados en su comercio ante la aparición de otros competidores que, con igual derecho hacían lo propio.

Surgió de esta manera, el régimen de los "privilegios" en cuya virtud el soberano concedía el derecho exclusivo de reproducir ciertas obras a determinados empresarios. El primer privilegio de librería del que se tiene noticia fue el concedido por el senado de Venecia a Giovanni Spira en 1469, para editar cartas de Cicerón y de Plinio. La concesión de privilegios se convirtió, entonces, en la primera forma de protección legal específica a las obras del espíritu y representó el paso inicial para la tutela legal de los derechos de los creadores intelectuales. Así, en opinión de Mauchet y Radaelli "aunque el sistema de privilegios era arbitrario y daba lugar a toda clase de favoritismos, debe reconocerse como el germen del desarrollo posterior de un verdadero derecho protector de las obras de la inteligencia".¹ Con el tiempo esos privilegios fueron concedidos a los autores, a fin de que publicaran sus propios escritos, o más frecuentemente a los editores que adquirirían sus obras.

Históricamente, el reconocimiento de los derechos de autor sobre su obra tiene su fe de bautismo en la Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra de 1709, la cual fijaba en 14 años y en favor del autor la protección de la obra literaria. Esta protección era prorrogable por otro período de igual duración si, a la

¹Carlos Mauchet y Sigfrido Radaelli. Derechos intelectuales sobre las obras literarias y artísticas. 1948.

expiración del primero, el autor estaba vivo y había registrado la obra. Igualmente importante es el establecimiento en esta acta, de las penas de confiscación y multa para los casos de contrafacción.

Numerosos países siguieron el ejemplo de Inglaterra. Así, en 1763, el Rey Carlos III dictó una pragmática que significaba un enorme avance en el sentido de conceder al propio autor el monopolio de la explotación de la obra. Dicha regulación, en su parte medular señalaba "que de aquí en adelante no se concederá a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino que al mismo autor que lo haya compuesto". Al año siguiente se promulgaba una Real Orden que ampliaba esta protección, y concedía a los herederos del autor fallecido los derechos antes mencionados.

En tanto en Francia, durante la Revolución Francesa, empezaron a abolir el sistema de privilegios, substituyéndolo poco después por un régimen de protección al autor, fundado en el derecho de propiedad. La primera ley francesa sobre la materia en estudio fue promulgada el 6 de septiembre de 1776 por el Rey Luis XVI. La mencionada ley se limitó a reconocer la precedencia del autor sobre el librero.

Dos décadas más tarde, en 1793, la Revolución Francesa daba sus frutos estableciéndose el primer cuerpo normativo completo y sistemático sobre el derecho de autor. Con el tiempo esta ley se convirtió en instrumento matriz que inspiró las diversas legislaciones del mundo y que se considera fuente esencial de la primera normativa que existió en Chile referente a los derechos autorales.

En sus lineamientos generales, la ley de 1793 consagró la doctrina de que el autor tiene la propiedad de su obra, lo que importó reconocerle sobre ella un derecho absoluto y exclusivo. Con esta doctrina, entonces, se logró dar a los trabajadores intelectuales el máximum de seguridades, ya que la propiedad ha gozado en todos los tiempos de los favores del legislador en lo tocante a su exclusividad y goce absoluto.

En nuestro país, la primera normativa que se preocupó de la regulación de la propiedad intelectual fue la ley de Propiedad Literaria de 1934. Dicha normativa, fuertemente influenciada por la ley francesa de 1793, rigió en nuestro país hasta 1925, año en el cual fue derogada por el Decreto Ley 345 de 1925.

El Decreto Ley 345 rigió hasta 1970, año en que se dicta la ley 17.336 publicada en el diario oficial de fecha 2 de octubre de 1970. Esta ley ha sido modificada desde su entrada en vigencia por la ley 17.773 de 1972, la ley 18.443 de 1985 y, recientemente por la ley 19.166 de 1992

C) Protección Internacional.

Como una consecuencia del avance tecnológico la utilización de las obras artísticas y literarias comenzaron a ser utilizadas fuera de los límites del Estado en el cual fueron creadas. Si bien es cierto, que la problemática que por esta situación generada en muchos aspectos era abordada por las legislaciones nacionales o locales, dichas soluciones eran, a menudo, imperfectas e incompletas. De esta forma, se hizo imprescindible la creación de una normativa que otorgara protección al derecho de autor más allá de las fronteras nacionales. Dentro de este marco comenzó la creación de leyes, tratados y convenciones que garantizaran la protección de los derechos intelectuales en el ámbito internacional.

Los primeros intentos se concibieron sobre la base de tratados bilaterales que garantizaban una protección recíproca de los derechos de autor. Sin perjuicio del innegable avance que dicho sistema significaba en la protección internacional presentaba el inconveniente de la falta de amplitud y sistematicidad.

Una vez superado este intento las Convenciones Internacionales y Tratados aparecían como el nivel más adecuado y perfecto en lo que a protección de los derechos intelectuales se refiere. Es por esta razón que los Estados comenzaron a

agruparse en Uniones Internacionales para remediar las lagunas, que en el ámbito internacional, dejaban sus legislaciones internas .

Consecuente con esta necesidad en el año 1886 se adopta y promulga el primer Tratado Multilateral en materia de derecho de autor, denominado Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, que aseguró la protección de los derechos de los autores de esas obras en todos los países contratantes.

En la misma década del Convenio de Berna se celebraron otros tratados internacionales, de los cuales cabe mencionar el Tratado de Montevideo sobre propiedad intelectual adoptado el 11 de enero de 1889 por siete Estados Sudamericanos y luego ratificados por cinco de ellos, el cual contó con la adhesión de siete países europeos.

Posteriormente se celebraron otros tratados en materia de propiedad intelectual tales como la Convención de Caracas, del 17 de julio de 1911, ratificada por sólo cuatro de los cinco Estados Sudamericanos signatarios y las Convenciones Panamericanas (de México de 1902, de Río de Janeiro de 1906, de Buenos Aires de 1910, de la Habana de 1928 y de Washington de 1946).

Al cesar las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) auspició entre 1947 y 1951 una serie de reuniones preparatorias que llevaron a la Conferencia Diplomática que, celebrada en Ginebra, adoptó el 6 de septiembre de 1952, La Convención Universal sobre derecho de autor (UCC).

Entre 1961 y 1974 se adoptaron tratados, hoy vigentes, en materia de Derechos Conexos: La Convención de Roma, de 26 de octubre de 1961, sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; El Convenio de Ginebra, de 26 de octubre de 1971 para la protección de los productores de fonogramas contra la

reproducción no autorizada; y el Convenio de Bruselas de 21 de mayo de 1974, sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite. Asimismo, en 1971 se revisaron los dos tratados multilaterales más importantes en la materia, Berna y UCC.

Por último, el 13 de diciembre de 1979 se adoptó en Madrid, la Convención Multilateral tendiente a evitar la doble imposición de las regalías del derecho de autor y el 18 de abril de 1981, se adoptó en Ginebra, el FTR, es decir, el Tratado sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuales con lo que se completa hasta la fecha, el sistema internacional de protección del derecho de autor y los derechos Conexos.

El mecanismo como actúan estos Convenios Internacionales no se basa en el establecimiento de una legislación común y obligatoria para los Estados miembros, sino que el objetivo perseguido es la instauración de ciertas condiciones mínimas de protección que cada Estado debe asegurar dentro de su sistema normativo.

Sin perjuicio de los demás convenios existentes sobre la materia, se puede asegurar que el Convenio de Berna se ha transformado en la piedra angular en lo que a protección de los derechos de autor se refiere. Dicho Convenio es producto de un largo proceso que concluyó con la adopción del tratado en 1886. Desde la fecha de su adopción, el Convenio de Berna ha sido revisado varias veces con el fin de mejorar el sistema internacional de protección que establece. Se han introducido cambios para responder a los retos del desarrollo tecnológico acelerado en el campo de la utilización de las obras de los autores, para reconocer nuevos derechos y también para permitir, mediante revisiones adecuadas, el establecimiento de derechos. Así en 1896 se incluyó el acta adicional, seguida por las revisiones en Berlín en 1908, Roma en 1928, en Bruselas en 1948, en Estocolmo en 1967 y en París en 1971, que han ayudado a enriquecer el contenido del Convenio, en especial ampliando el espectro de obras protegidas.

El Convenio protege las obras literarias y artísticas. Esto incluye cada producción del campo literario, científico y artístico, sea cual sea su modo o forma de expresión. Sin embargo, para que una obra disfrute de protección por el derecho de autor debe ser una creación original. Este concepto de originalidad no debe ser confundido con el de novedad. En efecto, las ideas contenidas en la obra no requieren ser nuevas pero la forma, tanto literaria como artística, en la que se expresen deben ser producto de un esfuerzo creativo individual del autor.

Con respecto a las obras derivadas, es decir, las que se han basado en otras preexistentes, como es el caso de las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales etc., reciben la misma protección que las originales en tanto que su creación haya demandado un esfuerzo intelectual. Sin perjuicio que para la realización de esta actividad se requiere el consentimiento del autor original.

El Convenio otorga protección a obras que reúnan los denominados "puntos de vinculación". En términos generales son los siguientes:

- 1-Que el autor sea o tenga residencia habitual en uno de los países que este obligado por el Convenio.
- 2-En el caso de obras de otros autores, que dichas obras se hayan publicado por primera vez en un país parte del Convenio, o dentro de los 30 días siguientes a la publicación en un país fuera de la zona protegida.

Si una obra queda comprendida dentro de alguna de las categorías de obras protegidas por el Convenio la protección a ellas asegurada se basa en dos principios generales.

El primer principio que se debe respetar es el denominado Principio del Trato Nacional. Dicho principio contenido en el artículo 5.1, significa en esencia que los autores cuyas obras estén protegidas, disfrutarán en todos los países del convenio, distintos del país de origen, de la misma protección que los nacionales en virtud de la ley nacional. Este principio es el elemento fundamental del sistema, ya que

asimila a los extranjeros con los nacionales constituyendo la auténtica base de la protección internacional.

El segundo principio consagrado en el artículo 5.2 , dice relación con la existencia de una protección mínima que los Estados contratantes están obligados a otorgar a las obras de otros Estados contratantes. Al efecto dichos derechos mínimos están establecidos en detalle en el convenio de Berna. Así se puede observar, por ejemplo, los derechos económicos específicos y los derechos morales. Otro derecho mínimo se refiere a la duración de la protección a una obra, en este caso se señala que no puede ser inferior a 50 años desde la muerte del autor.

Dentro del ámbito administrativo el Convenio de Berna está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas y cuyo tratamiento consta en la primera parte de este trabajo. Como se ha señalado anteriormente, el Convenio agrupa a los Estados miembros los cuales forman la Unión de Berna, siendo el Director General de la OMPI el jefe ejecutivo de la Unión.

Las disposiciones administrativas del tratado establecen también, una Asamblea en que cada Estado miembro está representado por un delegado. La Asamblea determina el programa, aprueba el presupuesto y controla las finanzas de la Unión ; también elige los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea, el que se reúne anualmente en período ordinario de sesiones y generalmente una vez cada dos años en período extraordinario de sesiones.

D) Contenido de la Propiedad Intelectual

Los derechos que es posible concebir sobre las obras o creaciones del intelecto, al igual que todo derecho subjetivo, otorgan a su titular una serie de prerrogativas o facultades sobre la cosa objeto de dicha relación. Sin embargo, en

el ámbito de la propiedad intelectual, las especiales características del objeto se traspasan al derecho mismo dando origen a una institución que escapa a los conceptos comunes.

Es así como la doctrina moderna, "Teoría Dualista", concibe la propiedad intelectual como una institución autónoma que reúne dos derechos diferentes, interdependientes, pero distintos el uno del otro: el patrimonial, transferible, y el personal, insubrogable. Como una variante de esta tesis surgió la teoría unitaria que, en contraposición presenta un derecho de autor como un derecho único, que contiene prerrogativas de orden personal (derecho moral) y prerrogativas de orden patrimonial (derecho pecuniario), ambas indisolublemente ligadas.

Sea que los derechos intelectuales se consideren como un derecho complejo de doble contenido o como un derecho único de doble faz, hay acuerdo en que la nota que lo distingue es la protección dualista que se reconoce en favor del creador intelectual. Esta protección dualista contiene prerrogativas tanto en el orden personal o moral, como en el orden patrimonial o pecuniario.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que en las legislaciones más desarrolladas como es el caso de la Española o la Alemana, no se establece una división dualista de los derechos intelectuales, sino tripartita, en la cual se distinguen las siguientes categorías de derechos:

- 1) Los morales
- 2) Los patrimoniales
- 3) Los que se engloban bajo el rótulo de "otros derechos".

En el primer grupo se integran aquellas facultades que están íntimamente ligadas a la personalidad del creador; el segundo grupo se refiere a aquellas prerrogativas típicamente económicas; en tanto que bajo la rúbrica de "otros derechos" se incluyen facultades que participan tanto de aspectos pecuniarios como morales. Dentro de esta categoría podemos señalar los derechos que se le conceden al autor

sobre el aumento de valor experimentado por las obras de artes plásticas en los casos de reventa, y los de derecho a participar económicamente en las reproducciones de determinadas obras realizadas para el uso personal. Estas nuevas facultades han sido establecidas e incorporadas a las legislaciones de los estados con la sola finalidad de recompensar de forma vitalicia el genio creador del artista o autor y su aportación al acervo cultural de la sociedad.

Del derecho moral y sus características tratan los artículos 14 a 16 de nuestra ley. Las disposiciones enuncian las facultades que comprende el derecho moral; establecen su intransmisibilidad por causa de muerte y consagran parentoriamente su inalienabilidad y la nulidad de los pactos en contrario.

a) Derechos Morales

Nociones generales

La propia ambigüedad del término "Derecho Moral" hace que no resulte fácil dar un concepto incontrovertible sobre las prerrogativas espirituales del autor; de ahí que los autores suelen recurrir a fórmulas descriptivas de las facultades contenidas en el concepto.

El Derecho Moral es extrapecuniario. Es una emanación de la personalidad del autor, y por tanto, está ligado indisolublemente a la persona. Representa la prolongación de su intimidad y la manifestación de su genio creador. Cuando se tutela el derecho moral se tutelan valores éticos, espirituales, psíquicos y personales que pueden traducirse en intereses subjetivos inconmensurables, aunque el ordenamiento jurídico deba traducirlos en valores económicos.

En opinión de Jessen, "el derecho moral del creador intelectual es un atributo de la personalidad y radica esencialmente en la facultad de oponerse a cualquier

25902



deformación de su obra y de rechazar las agresiones que su reputación profesional sufra por acción de terceros.”¹

Para Isidro Satanowsky, derecho moral “es el que permite al autor crear la obra, hacerla respetar, defender su integridad en la forma y en el fondo”; agrega este autor que pertenecen a a la familia de los derechos que protegen la personalidad humana, de carácter extrapatrimonial, como el derecho a la vida, al honor, a la imagen, al respeto del secreto. Por eso se dice que la protección del derecho de autor es el amparo de la libertad individual o de la actividad, del honor y de la reputación del honor.”²

En consecuencia, podríamos señalar que por derechos morales se comprende todas aquellas facultades que se concretan en la inviolabilidad de la obra y que permiten a su autor reivindicar su paternidad (persiguiendo a quienes se la irroguen), oponerse a sus deformaciones y mantenerla inédita, anónima o seudónima. En suma, el Derecho Moral mira a la paternidad, incolumibilidad, exterioridad y condiciones de exterioridad de la obra.

Como fundamento de existencia de los derechos morales se ha señalado que cuando se crea una obra intelectual , se forma entre el autor y su creación un vínculo de carácter personal tan fuerte que las convenciones no pueden resquebrajarlo; el autor ha puesto gran parte de su propia personalidad en ello y evidentemente ha de tener derecho a defender su obra. Por otra parte, los extraños juzgan al autor por lo que sus sentidos perciben, por tanto, cualquier modificación en la obra puede perjudicar la reputación u honor del autor si es que dicha modificación se realiza sin su conocimiento.

Características del Derecho Moral

¹Henry Jessen. "Derechos Intelectuales" Ed. Jridica de Chile. 1970.

²Isidro Satanowsky. "Derecho Intelectual" Ed. Argentina. 1954.

La mayoría de las legislaciones del mundo no regulan de manera clara las distintas características de los derechos morales, sin embargo, a través de un estudio sistemático se puede concluir que las principales características de estos derechos son:

a) *Es un derecho de la personalidad:* A diferencia de las facultades pecuniarias del derecho de autor, los derechos morales están íntimamente ligados a la persona como una manifestación de su individualidad o de sus convicciones éticas y morales. Como derecho a la personalidad, importa una serie de prerrogativas especiales que emanan del derecho de autor, y que sirven, fundamentalmente, para proteger los intereses morales y espirituales del creador.

b) *Derecho Perpetuo:* El contenido de los derechos morales es amplio, por tanto, no todas las facultades gozan de la característica de la perpetuidad. El derecho de autor sobrevive al autor pero sólo en lo referente a sus aspectos negativos; como lo son la defensa de la integridad y el derecho de paternidad.

En lo referente a las demás atribuciones, podemos señalar que si bien no tienen la calidad de perpetuos, de todos modos son vitalicios, por ejemplo, la posibilidad de retirar la obra del comercio .

c) *Irrenunciabilidad:* Los derechos morales desde el momento que están destinados a proteger la personalidad del autor son irrenunciables. No es ético, y no cabe, por tanto, la renuncia a la defensa de la personalidad

d) *Inalienable e Intransmisible:* Dentro de las innumerables particularidades que rodean a los derechos morales, sin lugar a dudas, que las que revisten mayor relevancia se presentan en el ámbito de la transmisibilidad por causa de muerte y transferencia por acto entre vivos, en relación a estos derechos.

Con respecto a la posibilidad de transmisibilidad del derecho moral existe una gran discusión entre los juristas. Así pues, para algunos el derecho moral es intransmisible. Para otros es parcialmente transmisible a los herederos del autor

fallecido. Para otros, también, el depositario del derecho moral del autor fallecido es el Estado, al que debe ser confiada la custodia de la integridad de la obra.

Atendido que el Derecho Moral vela por el respeto del autor y de su obra, se estima que nada impide la transmisibilidad de este derecho, y que, por el contrario, ella se justifica porque son los herederos del autor los más interesados en preservar su reputación y prestigio. Es esperable, por otra parte, que sean los herederos del autor quienes interpreten con mayor fidelidad su pensamiento en lo que respecta a los cambios o adaptaciones que la obra pueda o deba experimentar.

De acuerdo a lo señalado, los derechos morales no se extinguen con la muerte del autor. Ellos pasan a manos de aquellos que en razón de sus lazos con el autor parecen ser los más calificados para defender su memoria. Puede ser también una persona designada solamente por su intimidad moral o intelectual con el autor y por la voluntad de este último la que herede sus prerrogativas morales. Sin embargo, estas prerrogativas jamás serán transmitidas únicamente en función de la transmisión de un derecho pecuniario sobre la obra.

Por último, con respecto a la inalienabilidad de los derechos morales podemos señalar que esto se justifica en razón que estos derechos son considerados un atributo de la personalidad del autor. Por tanto, estos atributos son intransferibles, inalienables, y tampoco susceptibles de cesión o acto alguno que importe su traslación o traspaso a terceros.

e) Imprescriptibilidad: Esta facultad otorga la garantía al autor que dichas prerrogativas no serán perdidas por ningún motivo, incluso por el no uso que de ellas se haga. El derecho moral está unido indisolublemente a la persona del autor y su ejercicio puede llevarse a efecto en cualquier momento de su vida, y aún después, en los supuestos de facultades post mortem, por las personas o entidades a los que la ley concede derecho.

f) Inembargable: Si el derecho moral no puede ser cedido, es lógico pensar que carecerá de sentido embargar un bien que podrá ser ofrecido en subasta pública, que es la finalidad perseguida por el embargo.

g) Derecho no discrecional: En concepto de la moderna doctrina los derechos morales no son derechos absolutos. El ejercicio de estas atribuciones no puede dar lugar a ningún abuso del derecho, por lo que su ejercicio abusivo y antisocial puede y debe ser controlado por los tribunales.

Contenido del derecho Moral

El establecimiento de los contenidos del derecho moral no ha sido una tarea fácil y exenta de desacuerdos. A través de la historia se han dado múltiples y diversas concepciones referentes a la enumeración de las facultades en él comprendidas. Sin embargo, mediante el estudio de lo dispuesto en diversas legislaciones se puede establecer que el derecho moral comprende las siguientes atribuciones:

- a-Derecho a lo inédito.
- b-Derecho a la integridad.
- c-Derecho a la paternidad.
- d-Derecho al repudio.
- e-Derecho al arrepentimiento.
- f-Derecho a la honra y reputación.

Derecho a lo inédito: Es la facultad de que dispone el autor para decidir el momento en el cual dará a conocer su obra al público. Nadie puede constreñir al autor a la divulgación de su obra porque las creaciones intelectuales constituyen un atributo de la personalidad; por tanto, podría mantenerla inédita indefinidamente, nunca revelando su contenido a la sociedad.

La publicación de una obra contra la voluntad del autor entraña una violación simultánea de sus prerrogativas económicas, al privarle de la posibilidad de

negociar la explotación de la obra mediante una remuneración, y de sus prerrogativas morales, al dar a conocer su pensamiento a la sociedad contra su voluntad.

Derecho a la Integridad: Este derecho, denominado también por los franceses derecho al respeto, tiene por finalidad proteger al autor contra las adulteraciones de la obra por parte de terceros. En otros términos, permite al autor mantener la obra en los términos originales impidiendo alteraciones que le resten calidad y que, por consiguiente, dañen su prestigio.

El derecho a la integridad es inalienable de manera que el autor puede hacerlo efectivo aún en el evento de que haya cedido los derechos patrimoniales sobre la obra.

Sin embargo, este derecho no es tan absoluto como pareciera, puesto que nada impediría al autor la cesión del derecho de adaptar la obra (para el teatro, cine, televisión, etc...), lo que supone modificaciones para adecuarla a su nueva forma.

Con respecto a este punto, la doctrina se ha empeñado en determinar la entidad de las modificaciones que es posible introducir en una obra, para los efectos de su adaptación. Esta discusión es de una importancia práctica inconmensurable si se tiene en vista que por esta vía pueden desvirtuarse las obras más perfectas desnaturalizándose la idea o pensamiento del autor.

Derecho a la Paternidad: Este derecho consiste en ligar al nombre del autor a la obra, de tal manera que la popularidad alcanzada por ella se refleje sobre su persona, aumentando de esta forma su renombre y prestigio social. La obra también puede ser publicada bajo seudónimo conocido, en cuyo caso el seudónimo es equivalente al nombre literario del autor.

La circunstancia que el autor decida publicar la obra en forma anónima no significa que renuncie a la paternidad sobre ella, puesto que, en cualquier

momento puede revelar su nombre oponiéndose a la usurpación por parte de terceros.

Derecho al Repudio: Así como el autor puede oponerse a que terceros usurpen su creación del mismo modo podrá repudiar la paternidad de una obra que se le atribuya y que realmente no le corresponda.

Este derecho al repudio, que en rigor sólo es la faz negativa del derecho de paternidad, es de un indudable interés práctico porque puede ocurrir que con fines de lucro, se publique una obra deficiente con el nombre de un autor célebre y de prestigiosa reputación intelectual.

Para algunos tratadistas este derecho no se deriva del derecho de autor, pues puede ser ejercido por toda persona que aún sin ser autor vea su nombre usurpado.

Derecho al Arrepentimiento: Consiste en la posibilidad de que dispone el autor de alterar la obra ya publicada o en vías de publicación y de retirarla del comercio.

El ejercicio de este derecho requiere la indemnización previa de los terceros que puedan ser perjudicados con la decisión del autor vgr: editores, cesionarios y empresarios, en el caso de la obra dramática o musical. Siempre que indemnice previamente a los interesados (editor u otros) puede el autor hacer uso del derecho de arrepentimiento alterando la obra o retirándola de circulación. En este último caso sólo podrá ejercitarse el mencionado derecho sobre los ejemplares que aún no han llegado al público; los que se encuentren en poder de los particulares habrán superado los límites de actuación del autor.

El arrepentimiento es irrevocable en el sentido que, retirada la obra de la circulación, no puede desistirse de su determinación, confiando a otro editor la publicación de la obra aún cuando ésta se encuentre alterada o con otro título. La doctrina estima que se reactualiza la vigencia del primer contrato de edición, conservando el editor original el derecho de exclusividad sobre la publicación.

Derecho al Honor y reputación de autor: El derecho al honor es la facultad en cuya virtud el autor puede exigir que se respete su nombre y su obra.

Si bien nuestra ley no contempla expresamente este derecho, se considera implícito en el propio concepto de los derechos morales.

En general, el derecho al honor permite al autor la salvaguardia de su honra y reputación intelectual.

Protección Internacional.

La consagración internacional del derecho de autor dentro de la Unión de Estados para la Protección de los Derechos Intelectuales, agrupados en torno a la *Convención de Berna*, se logró producto de la conferencia que al interior de ella se llevó a cabo en Roma en 1928. Después de algunas discusiones se aprobó el artículo 6º bis que dice:

"1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor y lo mismo después de la cesión de dichos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra, así como el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de dicha obras que fuere perjudicial a su honor o reputación."

"2) Queda reservada a la legislación nacional de los países de la Unión el fijar las condiciones para ejercitar estos derechos. Los medios para salvaguardarlos serán reglamentados por la legislación del país donde se reclame la protección."

El número uno de las Declaraciones Finales la Conferencia establece lo siguiente: "La conferencia expresa el deseo de que los países de la Unión estudien la posibilidad de introducir en sus respectivas legislaciones, si ya contienen disposiciones a este respecto, reglas encaminadas a impedir que después de la

muerte del autor sea su obra deformada, mutilada o alterada de cualquier modo, con perjuicio del nombre del autor y de los intereses de la literatura, de la ciencia y de las artes."

Posteriormente, en 1936 se lleva a cabo la Conferencia de Bruselas. En ella se reunieron los representantes de los países adheridos a la Convención de Berna con el propósito de modificarla. En esta conferencia se aprobó el siguiente artículo 6^ºbis:

"1) Con independencia de los derechos patrimoniales del autor y aún después de la cesión de estos derechos, el autor conserva durante toda su vida el derecho de reivindicar la paternidad de la obra, así como el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de dicha obra o a cualquier otro atentado a la misma, que fuese perjudicial a su honor o reputación."

"2) En la medida que lo permita la legislación nacional de los países de la Unión, los derechos reconocidos al autor en virtud del apartado 1) supraescritos, serán mantenidos después de su muerte, al menos hasta la extinción de los derechos patrimoniales y ejercitados por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos."

3) Los recursos para salvaguardar los derechos reconocidos en el presente artículo se regularán por la legislación nacional del país donde la protección sea reclamada."

Dentro del ámbito americano existen varias uniones de países destinadas a la protección de los derechos intelectuales. Dentro de ellas, sin duda, una de las más importantes la constituye *la Convención Interamericana sobre derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas*, celebrada en la ciudad de Washington en 1946. En ella en lo referente a los Derechos Morales del autor, se señala:

Artículo XI: El autor de cualquier obra protegida, al disponer de su derecho de autor por venta, cesión o de cualquiera otra manera, conserva la facultad de

reclamar la paternidad de la obra y la de oponerse a toda modificación o utilización de la misma que sea perjudicial a su reputación como autor, a menos que por su consentimiento posterior a tal modificación, anterior o contemporánea a ella, haya cedido o renunciado esta facultad de acuerdo con las disposiciones de la ley de Estado en que se celebre el contrato."

Por último, el 10 de diciembre de 1948 se incluyó el Derecho de Autor entre los contemplados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Dicho documento dispone en su artículo 27 que:

"Primero: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, de disfrutar de las artes y de participar en el progreso científico y de los beneficios que de él se deriven.

Segundo: Cada uno tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que se deriven de toda producción artística, científica y literaria de la que sea autor."

6) Derechos Patrimoniales

Concepto

Las primeras facultades reconocidas históricamente a los autores han sido patrimoniales. De ahí la importancia que en el campo legal y doctrinario han alcanzado estos derechos. Es debido a ello que en la actualidad, podemos contar con una teoría acerca de la materia bastante técnica y suficientemente consolidada en la mayoría de las legislaciones del derecho comparado.

En opinión del autor argentino Isidro Satanowsky los derechos patrimoniales son, " los que otorgan al titular el derecho exclusivo de obtener un aprovechamiento pecuniario, mediante la explotación de la obra."¹ Se ha dicho asimismo, que el

¹Isidro Satanowsky. 'Derechos Intelectuales'.1954.

derecho patrimonial, "concede al autor las facultades de utilizar su obra y de celebrar sobre ella actos o contratos de contenido económico"¹. Por último H.Jessen señala que, " es la facultad exclusiva que corresponde al creador de una obra intelectual y en su defecto a sus herederos, para utilizar la difusión de las obras y percibir los beneficios pecuniarios correspondientes"²

En conformidad a estas concepciones se debe establecer que los derechos patrimoniales no son sino un monopolio que con carácter temporal, otorga el Estado en favor de los autores para la explotación de sus obras. Este privilegio comprende una serie de actos que el titular puede realizar personalmente o confiar a un tercero, mediante una retribución económica. En esta última hipótesis surge la licencia o autorización que consiste en el permiso para utilizar la obra, cumplidas ciertas condiciones. Por otro lado, por constituir dichas facultades derechos que posee el autor sobre su creación y, al mismo tiempo, no existir prohibición legal para comerciar sobre estos bienes, cabe concluir, que dichos privilegios son susceptibles de transferencia, ya sea, disponiendo de todas las facultades que el derecho supone, o bien, sólo algunas de ellas.

Características.

Dentro de las principales características de los Derechos Patrimoniales se pueden señalar:

a- *Son Temporales*. De acuerdo con el artículo 7 de la Convención de Berna, la protección de los derechos se extiende durante toda la vida del autor más cincuenta años después de su muerte.

Existen disposiciones especiales para la duración de la protección en el caso de las obras cinematográficas, que pueden limitarse a sólo cincuenta años a partir de la realización de la obra. Lo mismo sucede con las obras anónimas o seudónimas,

¹Hugel Hernández."Derechos Intelectuales"s/f

²Henry Jessen."Derechos Intelectuales".1970

cuyo plazo es de cincuenta años a partir de que la obra se haya hecho accesible al público, pudiendo en este caso, limitarse ese término cuando haya motivo para suponer que el supuesto autor, tiene más de cincuenta años de muerto.

La extinción de los derechos de explotación de las obras determina su paso al dominio público. Las obras del dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que respete los derechos morales que son indefinidos.

b-El autor se encuentra protegido mediante una doble *acción civil y penal*, y además por medidas de seguridad. Cada vez que interviene un extraño ejerciendo alguna de las facultades que integran el contenido de derecho patrimonial, sin estar debidamente autorizado por el autor o su causahabiente, estamos frente a un acto que perjudica el derecho de autor.

c- Es un derecho *no discrecional* Las legislaciones han venido perfilando una serie de limitaciones o excepciones que se encontrarían inmersas dentro el dercho patrimonial de los autores en distintos supuestos, como el acceso a la cultura, citas científicas, derecho a la información, etc...

d- Estos derechos son *transmisibles* por causa de muerte y *transferibles* por acto entre vivos.

Contenido.

En el estudio del llamado Derecho Patrimonial los juristas no tienen una posición definida acerca de cuales son las prerrogativas que dicho derecho involucra para su titular. Sin embargo, en opinión de los autores más connotados y de acuerdo a lo establecido en las legislaciones más desarrolladas, podemos concluir que las facultades que otorga, la faz patrimonial del derecho de autor al creador son:

a) Facultad de reproducción:

De acuerdo a lo establecido por la D.M.P.I., reproducción "es la realización de uno o más ejemplares [copias] de una obra o de una parte sustancial de ella en

cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual. El tipo más común de reproducción es la impresión de la edición de una obra. El derecho de reproducción significa también el resultado tangible del acto de reproducir". Por otro lado, en conceptos de Satenowsky, reproducción es "la acción material de volver a producir automáticamente y uniformemente una obra ya existente y definitivamente fijada".

En otras palabras podemos decir que el derecho de reproducción consiste en la fijación material de la obra, por cualquier proceso que permite el efectuar copias de la misma, para su comunicación al público de una manera indirecta y que se puede llevar a cabo por medio de la imprenta, diseño, grabado, fotografías y todo procedimiento de las artes gráficas y plásticas, registro mecánico o cinematográfico.

Tratándose de obras literarias, artísticas y científicas, el derecho de Reproducción se ejerce normalmente a través del contrato de edición. Dicho contrato consiste en " un contrato por el cual el autor de un obra intelectual se obliga a entregarla a otra persona llamada editor, la cual a su vez se compromete a publicarla, es decir, a reproducirla y difundirla entre el público a su costa, cargando con los riesgos, percibiendo los beneficios y por lo común, pagando una remuneración a el autor"¹

Tratándose de obras de arte, tales como pintura, esculturas, dibujos etc...el derecho de reproducción de las mismas pertenece al autor mientras las obras sean de su propiedad. Al venderlas, ese derecho no acompaña a la obra si la convención no lo hubiera transferido expresamente al adquirente, permaneciendo en poder del artista quien no podrá utilizarlo sin el consentimiento del nuevo propietario de la obra ya que este tiene el derecho de oponerse a la copia de la obra de arte que

¹Henri Capitant."Vocabulario Jurídico"1961

pertenece a su patrimonio y cuyo valor puede verse eventualmente disminuído por la venta de otros ejemplares.

Estas reglas generales, sin embargo, presentan algunas excepciones de importancia, debido al uso práctico y habitual de ellas:

1-Derecho de cita: Este es un derecho que compete a los autores de reproducir o utilizar parcialmente para sus propias creaciones obras intelectuales de otros autores, en cierta medida y bajo ciertas condiciones y sin requerir para ello consentimiento del autor citado.

2-Cuando se reproduzca copias de alguna obra exclusiva para el uso privado o particularo con fines didácticos.

b) Facultad de Representación Pública.

Se trata de un medio de divulgación propia de la obras dramáticas o dramático-musicales. En opinión de Satanowsky, "constituye la facultad de comunicar la obra al público y explotarla, se refiere a la representación teatral, ejecución pública, exposición al público, trasmisión de la radiotelefónica, televisión o cualquier otro procedimiento de difusión humana, mecánica de obras intelectuales."¹

Al respecto, la legislación Española sobre Propiedad Intelectual establece en su artículo 20,1,1ª que por representación se entiende "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas". Esta concepción amplia se complementa con una enumeración ejemplar, mediante la cual se trata de dar cabida a todas las formas de representación pública hasta ahora conocidas.

En doctrina se distinguen dos grandes formas de representación en atención al lugar y a los espectadores a los cuales está dirigida: Pública y Privada.

¹Isidro Satanowsky."Derechos Intelectuales"1954.

1. Representación pública.

Para lograr determinar qué le da el carácter de público a una representación es conveniente remitirse a lo señalado en la legislación italiana del 22 de abril de 1941. Dicha normativa tiene la virtud de determinar de un modo claro, los elementos que transformen una representación en una representación pública y, por tanto, relevante en el ámbito de la propiedad intelectual. En concepto de dicha ley no se considera pública la ejecución, representación o recitado de una obra en el círculo ordinario de la familia o de los íntimos, de la escuela o del instituto benéfico, a condición de que no se efectúe con ánimo de lucro.

2. Representación privada.

Es la que se realiza en un domicilio particular, mientras no se proyecte al exterior. Se efectúa comúnmente en un círculo pequeño, íntimo, de un número muy limitado de personas, invitadas especialmente es decir, en una familia, grupo de amigos, una escuela, sin que intervenga de modo alguno la publicidad, la explotación comercial ni el interés lucrativo directo.

El problema de la determinación de la existencia del lucro ha dado origen a problemas prácticos y de ordinaria ocurrencia. Así, Jessen cita como ejemplos los espectáculos para fines benéficos, cuyos organizadores siempre pretenden sustraerse a solicitar el permiso de autor, alegando que no hay espíritu de lucro, ya que el producto de las entradas se destina a la caridad. El autor citado estima que nada hay más falso que esta afirmación, y expresa que precisamente el espectáculo benéfico es organizado para fines de lucro, el cual será destinado por los organizadores al beneficio de ésta o aquella institución.

La distinción entre representación pública o privada tiene trascendencia legal de suma importancia. Una de las principales implicancias es que para la exhibición de una obra por medio de una representación pública es preciso obtener la autorización del autor o su causahabiente. En cambio para exhibir privadamente

no requiere de autorización alguna de parte del titular de la facultad de representación.

c) Derecho de Adaptación, de arreglo y de traducción

Estos derechos son básicamente los que posibilitan al autor transformar la obra original en obras de otros géneros o darle diversa forma de expresión obteniendo obras derivadas, entre la cuales podemos citar múltiples situaciones: Adaptación teatral, adaptación cinematográfica, adaptación para radio, adaptación fonográfica, etc...

Ninguna adaptación de obra protegida puede ser efectuada sin el previo y expreso consentimiento del autor. Además de los derechos económicos que le corresponden, tendrá el autor la facultad de ejercer las prerrogativas inherentes a su derecho moral, en caso que la adaptación de su obra haya sobrepasado los límites por él fijados y perjudique su honra o reputación.

Estos tres derechos son similares entre sí, puesto que una vez cedidos a un arreglador, adaptador o a un traductor, implican en provecho de estos un derecho moral y un derecho pecuniario diferentes de los del autor primitivo. Se trata en verdad de autores que han creado una obra nueva derivada de la original.

Cabe destacar que en el caso de la traducción el traductor tiene la obligación de respetar los elementos de fondo de la obra traducida, siendo ésta una de las tareas más difíciles en esta compleja materia, ya que el traductor no sólo debe respetar los términos utilizados por el autor original sino que debe encontrar en el nuevo idioma aquellas palabras que más fielmente reflejan el pensamiento central del autor, que es el que ha dado vida y luz propia a la creación que está traduciendo.

La trascendencia de esas modalidades de utilización ha aumentado notablemente en estos últimos tiempos con el advenimiento y desarrollo de una serie de nuevos medios técnicos de expresión, con el acrecentamiento de las

necesidades culturales, los requerimientos publicitarios y los espectáculos públicos.

d) Derecho de Suite o Continuidad.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Berna el "Derecho de Suite" es un derecho establecido en el Convenio a favor de los autores de obras figurativas; consiste fundamentalmente en el derecho del autor y sus herederos, en su caso, a percibir una mayor parte del valor que las obras de estos autores hayan adquirido en las ventas públicas posteriores a la venta efectuada por el autor.

En otras palabras, este derecho consiste en la participación que el autor debe obtener del aumento de valor de su obra en sucesivas enajenaciones. Se aplica a las obras plásticas y a los originales manuscritos de obras musicales o literarias.

Actualmente se aplica en 28 países, entre ellos Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, de América latina.

Protección Internacional

Sin lugar a dudas el instrumento en el cual se le ha dado la más amplia cabida a la protección de los derechos intelectuales es el *Convenio de Berna*. Así, este acuerdo regula la normativa aplicable a los derechos patrimoniales de los autores en los artículos 8 al 14 del tratado.

Los derechos económicos que los Estados contratantes están obligados a conceder a los autores de las obras a que se aplica el Convenio, incluyen el derecho de traducción (artículo 8), el derecho de reproducción en cualquier manera o forma (artículo 9), el derecho de interpretar o ejecutar obras dramáticas, dramático-musicales y musicales (artículo 11), el derecho a radiodifundir y comunicar al público por hilo, por altavoz o cualquier otro instrumento análogo la radiodifusión de la obra (artículo 11 bis), el derecho de recitación pública (artículo 11 ter), el derecho de hacer adaptaciones, arreglos u otras alteraciones de una obra (artículo 2) y el derecho de hacer la adaptación cinematográfica y reproducción de la obras

así adaptadas (artículo 14). Por otro lado, el Derecho de Suite es opcional y aplicable sólo si la legislación del país del autor lo permite.

La Convención Interamericana sobre Derechos de Autor, por su parte, contempla la regulación de los derechos patrimoniales en su artículo II. En dicho acuerdo se señala que, "El derecho de autor, según la presente convención, comprende la facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, científica y artística de usar y autorizar el uso de ella, en todo o en parte; disponer de ese derecho en cualquier título, total o parcialmente, y transmitirlo por causa de muerte". Luego el artículo continúa con una enumeración de las facultades que se le conceden al autor para la utilización de la obra, la cual comprende: la facultad de publicar; facultad de representación; facultad de reproducción por medio de la cinematografía; facultad de adaptación; la facultad de difusión; facultad de traducción; facultad de reproducción total o parcial.

Con respecto al punto analizado también la Convención Universal de los Derechos de Autor hace un aporte importante en la determinación exacta de la facultad de adaptación y traducción de una obra literaria. En conceptos de este documento internacional "El derecho de autor comprende el derecho exclusivo de hacer, de publicar y que se haga y publique la traducción de las obras protegidas por la presente Convención."

c) Derechos Conexos.

Nociones generales

Los sistemas internacionales de protección de la propiedad intelectual son relativamente recientes. En verdad, el primer estatuto de derecho de autor se remonta a menos de trescientos años. A partir de los privilegios concedidos en el estatuto de la Reina Ana, diversas legislaciones comenzaron a preocuparse por la protección a los creadores de obras literarias y artísticas.

Fue sólo hasta mediados del siglo XIX, que aparece por primera vez una incipiente protección internacional de los derechos de autor, consolidada mayormente por el Convenio de Berna, adoptado en septiembre de 1886 y revisado varias veces a fin de mejorar el sistema de protección, y por la Convención Universal sobre derecho de autor aprobada en 1952.

Existen, sin embargo, otras categorías de personas que realizan contribuciones importantes para que las obras sean comunicadas al público, que no son considerados creadoras de las obras en el sentido del derecho de autor. Son ejemplos de tales categorías los actores, músicos, cantantes y otros que ejecutan una obra artística o literaria.

En efecto, en la creación intelectual existen obras que dependen de la capacidad de expresión y difusión de determinadas personas para que puedan ser captadas por el público, y que son los artistas intérpretes y ejecutantes. Sus nombres, por lo general, son más conocidos que los nombres de los autores de las obras que interpretan, porque ellos actúan transmitiendo también su propio talento a través de un medio de comunicación que llega directamente al público. El intérprete incorpora a la obra, a través, de su ejecución una serie de características personales que le dan una fisonomía diferente y que por tanto susceptible de ser protegidas por la ley, en orden a garantizar los derechos morales y pecuniarios sobre ellas.

Los trabajos que llevaron a la elaboración de un sistema de protección internacional a los artistas e intérpretes y ejecutantes perduró muchos años y conoció muchos obstáculos, hasta el establecimiento de la "Convención Internacional sobre la protección de los Artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de Radiodifusión" denominada "Convención de Roma" aprobada el 26 de octubre de 1961, entrando en vigor el 18 de mayo de 1964.

Naturaleza Jurídica.

Los derechos de los artistas intérpretes han suscitado largas discusiones doctrinarias entre los especialistas que, a través de diferentes ópticas, buscan explicar su naturaleza jurídica. Las teorías más frecuentemente difundidas son:

1-La teoría laboral, que considera que en el origen lo que existe es una prestación de servicios, que se traduce en la actuación. Esa teoría no explica el reconocimiento de ciertos aspectos fundamentales de los derechos de los intérpretes, tales como los derechos morales.

2-La teoría autoral, que considera al intérprete como un autor de su interpretación y así un colaborador del autor, un creador de algo que se parece a una obra derivada, olvidando que la obra preexiste a la interpretación, y que es totalmente independiente y autónoma en relación a las varias manifestaciones artísticas que pueda recibir.

En conclusión, podemos decir, que los derechos de los intérpretes más bien tienen características que le son propias, poseen un contenido social importante, una estrecha relación con el derecho de autor, y la protección otorgada, está justificada por factores diversos, entre los cuales destacamos el progreso cultural y económico de los pueblos.

Contenido

Como hemos anticipado las convenciones internacionales que regulan los derechos de los artistas y ejecutantes, reconocen en favor de sus titulares prerrogativas tanto morales como patrimoniales.

En la Convención de Roma no existen referencias al derecho moral de sus beneficiarios. No obstante, su reconocimiento es necesario, sobre todo en el caso de los artistas, como protección de sus derechos personales en relación a sus actuaciones o interpretaciones. Es importante que las utilidades de las representaciones artísticas sin la mención del nombre del intérprete o en

condiciones desfavorables a su reputación. Tampoco es aceptable mutilaciones, deformaciones o alteraciones de sus actuaciones que redunden en perjuicios para sus legítimos intereses.

El estudio de esta normativa en el derecho comparado, señala que las facultades que el derecho moral contiene, en los países en que éste está consagrado, son:

1. Derecho al nombre del artista intérprete.
2. Derecho a decidir el uso y destino de la interpretación y ejecución artística.
3. Derecho al respeto o integridad de la interpretación o ejecución.

Por otra parte, los derechos patrimoniales otorgados a los artistas difieren en cada país. La protección contra el uso no autorizado de las interpretaciones o ejecuciones pueden existir en virtud, por ejemplo, de las leyes laborales, normas penales, sociales, o en las leyes que regulan la competencia desleal en un determinado país. No obstante los elementos básicos del sistema internacional en general son los mismos, producto de la aplicación de la Convención de Roma, la cual establece niveles mínimos de protección.

Los derechos mínimos incluyen las facultades de impedir:

- a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones y ejecuciones para las que no hubiera dado su consentimiento.
- b) La fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada.
- c) La reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución.

E) Importancia Económica del derecho de autor.

Con el advenimiento de la imprenta, en el siglo XV, se hizo posible por primera vez en la historia del hombre la amplia difusión de las creaciones

intelectuales, y por tanto, la reproducción masiva de las obras expresadas por escrito, poniéndose por primera vez la cultura al alcance de un gran número de personas.

Sin embargo la rudimentaria tecnología aplicada no permitió un desarrollo masivo en la reproducción y explotación de las obras literarias, artísticas y científicas. No fue sino, hasta fines del siglo XIX, en que producto de la invención de aparatos como el fonógrafo, el cinematógrafo y la radiodifusión, que se produce una profunda revolución en los mecanismos de comunicación.

El primero, permitió por primera vez la fijación de los sonidos en un soporte material y, posteriormente, su reproducción, lo que puso la música al alcance del público sin que fuese necesario la presencia del intérprete de la obra, en forma personal.

El cinematógrafo además de la fijación de imágenes en movimiento abrió las puertas para el nacimiento de otra forma de expresión artística, como es las realizaciones cinematográficas.

El tercer gran descubrimiento, marcó el comienzo de la era de la transmisión a distancia, tanto de obras susceptibles de ser percibidas por el oído como posteriormente, con el advenimiento de la televisión, de las obras e informaciones de expresión audiovisual.

Frente a esta nueva realidad, es comprensible, que a fines del siglo pasado haya tenido lugar la primera convención, con amplitud internacional, en relación a la protección de las obras literarias y artísticas (Berna 1892), y en el plano americano la redacción del primer documento internacional sobre la materia.

Pero, evidentemente, las invenciones tecnológicas que se han producido a mediados de este siglo y las nuevas formas de expresión creativa, han revolucionado los conceptos existentes relativos al derecho de autor y resaltado su considerable y creciente importancia económica.

El sólo hecho de pensar en la existencia de la cinta magnética capaz de reproducir sonidos e incorporarse en "cassetes" de uso individual susceptibles de ser copiados incluso en forma doméstica; la fotocopiadora, que puede reproducir la totalidad o parte de las obras gráficas; el surgimiento y uso en forma masiva de computadoras y de los programas de ordenador, estos últimos requirientes de grandiosas inversiones en tiempo y dinero para su creación, pero que, por el contrario, son susceptibles de ser copiados en pocos instantes; y finalmente, las transmisiones por satélite cuya recepción puede lograrse hasta por antenas personales permiten sostener con toda propiedad, que en la actualidad el derecho de autor no sólo tiene una importancia cultural o de entretenimiento, sino que juega un rol decisivo en la economía de los países.

Conforme a lo señalado, a partir de la década de los años setentas se iniciaron, especialmente en países desarrollados, estudios con el objetivo de determinar la importancia de los diversos sectores que giran en torno al derecho de autor, obteniéndose resultados sorprendentes.

Así, por ejemplo, en Alemania, las industrias relacionadas con con el derecho de autor, comprendiendo entre ellas las industrias editoriales; industrias fabricantes de materias primas, proporcionaban empleo al 3,1% de la población activa (comparable con las instituciones financieras y de seguros). Del mismo modo, en Suecia, el estudio reveló que la participación de la industria del derecho de autor en el Producto Geográfico Bruto fue del 6.6% (superior al de la agricultura y pesca juntas).

Sin desconocer la importancia de los derechos morales que tiene el autor en relación a su obra, resulta evidente que en el mundo contemporáneo, los derechos de contenido patrimonial tienen una importancia que se refleja tanto en el titular, en las industria y el comercio que gira alrededor a esta actividad y en general como

fuentes de riqueza para los países en los cuales se producen, difunden o utilizan las obras protegidas.

Durante mucho tiempo, algunos países industrializados, especialmente Estados Unidos, vieron al derecho de autor como una disciplina preocupada sólo de aspectos doctrinarios, desconociendo su amplia dimensión económica. Es esta concepción errada acerca de los efectos prácticos de la propiedad intelectual la que justifica, en alguna medida, la demora de más de cien años con que Estados Unidos se adhirió a la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Pero en los Estados Unidos, esta situación comenzó a variar cuando las exportaciones de productos manufacturados comenzaron a disminuir, en contraposición a la actividad en la producción de bienes inmateriales que se incrementó notablemente, en términos tales, que el comercio internacional ligado a la propiedad intelectual aumentó de un 10% en 1940 a un 25% en 1989.

Frente a esta nueva realidad se observó que algunos países no contaban con una legislación adecuada para proteger los derechos derivados de la propiedad intelectual, como así mismo, la falta de mecanismos internacionales para resolver las controversias y aplicar las sanciones que hiciesen efectivo el respeto a los derechos existentes sobre una obra intelectual.

Es por este motivo que algunos países desarrollados, representados principalmente por la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Suiza y Japón han auspiciado la discusión de estas materias dentro del marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). De esta forma, la ronda de Uruguay sobre negociaciones comerciales multilaterales, iniciada en 1986, incluye el tema de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

Similar a la situación recientemente expuesta se ha observado en el campo de los acuerdos bilaterales de libre comercio. Dentro de dichos pactos, en variadas

oportunidades y debido a presiones de grandes intereses económicos, se ha supeditado el logro del entendimiento a la ratificación, por parte de uno de los Estados contratantes o por ambos, de los Convenios internacionales existentes en relación a la protección de los derechos intelectuales.

F) Contratación en materia de derecho de autor.

No todas las legislaciones se refieren de manera específica a los requisitos de los contratos en esta materia. Usualmente este problema se aborda estableciendo una remisión amplia a la teoría general de las obligaciones tratada por el derecho común. Sin perjuicio de lo anterior, analizaremos algunos de los elementos integrantes del contrato para observar como en los hechos, las particularidades del derecho de autor se traspasan a los contratos que sobre ellos se generan.

El Consentimiento.

Por consentimiento se entiende la voluntad de cada una de las partes para llegar a acuerdo entre ellas. Aquí debe recordarse el tema de la capacidad para contratar o para obligarse por sí mismo. En este caso es interesante la situación del autor menor de edad o incapacitado que sólo tiene capacidad de goce y no de ejercicio y que requiere de la participación en el contrato, de aquella persona que ejerce sobre ella la patria potestad o tutela jurídica.

Por lo general, las legislaciones modernas no exigen la prestación personal del consentimiento, por lo que habrá que deducir que éste puede otorgarse en forma directa o por medio del representante del autor o su causahabiente.

Realmente todos los problemas del consentimiento deben analizarse de acuerdo a las leyes civiles de cada país, igualmente deben analizarse los problemas de los vicios de la voluntad, error fuerza y dolo.

El Objeto de los contratos.

El objeto de los contratos consiste en la creación o transferencia de derechos u obligaciones. Así mismo el objeto de la obligación es la prestación, la cual consiste en una cosa que se debe dar, una conducta que se debe hacer, o una abstención.

En el caso del derecho de autor, las obligaciones creadas mediante los contratos pueden tener diversas finalidades. Así entendido, el autor o sus causahabientes podrían celebrar contratos que les permitieran, la utilización de su obra directa y personalmente; autorizar su utilización por terceros; o bien, la transferencia total o parcial de sus derechos sobre ella.

Con respecto a la posibilidad de cesión del derecho de autor existe una discusión muy interesante. Para algunos, sustentadores de la doctrina anglosajona o de copyright, el derecho de autor es una forma de bien mueble y, por tanto, susceptible de cesión en todo o en parte. En el plano jurídico dicha cesión transformaría al cesionario en el nuevo titular del derecho y le permitiría actuar a nombre propio incluso en lo relativo al ejercicio de acciones judiciales. Por otro lado, están los que siguen la tradición latina, y que consideran que el derecho de autor constituye una forma exclusiva de propiedad incorpórea o de derechos personales, ya que emana de la personalidad del autor. Por tanto, estos derechos no pueden transferirse ni en todo ni en parte, únicamente pueden ser objeto de licencias de utilización.

En nuestro concepto, si bien jurídicamente no habría inconveniente en la posibilidad de ceder los derechos patrimoniales existentes sobre una obra, sería conveniente el establecimiento de ciertas restricciones que protegieran al autor. Es evidente que en situaciones de desequilibrio entre las partes el principio de la autonomía de la voluntad no opera, por tanto, la labor del Estado no es, quizás,

prohibir la cesión de los derechos patrimoniales sino que velar por el reestablecimiento de la equiparidad perdida.

La Causa

La contratación sobre derechos de autor puede ser a título gratuito o a título oneroso.

En el caso particular de las licencias de explotación otorgadas a título oneroso el contrato confiere al autor una participación en los ingresos proveniente de la explotación. La participación en los ingresos puede revestir dos modalidades: participación proporcional y participación a tanto alzado.

La regla general es que el autor se beneficie con una cuota de participación sobre los ingresos de explotación, la cual será convenida con el cesionario. Sin embargo, en muchas legislaciones se permite la fijación de una remuneración a tanto alzado en los casos que atendida la modalidad de la explotación exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible.

La Forma.

En lo relativo a la forma de los contratos en materia de derecho de autor muchos países ordenan el cumplimiento de una serie de formalidades. La mayoría de las legislaciones exigen que estos contratos consten por escrito para su perfeccionamiento. Un claro ejemplo de esta posición es la legislación chilena, en la cual tanto los contratos de cesión como los de constitución de una licencia de explotación requieren de la existencia de escritura pública o instrumento privado protocolizado. Otras legislaciones, si bien establecen la escrituración como deseable, sólo le dan el carácter de solemnidad *adprobationem*. Esta última corriente es la adoptada por legislaciones como la francesa y, particularmente, la española.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el mismo sentido, es habitual la exigencia como elemento de prueba la inscripción del contrato o su resolución en un organismo público creado para el registro de las obras. En México, por ejemplo, esta labor la cumple el Registro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación. El artículo 114 de la ley mexicana establece que "La contratación que los autores formalicen y que de alguna manera modifique, transmita, grave o extinga los derechos patrimoniales que les confiera la ley, surtirá efecto a partir de la inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor". En Chile la misma exigencia se encuentra contemplada en el artículo 73 y 74 de la ley 17336.

Interpretación de los Contratos.

Para las reglas de interpretación de los contratos en materia de derecho de autor se deberá estar en principio a lo que establezca la ley especial y a falta de esta a lo que dispongan las leyes civiles y las reglas generales de interpretación de los contratos.

En el problema de la interpretación de los contratos, es muy importante tener en cuenta que en caso de un conflicto o duda siempre debe estarse a lo que más favorezca al autor. Esta prelación o preferencia de los derechos de los autores, también se aplica por razones obvias, en otro tipo de contratos cuando intervienen en el mismo artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, de acuerdo a lo que dispone el artículo primero de la Convención de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

En este mismo aspecto y admitiendo como lo es, que los derechos de autor pertenecen originaria y exclusivamente a éste, en el momento de contratar y respecto de la interpretación del contrato, se debe entender que sólo se transmiten los derechos que expresamente se establecen en el contrato y no otros. Por ejemplo, si un autor literario transmite sus derechos para publicar su

obra en forma de libro unitario, no está otorgando sus derechos para explotarlo en forma de colección, ni para traducirlo, ni para adaptarlo a otros medios de explotación.

La Nulidad

El problema de la nulidad absoluta y relativa o de la nulidad de los contratos en materia de derecho de autor, sigue las mismas reglas que el derecho civil, por tanto :

Existirá nulidad absoluta cuando falte alguno de los elementos esenciales del contrato: el consentimiento, o el objeto, o las solemnidades y el problema de la causa para algunos otros. Igualmente habrá nulidad absoluta cuando el objeto (o la causa) son ilegales o van contra la moral o las buenas costumbres. También cuando quien firma en representación del autor, no tiene poder para hacerlo y cuando el contrato sea celebrado en contravención a una disposición legal de orden público. Esta nulidad la puede promover cualquier persona.

Existe nulidad relativa, cuando en el contrato la voluntad de alguna de las partes se expresó con determinados vicios como el error, el dolo o la fuerza. Esta nulidad relativa sólo puede ser reclamada por la parte afectada o su representante legal.

Contratos Especiales en materia de Derecho de Autor

En algunos países los diversos contratos no están reglamentados en la ley y se celebran de acuerdo con la práctica jurídica, la jurisprudencia o la doctrina.

Sin embargo, en numerosos países sí se consagran en las leyes de derecho de autor o en las leyes especiales. Son tres los contratos, que en materia de derecho de autor aparecen con más frecuencia en las legislaciones: el contrato de edición; el contrato de representación; y el contrato de producción audiovisual o cinematográfica que aparece también en algunas leyes modernas.

Dentro del ámbito de la contratación sobre los derechos de autor, resulta conveniente establecer una diferenciación entre, por un lado, los contratos de cesión de derechos de autor y, por otro, los contratos de licencias sobre estos derechos.

1) Contratos de Cesión de los Derechos de Autor.

Como hemos adelantado en párrafos anteriores, frente a este problema se presentan dos corrientes contrapuestas. Por un lado se encuentra la teoría anglosajona o del Copyright, para la cual, es perfectamente posible la transferencia total o parcial del derecho de autor. Esta cesión tiene la facultad de transformar al cesionario en el nuevo y legítimo titular de los derechos sobre la obra.

En abierta oposición a este razonamiento se encuentra la teoría Latina. Para ella, la obra no es sino una emanación de la personalidad del autor, por tanto, no sería aceptable que el autor pueda desprenderse de los derechos que tiene sobre su obra. La única forma de explotación que se concibe es la concesión de autorizaciones para la explotación de la obra.

Como es de suponer, en la realidad las legislaciones no se apegan de manera pura a una de estas teorías. En latinoamérica, por ejemplo, pese a que su sistema legislativo es de raíz latina, muchos países dan plena cabida a la cesión de los derechos de autor. Esta es la situación de Chile, país en el cual el artículo 73 de su ley de propiedad intelectual acepta "La transferencia total o parcial de los derechos de autor y conexos, a cualquier título".

En razón a lo señalado, podríamos decir, que el contrato de cesión es un contrato por el cual el autor (titular originario o cedente) cede en forma total o parcial, los derechos que posee sobre una obra a una persona (cesionario), la cual se compromete a pagar por ello una remuneración u otra prestación estipulada.

En general, este contrato debe celebrarse en forma expresa por medio de escritura pública o instrumento privado autorizado ante notario. Además, en los países en los cuales exista un registro en el cual consten los derechos de autor se deberán inscribir, del mismo modo, estas transferencias.

Como se ha señalado, la cesión puede revestir la característica de ser total o parcial. Será total cuando lo que se transfiera sean todos y cada uno de los derechos que la ley concede al autor sobre la obra. Por el contrario, será parcial en el caso que se concedan sólo algunos de esos derechos, o bien, que aún cuando adquiera la totalidad de ellos su cesión sea limitada en cuanto al tiempo.

La particularidad que reviste la cesión en comparación a otras formas de contratación es la amplitud que ella implica. Así, una vez cedidos los derechos al nuevo titular, este podrá disponer de ellos como si fuera el verdadero autor llegando incluso a otorgar licencias para su explotación o cederlos nuevamente a un tercero. Pero aún cuando los poderes adquiridos son amplísimos no alcanzan a los derechos morales, los cuales seguirán en poder del autor. De esta forma, el cesionario no tiene el derecho de hacer adaptaciones o modificaciones de la obra, ni mucho menos autorizar a terceros que lo hagan pues se oponen a su derecho a la integridad de la obra, que es un derecho privativo del autor.

2) Contratos de Licencias sobre Derechos de Autor.

Mediante el derecho de autor se concede al creador el monopolio temporal para la explotación de su obra. Ese privilegio exclusivo incluye una serie de actos que el autor puede practicar personalmente o confiar a terceros, mediante una retribución económica. En esta última hipótesis surge lo que se ha denominado licencia o autorización, que consiste en un permiso para utilizar la obra cumplidas ciertas condiciones.

Una característica básica de la licencia y que la diferencia del contrato de cesión de los derechos de autor lo constituye el carácter limitado de las facultades que se otorgan al licenciatario. Estas limitaciones se presentan, generalmente, en relación a la amplitud de los derechos que para la explotación de la obra se conceden como en los relativos a la duración de los mismos.

De esta forma, una vez cumplidos los supuestos establecidos en el contrato, dichos derechos no permanecen en manos del licenciatario, sino que, por el contrario, vuelven nuevamente a manos de los autores.

La licencia obedecerá en cada país a las formalidades y requisitos técnicos propios de los contratos en general y, especialmente, a lo que determine la ley nacional que tutela los derechos intelectuales.

La utilización de una obra sin la correspondiente autorización constituye una reproducción fraudulenta, punible criminal y civilmente otorgando al autor el derecho de obtener del contrafactor una indemnización pecuniaria por la utilización de la obra sin su consentimiento.

Dentro de los contratos de licencia más recurrentes se pueden mencionar:

I-Contrato de Edición.

El contrato de edición ha sido definido por una gran cantidad de autores y legislaciones. Por su claridad hemos esogido la definición que sobre el mismo elabora el gran jurista francés Henry Capitant. En concepto de este autor "el contrato de edición es un contrato por el cual el autor de una obra intelectual se obliga a entregarla a otra persona llamada editor, la cual a su vez se compromete a publicarla, es decir, a reproducirla y difundirla entre el público a su costa cargando los riesgos y peligros, percibiendo los beneficios y, por lo común pagando una remuneración al autor. Se distingue de la venta de la obra, la cual, mediante un precio, transmite íntegramente la propiedad de ella al adquirente, con reserva del derecho moral del autor; se distingue también del contrato por el cual el editor se

obliga a publicar una obra intelectual, a costa del autor y mediante el pago de una remuneración al primero".¹

En conclusión, se puede señalar que este contrato dice relación con una transferencia de derechos de parte del autor al editor para la reproducción de la obra por medios mecánicos, que ese derecho se concede para reproducir un número determinado de ejemplares y que la multiplicación de sus ejemplares es por medio de la imprenta u otro procedimiento similar.

Mediante la celebración de ese contrato, el autor se obliga a entregar el manuscrito al editor, el cual a su vez se obliga a imprimirlo por su cuenta y riesgo, divulgarlo del mismo modo y venderlo al público a través de la organización de distribución.

El contrato de edición es un contrato sinalagmático, consensual, aleatorio y generalmente oneroso. El editor pagará una cantidad global al autor por la edición contratada o una participación definida en el contrato sobre cada ejemplar vendido, participación que generalmente designada por el término regalía (al cual los franceses denominan royauté y los ingleses royalty). Generalmente se conviene en un 5% a un 15% en favor del autor.

Las obras futuras también pueden ser objetos de este contrato, siempre y cuando se trate de obra u obras determinadas cuyas características deben quedar perfectamente establecidas en el contrato. No es posible comprometerse a algo que no está determinado o que puede ser determinable.

El contrato de edición es un contrato intuitu personae, ya que se lleva a cabo en consideración a las especiales características de cada una de las partes. El autor contrata con el editor porque éste le merece su confianza en virtud de que tiene un determinado prestigio y cualidades necesarias para publicar y distribuir

¹Henry Capitant. Vocabulario Jurídico. Ed. Depalma. 1961.

su obra de una manera profesional. El editor, a su vez, también contrata con el autor y a su obra por el prestigio o fama que tiene aquél y por la calidad de la obra.

La primera obligación del editor es la de publicar la obra. En algunas legislaciones se distingue entre publicar la publicación de la difusión pero de hecho en términos generales se entiende que el editor tiene la obligación de publicar y distribuir la obra, entendiendo por publicación la puesta en circulación de la misma. Esta obligación de distribución, consiste para algunas legislaciones en la vigilancia y el mantenimiento de un número adecuado de ejemplares de la obra para que estos se encuentren en las librerías.

Como se ha visto, competen al editor los gastos de la edición; al autor no corresponde ningún riesgo en las operaciones mercantiles relacionadas con la impresión, distribución y promoción de la obra salvo naturalmente, el desprestigio proveniente de su eventual falta de éxito frente al público. Todos los gastos y las posibles pérdidas materiales corren por cuenta del editor.

El editor está obligado a defender sus derechos como los del autor en orden a evitar la piratería de la obra. Es muy importante que se prevea en los contratos, cuando la ley no dispone esta situación, ya que de otra manera el editor puede verse afectado por la piratería de la obra y no tendrá toda la fuerza para atacar a ésta que le afecta a él, pero también al autor.

El editor en principio no puede ceder sus derechos a un tercero sin el consentimiento del autor. Esto también es importante de prever en los contratos cuando la ley del país no es clara en este sentido, porque de otra manera sería muy difícil para el autor controlar el derecho sobre sus obras.

Por último, se debe señalar que el editor en todo caso está obligado a respetar los derechos morales que corresponden al autor, como el de crédito, o sea, poner su nombre o seudónimo en la obra, así como el título de la misma y publicar la obra sin modificaciones, abreviaturas y en el orden dispuesto por el autor.

El autor por su parte está obligado a garantizar al editor el ejercicio pacífico de sus derechos y evitar que terceros puedan impedirlo. En caso de que un tercero impida la edición con un mejor derecho que el que otorgó el autor al editor, el autor tendrá que resarcir los daños y perjuicios al editor. La misma situación se produce en los casos que el autor en uso de su facultad de arrepentimiento, desee alterar el contenido de la obra. En estos casos deberá indemnizar a los terceros perjudicados y, preferentemente, al editor.

2-Contrato de inclusión en fonogramas.

Como una derivación del contrato de Edición nace el Contrato de Inclusión en Fonogramas. Por medio de este contrato el autor o el titular de los derechos de una obra musical o literaria, autoriza a una persona física o jurídica la grabación o fijación de su obra en un soporte material (disco o fonograma, banda sonora o película, rollo de papel, etc...) con el objeto que pueda reproducirlo, distribuirlo y venderlo. Quien adquiere esa autorización está obligado a pagar al autor una remuneración y no puede cederla a un tercero sin autorización de dicho autor. El derecho de inclusión en fonogramas no incluye el derecho de ejecución pública de la obra.

En algunas legislaciones esta materia se rige por las disposiciones aplicables al contrato de edición, sin embargo, por sus particularidades especiales las legislaciones más modernas prefieren regularlo en forma separada.

3-Contrato de Representación.

La representación o ejecución de una obra se refiere a la interpretación de una obra mediante acciones tales como la escenificación, recitación, canto, danza o proyección, bien sea a un grupo de auditores o espectadores en presencia de los mismos, o bien, transmitiendo la interpretación por medio de mecanismos o

procesos técnicos tales como micrófonos, radiodifusión o televisión por cable, etc..."

El contrato de representación es una convención por la cual el autor de una obra de cualquier género o su derechohabiente conceden a una persona moral o jurídica el derecho de representarla al público, a cambio de una remuneración y condiciones que él mismo determina.

Dadas las características peculiares de este contrato generalmente se permite que la licencia destinadas a la explotación de estas prerrogativas revistan una serie de particularidades. En cuanto al tiempo de concesión en estos contratos puede establecerse como término un plazo fijo o un determinado número de comunicaciones al público. Por otro lado, la concesión otorgada puede revestir el carácter de exclusiva o sin exclusividad, lo que en el último caso implicaría que el autor tiene la posibilidad de otorgar autorizaciones simultáneas para la representación de la obra.

Por medio de este contrato el autor adquiere una serie de obligaciones. Así, éste debe entregar al empresario el texto de la obra con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma impresa. Al mismo tiempo está obligado a responder ante el concesionario de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese otorgado.

Por otro lado, el concesionario del derecho se obliga a pagar al autor los derechos correspondientes, con la obligación de informar el número de ocasiones que se utiliza. En los casos que la remuneración pactada fuera proporcional se debe, además, presentar al autor o a su representante una declaración de ingresos junto con documentos que acrediten los mismos.

El concesionario de los derechos de representación de la obra deberá, al igual que el editor, llevar a cabo la comunicación pública respetando los derechos

morales del autor. En este caso el titular de la autorización sólo tiene el derecho de representar la obra, no puede editarla, ni modificarla, ni adaptarla.

4-Contratos sobre Obras Cinematográficas.

La obra cinematográfica, constituida por sonidos e imágenes, es la obra colectiva por excelencia. En su elaboración participan especialistas de varios géneros: técnicos, actores, compositores y escritores. De la actividad creadora de este equipo emana la película, obra común a todos e indivisible.

De esta forma se puede observar que, siendo la película sincronizada una suma de dos elementos diferentes, sonido e imagen, es posible disociarlos, dándose a la fijación sonora una existencia autónoma para utilizarla separadamente. De esta forma, salvo pacto en contrario, las personas que participan en la obra cinematográfica pueden utilizar por separado las contribuciones que hayan realizado en la obra común: el compositor podrá explotar aisladamente la música que haya compuesto para la película y el autor del argumento original tendrá el derecho de extraer del mismo una novela o pieza teatral.

En un comienzo se pensó que los autores del argumento y de la música eran, a su vez, los autores de la obra cinematográfica que a partir de ellos se crearía. Sin embargo, y producto del desarrollo del cine y la televisión se advirtió la calidad de creación artística que el rodaje de una obra cinematográfica representaba en sí misma.

La tarea de determinar quienes son los autores de la obra cinematográfica ha atraído a muchos estudiosos del asunto. Para la mayoría de los juristas siendo la producción cinematográfica una obra en colaboración, son autores todos aquellos que han participado activamente en su creación, sean cual fueren los títulos que les correspondan en el desempeño de su trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, la adopción de esta teoría trae aparejado un innegable problema de orden práctico para efectos de la utilización de la obra. Dicha pluralidad de derechos haría impracticable la circulación de la obra, en virtud del número de interesados que, con los más variados pretextos, se podrían oponer a su utilización, invocando el *ius Prohibitionem*, derivado de sus derechos morales y patrimoniales, sobre la obra común.

Con el objeto de remediar esta situación caótica que se originaría con la práctica estricta de esta teoría las legislaciones modernas se avocan a determinar quien tiene los derechos sobre las obras cinematográficas. Así, dentro de todos los participantes en la obra, por lo común, estos derechos son otorgados al productor. Al productor corresponden los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, así como el doblaje o subtulado de la obra, por tanto, para su explotación es necesario obtener la autorización correspondiente.

En esta materia una de las legislaciones más avanzadas es la legislación Española. La ley de propiedad intelectual contiene en los artículos 86 a 94 una completa reglamentación sobre el modo de explotación de esta clase de creaciones.

5-Contrato de prestación de servicios o elaboración de obra.

Mediante este contrato una persona natural o jurídica contrata con uno o varios autores la elaboración de una obra sobre determinado tema en condiciones específicas para editarla.

En este caso nos encontramos frente a un contrato civil de arrendamiento de servicios. Por medio de este acuerdo de voluntades una de las partes (contratista) se obliga a la ejecución de un bien intelectual en favor de la contraparte, y la otra (contratante) se obliga, a su vez, al pago de una contraprestación en dinero.

Sin perjuicio de lo anterior, puede suceder, que por medio de estipulaciones se disponga que el derecho patrimonial no se desplace de manera absoluta del

contratista al contratante. Bajo dichos supuestos, el contratista aparte de los derechos morales será titular de ciertas prerrogativas de orden patrimonial sobre su obra.

Estas situaciones pueden producir problemas a los autores en la medida que por medio de relaciones de subordinación y dependencia inexistentes se pretenda despojarlos de sus derechos sobre las creaciones. Del mismo modo, se produce este perjuicio cuando existiendo una relación de tipo laboral se pretenda ampliar los efectos del contrato de trabajo a otras actividades no comprendidas en la obligación del trabajador.

Como hemos visto al analizar las normas generales de interpretación de los contratos en materia de derecho de autor, estos deben siempre ser interpretados restrictivamente y en forma de favorecer a la persona del autor. Por tanto, en todo contrato celebrado para la ejecución de una obra en favor de otra persona que paga por ella esta última parte sólo tendrá derecho al producto de la creación en la medida que esta corresponda exactamente a la ejecución de las obligaciones contraídas en el contrato. Por el contrario, en los casos en que el autor en la ejecución del bien intelectual sobrepase los términos del contrato y de nacimiento a una obra de mayor valor que la esperada, la obra producida le pertenecerá.

6-Contratos de Prestaciones Artísticas.

En la actualidad, no cabe duda que el artista es titular de un derecho específico, autónomo, independiente y exclusivo que forma parte de la propiedad intelectual o de los llamados derechos intelectuales.

Los derechos intelectuales de los intérpretes y ejecutantes están reconocidos en el plano internacional por la "Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de

Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión", aprobada el 26 de octubre de 1961, al concluirse una conferencia diplomática celebrada en Roma.

El objeto principal de un contrato artístico, es el desempeño de una prestación artística a cargo del artista intérprete o ejecutante, a cambio de una retribución económica previamente acordada por las partes contratantes que es pagada por el utilizador o beneficiario de la interpretación o ejecución de la obra intelectual.

Desde un punto de vista doctrinario, se puede señalar que en esta clase de contratos priman los principios de autonomía de la voluntad y de libertad contractual. Sin embargo, en el ámbito fonográfico y videográfico es generalmente el artista el interesado en perfeccionar y formalizar un contrato con un determinado productor fonográfico o videográfico, por tanto, la pretendida autonomía de las partes no deja de ser un supuesto irreal. Así, por lo general, en el ámbito de los contratos artísticos, estos se presentan como verdaderos contratos tipo donde las cláusulas son redactadas por el productor con escasa, o bien, ninguna intervención del artista.

El contrato se realiza siempre *intuitu personae* con relación al artista, quien por razones obvias no puede delegar en un tercero las obligaciones contractuales.

Las principales consecuencias que genera la celebración de un contrato de interpretación artística es el otorgamiento al productor, de una serie de facultades necesarias para la explotación de la interpretación. Dentro de esas facultades debemos mencionar la facultad de autorizar su reproducción, el derecho a distribuir sus copias y el derecho a la comunicación pública de dichas obras.

Las facultades exclusivas para la explotación de la interpretación que adquiere el productor se justifican debido a la circunstancia de que para la realización de un fonograma o una grabación audiovisual, se requiere un proceso de trabajo colectivo en el cual se realizan importantes inversiones de tiempo,

esfuerzo, arte y dinero, para que dicha empresa comience a dar los resultados positivos. Es claro entonces que si no se pactare la exclusividad los frutos podrían ser percibidos por otro, que no efectuó inversión alguna.

Los contratos artísticos de esta clase versan sobre la interpretación o ejecución como un todo, sin embargo sólo es objeto de comercio el aspecto patrimonial de la prestación, pues debe quedar claro que los derechos morales del artista son inalienables.

En conformidad a ello, el utilizador o quien se sirve de la prestación, está obligado a mencionar el nombre, nombre artístico o seudónimo del artista contratante, tanto en presentaciones en vivo como en los casos de producciones fonográficas o audiovisuales.

En cuanto a los derechos patrimoniales del artista, éstos le permiten el goce y el ejercicio de los frutos de su interpretación en la forma más amplia posible, pudiendo disponer de su derecho en su provecho o en favor de terceros, por cualquier título, o transmitirlo a sus herederos. De este modo, sólo el artista o sus derechohabientes dentro del marco de la ley, o quienes estén expresamente autorizados por ellos, pueden utilizar la prestación, ya sea, para comunicarla al público, reproducirla o transformarla.

El incumplimiento de un contrato de prestación artística trae aparejado una serie de consecuencias que van desde sanciones civiles hasta ilícitos penales para el infractor, dependiendo del grado de inobservancia de las obligaciones contractuales.

Por último, es necesario advertir que en este tipo de contratos suelen intervenir además ciertas organizaciones gremiales representativas de los diversos géneros artísticos, las cuales se ocupan de vigilar la suscripción de estos convenios artísticos y su conveniente cumplimiento.

G) Protección Legal del Software

En este momento es conveniente plantear una de los asuntos más importantes vinculados a la protección de la creación individual. Se dice que la protección legal de los programas computacionales es uno de los problemas de mayor trascendencia para el mundo moderno, en parte por la importancia que la tecnología ha adquirido como única forma de desarrollo para los países, y por otro lado, los grandes intereses económicos vinculados a esta actividad.

Es así como, el notable desarrollo que han tenido la informática y la cibernética hace pensar que vivimos en un período de una profunda revolución que comprende todas las actividades del quehacer del hombre, incluso mayores a las llamadas revoluciones industriales de los últimos siglos. Dada la enorme importancia adquirida por esta actividad y, al mismo tiempo, la actitud constante que ha existido en términos de dar protección a las creaciones del ingenio, se han realizados innumerables esfuerzos por legislar y dar soluciones a los múltiples problemas que involucra proteger esta importante y naciente actividad intelectual.

Para enfrentar el estudio de este apasionante tema es necesario, primeramente, realizar ciertas conceptualizaciones imprescindibles. Puede decirse que la distinción básica en el ámbito de la informática dice relación con aquella que establece una diferencia entre "las computadoras," más propiamente ordenadores y los programas computacionales que capacitan a dichos aparatos para la realización de determinados tipos de tareas. A grandes rasgos puede decirse que esta distinción se corresponde con las de *Hardware* y *Software* que, aunque provenientes de la lengua inglesa, tienen una utilización universal.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, esta dicotomía entre hardware y software en la actualidad no es completa, porque desde algunos años se menciona también el concepto de *Firmware*. Bajo esta denominación suele hacerse una

referencia a microprogramas alojados en la memoria de control del ordenador, esto es, secuencias de pasos que permiten que el Hardware del ordenador lleve a cabo determinadas instrucciones de un programa.

Para abordar las distintas formas de protección que se ha dado a esta área de la creación intelectual es preciso mantener la distinción a la cual hemos hecho referencia en el párrafo anterior. Así concebido el asunto, podemos determinar que en relación a la protección que se ha establecido en favor de las creaciones que se producen en el terreno del Hardware no existiría mayor problema. Esto se debe a que por lo general dichas producciones o inventos cumplen los requisitos de patentabilidad vigentes en el común de las legislaciones.

Ahora, con respecto a la protección del Software la situación no aparece tan clara. Con respecto a esta materia existen tres corrientes que proponen distintas soluciones en la forma de abordar este complicado problema, a saber: a través de patentes de invención; a través de derechos de autor y, por último, a través de un sistema propio o sui generis. Hasta la fecha ninguno de estos sistemas ha sido descartado en su totalidad, sin embargo, la mayoría de las opiniones y legislaciones se han inclinado por la protección legal del Software en base a los derechos de autor.

Estados Unidos ha sido, tal vez, el país que más ha profundizado el intento de amparar el software a través del régimen de las patentes. Sin embargo, y pese a los intentos realizados en este sentido la gran mayoría de las solicitudes han sido rechazadas por la autoridad administrativa. La gran dificultad esgrimida para proceder a no dar lugar al registro radica en el hecho que en opinión de la autoridad el programa computacional es una concepción puramente mental de pasos u operaciones que se le instruyen al ordenador, y que no involucran manipulación de materia, elemento que algunos ven como esencial para que un invento sea patentable.

Pese a todo lo señalado precedentemente, las características especiales que posee el Firmware, en el sentido de poder tener su asiento físico en un componente discreto del ordenador, hace que su patentabilidad aparezca menos controvertible. La híbridez en que se encuentra el Firmware hace que de algún modo se le pueda aplicar la normativa establecida en favor del Hardware, no obstante ser operativamente asimilable al Software.

Con respecto a la situación existente dentro de la normativa referente al derecho de autor, podemos señalar que no existe, dentro del espectro internacional, oposición a dar cabida al Software dentro de su ámbito de aplicación. Tanto es así, que ya en algunos países han habido pronunciamientos judiciales en los cuales se han sancionado la reproducción no autorizada de programas en base a la aplicación de disposiciones relativas al derecho de autor.

Un punto no resuelto aún dice relación con el objeto protegido por medio del derecho de autor en el ámbito de las creaciones de Software. Es sabido que un programa computacional es redactado por seres humanos en base a lenguaje totalmente comprensibles por el hombre e introducibles en el ordenador(código Fuente). Este ordenador convierte ese lenguaje en " lenguaje de máquina ", el cual es virtualmente indescifrable para las personas por estar compuesto por un alfabeto binario (código objeto). De acuerdo a esta diferenciación a veces se ha negado protección bajo el derecho de autor al código objeto, por estimarse, por una parte, que por su carencia de aptitud para ser percibido por los sentidos humanos se aleja de los de un escrito, imagen, objeto tridimensional, sonido, etc.; y por la otra, por la circunstancia que no ha sido en rigor escrito en cuanto tal por un agente humano.

Pese a la aparente concordancia en la posibilidad de proteger esta creación intelectual por medio de la normativa aplicable al derecho de autor, lo que no resulta tan claro, es la extensión de que dicho derecho goza en esta materia. No hay

discusión en el sentido que el autor o su causahabiente puede impedir una reproducción no autorizada del software con el objeto de lucrar con él, pero no existe ese mismo entendimiento en lo referente a impedir el uso de ese programa cuyo uso o copia no fueron obtenidos con la autorización del autor. Esta postura se basa en el hecho que las ideas no son susceptibles de apropiación, son libres, y si no lo son, en el ámbito de la literatura no habría motivo para que lo hubiera por el hecho de estar plasmadas en un programa de computación.

En el terreno de la regulación *sui generis* existe un enorme aporte materializado en las "Disposiciones tipo para la Protección del Soporte Lógico", preparadas por la Oficina Internacional de la Organización de La Propiedad Intelectual. Se adoptó un régimen más próximo al de la propiedad intelectual que al de las patentes de invención, pero con la gran ventaja que no hacer convivir bajo una sola ley la propiedad intelectual tradicional con las particularidades de los derechos que tienen los creadores del software.

Dentro de las particularidades de dicha normativa se pueden mencionar las siguientes características:

- a) La definición de una serie de conceptos relacionados con el ámbito de la informática que permiten una comprensión cabal y adecuada del objeto en cuestión.
- b) Se trata de la autoría del Software, y en particular de los creadores que se encuentran en condiciones de subordinación laboral. Se tratan del mismo modo las transferencias entre vivos o *mortis causa*.
- c) Se establece el requisito de originalidad (resultado del esfuerzo intelectual creador) para la protección legal.
- d) Se delimitan los alcances de la protección al decir que ella será extensiva a los conceptos en que se basa el soporte lógico. En referencia a este punto se puede señalar que, claramente, lo que se ampara en la ley es la forma de expresión de las ideas y no las ideas propiamente tales.

- e) Se da a los derechos una duración máxima de 25 años, contados desde el momento de la creación, o de 20 años contados desde el primer uso utilitario del programa, de la fecha de primera operación de venta, alquiler o licencia; prefiriéndose aquel que produzca la terminación más temprana de la protección.
- f) Se autoriza la indemnización por el uso indebido que se juzgue oportuno, y flexibiliza el otorgamiento de medidas cautelares en favor del titular del derecho, condicionándolas a que no ocasionen a su contrario consecuencias desproporcionadas en las circunstancias particulares de cada caso.
- g) Sin perjuicio de todo lo señalado, no se excluye el régimen de patentes, derechos de autor, o competencia desleal, si hubiere lugar a ello.

Un aporte interesante para observar las tendencias mundiales en orden a la protección del Software, lo constituye el análisis de la normativa existente dentro de las naciones desarrolladas. Dentro de esa idea, analizaremos la normativa existente en relación a este aspecto en la Comunidad Económica Europea.

La primera iniciativa de la Comunidad Económica Europea en materia de protección del Software se hizo presente en 1988 con la publicación del denominado "Libro Verde sobre los Derechos de Autor y el reto de la tecnología". En dicho documento una comisión encargada del estudio de la protección jurídica del derecho de autor analiza de manera extensa la problemática existente en relación con el Software y las bases de datos. Al término de ese análisis y con las conclusiones adquiridas se elabora una propuesta sobre la protección jurídica del Software.

Las conclusiones de esa Comisión fueron presentadas al Parlamento europeo y al Comité Económico Social. En consideración al informe del Parlamento, la Comisión elaboró una propuesta modificada que fue presentada al Consejo y sobre la cual se adoptó una posición común que pasó a ser el texto definitivo de la Directiva.

Al analizar el contenido de esta Directiva se puede establecer que el objeto al cual se le otorga la protección aludida dice relación con el "programa ordenador", el cual comprendería además del programa propiamente dicho la documentación preparatoria. En relación al programa la Directiva no contiene una definición precisa, sólo se señala en su exposición de motivos que, "programa de ordenador es la expresión de toda forma, todo lenguaje, toda anotación o todo código, de un conjunto de instrucciones que tenga por objeto permitir a un ordenador cumplir una tarea o una función particular". La razón aludida por la Comisión funda esta omisión en la finalidad de evitar la obsolescencia en que pudiera caer una definición según el estado actual de la ciencia y tecnología en relación a futuros descubrimientos.

El programa se protege cualquiera sea su forma de expresión. No sólo no se hace la distinción entre "sistemas operativos" (los que controlan el funcionamiento interno de programador) y "programas de aplicación" (los que cumplen las correspondientes funciones), sino que tampoco se discrimina entre el "programa fuente" (expresado en lenguaje inteligible para el hombre) del "programa objeto" (sólo legible por la máquina), ni mucho menos importa el soporte material en el cual se encuentre contenido (tarjetas perforables o cintas magnéticas, circuitos integrados, etc.)

En relación a la documentación preparatoria, se puede señalar que ella no es más que una forma de expresión del programa o de algunos de sus elementos, y que, en concepto de la Directiva, es registrable en la medida que se demuestre el carácter instrumental que ella posee en la creación de una fase del programa o en su conjunto. Con ello se ve un rasgo en esta protección que se despega del perfil que posee la protección de las obras literarias o artísticas, del todo extraña, por tanto, al derecho de autor.

En relación a la naturaleza jurídica atribuída a esta protección podemos señalar que la Directiva se ha inclinado por la protección de todo este ámbito de la creación a través de la protección dada por el Derecho de Autor. Dispone la Directiva en su artículo 1.1 que "los estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador". Dicha decisión se tomó luego del análisis de las respuestas legislativas y jurisprudenciales que se habían dado en los países comunitarios y de desestimar el uso del sistema de patentes como fundamento de la nueva regulación.

De este modo la Directiva optó resueltamente por la protección que otorga el derecho de autor, como el mejor sistema para impedir la reproducción no autorizada de los programas, de manera comparable a la que se ha establecido para los libros, los filmes, las grabaciones musicales o las dibujos y modelos industriales.

Del mismo modo, se descartó el sistema de patentes como un método idóneo para la protección del Software debido a que, por una parte, era imposible cubrir con su protección todos los programas que se estima debieran ser protegidos por la falta en estas creaciones del nivel inventivo suficiente para obtener una patente y, por la otra, que con este sistema se propendía a la existencia de situaciones excesivas que dan lugar a verdaderos monopolios.

Por último, todo lo señalado en relación a las ventajas otorgadas por el derecho de autor como base para la protección de los programas de ordenadores, pueden ser fácilmente traspasables a la protección que otorga protección a los derechos conexos (reconociendo entre otros, a los productores de fonogramas). Sin embargo, se ha optado por el Derecho de Autor debido a la más alta protección internacional que este ha alcanzado (Convenio de Berna y Declaración Universal de los Derechos de Autor).

Pasando ahora al objeto protegido por esta normativa, se ha dejado en claro que lo que se protege es la forma de expresión en que ha sido concebido el programa y, por ningún motivo, las ideas o principios implícitos en los elementos del programa, ni los principios lógicos, los algoritmos y lenguajes de programación utilizados(artículo1.2).

En materia de los derechos que se le conceden al creador, y más precisamente, respecto a los derechos morales de que dispone el autor sobre sus obras, se puede señalar que la Directiva no hace referencia alguna con respecto a esta materia. Sólo en la exposición de motivos de la Directiva y al tratar de la cesión de los derechos patrimoniales sobre un programa creado por encargo y en virtud de la existencia de una relación laboral se habla del derecho a Reivindicar una obra. Más aún, con respecto a la integridad se dice que la naturaleza de los programas es tal que corrientemente se les modifica o reutiliza, "de suerte que la noción de integridad reviste mucha menos importancia para el autor que en el supuesto de otras obras literarias".

De acuerdo a lo señalado, el derecho moral (como noción de originalidad), viene a considerarse como un estorbo en la explotación de estas producciones. Esta idea siembra toda clase de dudas en términos de establecer si es posible adoptar como fundamento de la protección de los derechos de creación sobre el Software el sistema de derechos de autor, si en la práctica no se adhiere a la esencia misma de la institución. Esta es la razón por la cual un grupo de la doctrina, apoyada por algunas resoluciones de organismos internacionales, claman por la creación de un sistema propio que recoja las especiales características de este producto de la creación intelectual.

Dentro del ámbito de los derechos patrimoniales la Directiva procede a la descripción de estos derechos bajo la rúbrica "actos sujetos a restricciones".

Dentro de los derechos concedidos a los creadores de programas de ordenadores se pueden mencionar:

a) Los Derechos de Reproducción. Se prohíbe la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquiera forma, ya fuere permanente o transitoria.

b) Derecho de Distribución. Se refiere a la facultad de que dispone el titular para realizar o autorizar cualquier forma de distribución pública, incluyendo el alquiler del programa de ordenador original y de su copias. Sin perjuicio de lo anterior, se añade que la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de la distribución en la Comunidad, de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o copia del mismo. Así, vendido el primer soporte material del programa o sus copias dentro de la comunidad, el titular no podrá oponerse en este ámbito territorial a las subsiguientes ventas de uno u otras pero conservará el derecho de distribución en los casos de alquiler de los mismos.

c) Derecho de Adaptación. En relación a este punto se dispone que queda prohibida, sin la correspondiente autorización del creador, la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de las personas que transformen el programa ordenador.

En cuanto al tiempo de duración de estos derechos se ha establecido que la duración mínima es la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, o en el caso de obras en colaboración, la del último coautor sobreviviente o si se trata de una obra anónima, seudónima o de la autoría de una persona jurídica la protección será por el término de cincuenta años desde que el programa se puso a disposición del público.

En el caso de Chile en marzo de 1990 se dictó la ley número 18.957. mediante la cual se modificaron las disposiciones del derecho de autor para dar cabida a la protección de los programas computacionales, mediante la incorporación de los programas computacionales dentro del catálogo de obras protegidas por el Derecho de Autor. Si bien a nuestro juicio dicha normativa no es suficiente, constituye un claro avance en la materia y coloca a Chile dentro de los países que brindan una protección expresa a esta clase de obras del intelecto.



CAPITULO TERCERO.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A. Nociones Generales.

Por Propiedad Intelectual entendemos aquella área de las ciencias jurídicas que se ocupa de la protección de los bienes inmateriales o creaciones del intelecto. Dentro de este concepto genérico pueden distinguirse dos grandes capítulos. En primer lugar, comprende el Derecho de Autor y Derechos Conexos (propiedad intelectual propiamente tal) que, como hemos visto, está referido principalmente a las obras literarias, musicales artísticas, fotográficas y audiovisuales. En segundo término, trata de la Propiedad Industrial, cuyas características y contenidos analizaremos en el presente capítulo.

Para la elaboración de un concepto de Propiedad Industrial es conveniente referirse al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dicho instrumento en su artículo primero apartado 2 establece que, "La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."

Delimitado de esta forma el contenido de la propiedad industrial hay que hacer notar el carácter extraordinariamente equívoco de esta expresión -propiedad industrial- ya que no puede decirse en sentido estricto que las diversas

instituciones incluídas en ella sean supuestos de propiedad, ni que se refieran exclusivamente a la industria.

En este sentido es claro que no se trata de modalidades especiales de propiedad, entendida ésta en su sentido tradicional, puesto que en las instituciones de propiedad industrial el objeto sobre el que recae el derecho es un bien inmaterial, el cual no es susceptible de apropiación de la misma forma como sería un bien corpóreo. Así pues, mientras en el caso de la propiedad en sentido estricto el ordenamiento jurídico se limita a proteger la relación existente entre el propietario y el objeto de la propiedad, en el caso de la titularidad de los bienes inmateriales la protección al titular exige el otorgamiento de un derecho exclusivo de explotación, mediante el cual se prohíba a terceros la utilización de dicho bien inmaterial.

En el mismo sentido, además, existe un supuesto en el cual resulta evidente la inadecuación del término propiedad incluído en la expresión propiedad industrial. Se trata de la competencia desleal. Dichos preceptos tienden a evitar que quienes actúen profesionalmente en el mercado, es decir, los empresarios, se comporten en forma contraria a las normas de corrección que deben regir el tráfico económico. De esta forma, queda claro que la competencia desleal, que es una parte de la propiedad industrial, no tiene nada que ver con la propiedad.

Por otra parte, tampoco el adjetivo "Industrial" parece resultar exacto, ya que las instituciones de la Propiedad Industrial afectan no tan sólo a la industria sino que también al comercio, la agricultura y al sector de los servicios.

En conclusión y de acuerdo a lo expuesto, es evidente que la expresión Propiedad Industrial no es precisa en un sentido técnico, pero en razón de la universalidad alcanzada por este concepto y por razones históricas no resulta acertado proponer su modificación.

B. Contenido de la Propiedad Industrial.

Como se ha dicho precedentemente, la propiedad industrial, en general, se encarga de regular la normativa relacionada con el otorgamiento y utilización de las patentes de invención, diseños o dibujos industriales, modelos de utilidad, las marcas comerciales, y por último, lo relativo a la represión de conductas que atenten contra una competencia leal.

a-Patentes de Invención :

Desde un punto de vista general, por invento o invención se entiende una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica. Se puede señalar, entonces, que todo invento es en sí un esfuerzo intelectual del autor destinado a la creación o mejoramiento de un producto o procedimiento destinado a la satisfacción de una necesidad.

Por regla general, todo descubrimiento o invención no es fruto del azar sino que, por el contrario, es el resultado de un largo proceso en el cual se ha invertido tiempo, estudio y recursos económicos. Por esta razón, antes de que un inventor se decida a revelar sus ideas o sus procesos, quiere tener la certeza que otras personas no podrán aprovecharse de lo que él ha desarrollado antes de haber tenido él mismo la oportunidad de obtener los beneficios que surgen de sus ideas. Además, ningún empresario invertiría en una investigación para obtener nuevas creaciones industriales si no tiene garantías mínimas de que esa investigación puede ser rentable .

Como a la sociedad le beneficia e interesa la divulgación del conocimiento y, al mismo tiempo, el conjunto de las instituciones que integran la Propiedad Industrial constituyen un conjunto de elementos cuyo objeto es permitir el funcionamiento de un mercado de libre competencia, se ha creado un sistema que protege los derechos del creador. Dicho sistema, denominado "Patente de Invención" consiste en la concesión en favor del inventor del derecho exclusivo de explotación

sobre las nuevas creaciones. El derecho de dominio que crea la concesión de la patente es esencialmente temporal y termina con la expiración del plazo pasando el invento al dominio público (por lo general, de 15 a 20 años).

En concepto de Luis Claro Solar la "Patente de Invención" es un diploma expedido a nombre de la Nación por el funcionario respectivo, que acredita el hecho de la invención o el descubrimiento que se individualiza o describe de la persona que se indica". Más adelante el autor continúa diciendo, "Se designa, además, con este nombre el privilegio exclusivo de que se goza el inventor o descubridor, durante un período de tiempo determinado, del uso y aprovechamiento de su invención o descubrimiento, que constituye para él un derecho de propiedad análogo al de propiedad literaria, dramática y artística."

En conclusión, es posible señalar que el derecho del dueño de una patente de invención es, por consiguiente, un derecho real y mueble; y consiste en el monopolio o derecho exclusivo de fabricar, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto de su invento, en todo el territorio de la República, hasta el día en que expire el plazo.

Las creaciones inventivas pueden tener lugar dentro de un amplio espectro de posibilidades. Pueden tratarse de nuevos objetos o productos; herramientas, instrumentos, maquinarias o repuestos de maquinarias; procedimientos para producir objetos, sustancias, materias, incluso productos químicos; laboración, extracción o separación de sustancias naturales. Incluso puede tratarse de reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas siempre que se compruebe debidamente su novedad y ventajas sobre lo similar que ya está en uso, en tal forma que se presente un producto o resultado superior a lo existente. Esta mencionada ventaja se materializa, por lo general, en una mayor efectividad, en un menor costo o en una mayor rapidez en la preparación de un sustancia, materia o producto.

Sin perjuicio de lo anterior, no todo invento o idea puede ser patentada. En la generalidad de las legislaciones se establecen una serie de limitaciones tendiente a evitar la concesión indiscriminada de patentes de invención. Dichas limitaciones pueden ser agrupadas en dos categorías:

- a) Aquellas que miran a las características intrínsecas del invento, y
- b) las que cumpliendo con los requisitos anteriores son excluidas de entre las creaciones sujetas a protección por una disposición expresa de la ley.

Es evidente que no todo descubrimiento o invento puede ser patentable. Por tanto, para que una creación de este tipo sea susceptible de protección legal deberá reunir una serie de características:

- 1) debe revestir caracteres de *novedad*;
- 2) debe ser producto de una *actividad inventiva*; y
- 3) tiene que ser de manera inmediata *aplicable a la industria*.

1-La Novedad

Para que una invención sea patentable debe ser nueva. Pero lo que las leyes sobre patentes pretenden expresar, en definitiva, es que las invenciones patentables deben tener la novedad definida en la propia ley. No se trata, entonces, de investigar si una regla técnica es o no realmente conocida, sino que para ser patentable lo que hay que comprobar es si la supuesta invención tiene la novedad que aparece definida en la propia ley.

En relación a este punto el destacado profesor Español Alberto Bercovitz señala que, " la determinación de la novedad, desde este punto de vista, se hace por contraposición a lo que se reputa ya conocido. Y el conjunto de los conocimientos ya existentes, tal como los delimita el legislador en la ley de patentes, es el denominado "*estado de la técnica*". Así pues, el estado de la técnica constituye una ficción establecida por la ley en relación a lo que se considera ya conocido en un

país para los efectos de determinar la novedad exigida para las invenciones patentables".¹

Para la determinación de esta concepción o ficción jurídica en virtud de la cual se medirá la novedad de una invención, se pueden utilizar dos criterios. El primero de ellos, o de la novedad absoluta, consiste en incluir bajo la denominación "estado de la técnica" todos los conocimientos que se encuentren accesibles al público sin importar los medios por lo cual se han hecho públicos ni el ámbito territorial en que se haya producido. Bajo este principio se produce una equiparación total entre el estado de la técnica a nivel nacional con la que existe a nivel mundial.

Resulta evidente que este sistema sólo será el usado en los países que presentan un alto desarrollo científico y tecnológico. En el caso de los Estados menos desarrollados, para la determinación de la novedad de una acción inventiva, se utiliza un sistema menos riguroso y complicado, la novedad relativa. De acuerdo a este sistema el estado de la técnica está integrado solamente por los conocimientos que se encuentran a disposición del público dentro del mismo país. Esto permite que puedan ser otorgadas patentes para invenciones que no serían nuevas a nivel mundial, pero que sí lo son a nivel nacional.

2-Actividad Inventiva.

Con la exigencia de la actividad se pone en evidencia que para la obtención de una patente de invención no es suficiente la existencia de novedad en la creación, sino que además se requiere que no resulte evidente habida consideración del estado actual de la ciencia para cualquier experto normal en la materia, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema determinado.

¹Alberto Bercobitz."Seminario de Sobre la Propiedad Industrial y el Comercio". Chile .1986.

El requisito recién mencionado, si bien se establece en forma autónoma al de la Novedad, es clara la existencia de una estrecha vinculación entre ambos. En definitiva, lo que se busca con la inclusión de esta exigencia adicional es garantizar la novedad en su sentido amplio, esto es, tanto en su forma explícita como implícita.

3-Aplicación Industrial.

En razón de este requisito para que un invento sea patentable debe ser susceptible de aplicarse de manera inmediata a la industria. En este sentido, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria, entendida ésta en su sentido amplio (manufactura, minería, construcción, agricultura, silvicultura, pesca y otras actividades).

En conclusión, el objetivo perseguido con esta exigencia es tratar de evitar el patentamiento de inventos simplemente teóricos o especulativos que no hayan logrado demostrar su factibilidad y aplicación industrial. Es sabido que el sistema de Patentes puede convertirse en un elemento importante para la economía y desarrollo de un país, sin embargo, la proliferación de patentes que no se utilizan y no son susceptibles de explotarse económicamente sólo obstaculiza el crecimiento y progreso tecnológico del país.

En este punto es conveniente detenerse un momento para analizar la situación que, en relación a la patentabilidad, se encuentran los conocimientos técnicos sobre asuntos de comercio (Know How o Tours de Main).

Según la Cámara Internacional de Comercio "el Know How comprende todos aquellos conocimientos del saber y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica para la fabricación de un producto". En definitiva este concepto engloba todas aquellos conocimientos técnicos relativos a la combinación

de los factores productivos con miras al desarrollo de un proceso industrial, operación de manufactura o de servicios de una manera más eficiente y productiva.

De acuerdo a lo señalado precedentemente en el mundo empresarial existe una serie de secretos técnicos que son imprescindibles para lograr producir productos competitivos dentro un mercado determinado. Los empresarios a través del estudio y experiencia han logrado desarrollar estos procesos y, como es lógico, aspiran a obtener protección para ellos y mantenerlos para sus propios usos.

Desafortunadamente, en la generalidad de las legislaciones no existen fundamentos legales o jurisprudenciales para otorgar protección a estos conocimientos técnicos. Esta tendencia contra la protección tiene su fundamento en dos presupuestos. Primero, existe la creencia, ampliamente observada, que la tecnología es es la herencia común del ser humano y debe ser puesta gratuitamente a disposición de todos aquellos que deseen utilizarla. Segundo, existe el prejuicio que los contratos relativos al traspaso de tecnología, por lo general, resultan desfavorables para la parte que la requiere.

En razón de lo señalado, en el ámbito internacional, parece clara la idea de considerar al Know How sólo como una forma especial de combinación de medios conocidos y, por tanto, no constituir un invento patentable. Sin embargo, en la actualidad el Know How ha alcanzado tal relevancia y complejidad que en los foros internacionales se discute seriamente la posibilidad de su protección legal.

Haciendo un esfuerzo sistematizador se puede establecer la existencia de, al menos, tres corrientes de pensamiento en cuanto a la susceptibilidad de protección del Know How.

a-La primera teoría no reconoce en el Know How una categoría jurídica determinada dentro de las que diferencian las diversas clases de bienes u objetos del Derecho. Se le considera una situación de hecho, que sólo tendrá la protección

que le den las normas generales de derecho, en especial las normas civiles y penales que regulan la competencia desleal.

b-Otra corriente doctrinaria reconoce en estos conocimientos técnicos un derecho en favor e su legítimo poseedor. El alcance de este derecho, para la jurisprudencia y doctrina mayoritaria norteamericana, sería un verdadero derecho de propiedad. En virtud de esta teoría, los terceros deben abstenerse de afectar la posesión de los conocimientos detentados por su titular. Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina permite la adquisición por parte de terceros de estos conocimientos mediante ciertos medios, particularmente la investigación independiente y por la autorización explícita o implícita del poseedor.

Se critica esta teoría porque el concepto de derecho de propiedad que se plantea no se aviene con el carácter de exclusividad que en los ordenamientos continentales se la atribuye al dominio.

c- Una tercera hipótesis se basa en la consideración de estos conocimientos técnicos como una forma menos protegida de propiedad intelectual o industrial. Se considera al Know How como un bien inmaterial susceptible de ser objeto de actos o contratos y de protección legal que se adapte a sus características especiales. No existe en esta materia un dominio exclusivo, oponible erga omnes, como se reconoce en determinados bienes coporales o incorporeales; en que la ley otorga dominio absoluto, tal como sucede con los inventos. El derecho sobre el Know How otorga a su titular sólo la posesión. Esta posesión concede el goce exclusivo de ellos, el que estaría protegido por el ordenamiento jurídico.

Tipos de Patentes.

Dentro del derecho comparado se pueden distinguir diversos tipos de patentes de invención.

1-Patentes ordinarias o independientes: Son aquellas que recaen en un invento aisladamente considerado que existe por sí.

2-Patentes por Mejoras: Se entiende por aquellas las concesiones de patentes que recaen sobre modificaciones novedosas y notoriamente ventajosas introducidas a una invención ya patentada y que se encuentre vigente.

Con respecto a la concesión de estos privilegios es necesario distinguir tres situaciones:

i) Si el autor de la mejora es el propio dueño del invento de origen se le otorgará el nuevo privilegio por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva.

ii) Si el autor de la mejora es un tercero y el inventor primitivo lo autoriza para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones se le otorgará el privilegio por el plazo que reste para la expiración de la patente, en forma individual o en conjunto de acuerdo a lo acordado entre ellos.

iii) Si por el contrario, no existe autorización de parte del primer inventor se presenta un problema que, por lo general, puede salvarse por medio de dos posibles soluciones. La primera alternativa consiste en otorgar protección al autor de las mejoras por el plazo que determine el jefe del departamento público encargado del otorgamiento de las patentes. La segunda posición, en cambio, se inclina por otorgar la patente por el plazo solicitado, pero ese plazo comenzará correr al momento de vencimiento de la primera patente.

Como una forma de precaver dificultades futuras en relación a este punto, es usual en la estipulación en los contratos de licencias sobre inventos la obligación del licenciador de comunicar al licenciista las mejoras al invento que descubra con posterioridad a la celebración del contrato de licencia o las nuevas técnicas en su aplicación. También, como contrapartida de esta obligación, se estipula que las mejoras del invento o nuevas técnicas que descubra el licenciante pertenecerán al

licenciador, y deberá el licenciante mantener reserva sobre ellas y oportunamente comunicarlas al licenciador.

3-Patentes precaucionales : Son aquellas que pueden solicitar los inventores que, con motivo del estudio de una invención, deban adoptar iniciativas que signifiquen hacer pública su idea. Mediante este mecanismo se pretende amparar transitoriamente los derechos del creador contra posibles usurpaciones. Este derecho preferente es esencialmente temporal, por tanto, si el investigador no gestionara la patente de su invento dentro de un plazo (generalmente un año) este derecho caducará pasando su descubrimiento a formar parte del dominio público.

Como se ha visto a lo largo de este apartado, la patente otorga al inventor un derecho exclusivo sobre su invento. Sin perjuicio de lo anterior y como contrapartida a este beneficio, muchos países pensando en el interés de la comunidad, imponen al titular la obligación de explotarla.

En la actualidad, la explotación de una patente industrial suele requerir de grandes inversiones, por lo cual, resulta difícil que dicha explotación sea realizada por el propio titular. Como una forma de solucionar este problema las legislaciones modernas prevén el sistema de concesión de licencias o royalties. Por medio de este sistema el dueño o titular de una patente industrial otorga a otra persona el uso y goce temporal de ella por una prestación en dinero u otros bienes.

Por lo general, el buen éxito en la utilización de una licencia va unida a una adecuada asesoría técnica de parte del licenciador. Es común, por tanto, que en los contratos de licencias vayan unidos a otros, por ejemplo a un un contrato de Know How.

Como una forma de evitar la falta de explotación en que puede caer una patente, como también, abusos o la utilización de contaría al interés público, algunos países contemplan la llamada licencia obligatoria. Mediante este sistema se permite a cualquier persona exigir que se le autorice explotar un invento

patentado si el titular no lo hace dentro de un determinado plazo, mediante una compensación que se fije de común acuerdo o por la justicia.

En opinión de algunos autores, en los países en los cuales se contemplan licencias obligatorias, éstas han sido muy poco utilizadas. Esta situación se debe a que la sola posesión de la licencia no es suficiente, junto a ella es necesaria la adecuada tecnología desarrollada para su explotación. Por tanto, bajo la idea de licencia está la idea de transferencia de tecnología. Sin embargo, la experiencia demuestra que en los casos que aquellos que poseen tecnología y no desean licenciarla voluntariamente, es poco probable que lo hagan en forma forzada. Además, cualquier tecnología que sea transferida forzosamente, no será tan completa ni tan útil como si hubiera sido transferida voluntariamente.

B Dibujos y Modelos Industriales.

Por medio estos conceptos se comprende toda forma plástica nueva, combinada o no por colores, y todo objeto o utensilio, de uso industrial, comercial o doméstico, que pueda servir de tipo para la reproducción o fabricación de otros, y que se diferencie de sus similares, sea por su forma, configuración u ornamentación distinta que le confiera cierto carácter de novedad, sea por uno o más efectos exteriores que le den fisonomía propia y nueva.

Una definición más acabada se puede encontrar en el artículo 182 de la ley española de propiedad Industrial. De acuerdo a esta normativa " Se entenderá por modelo industrial, todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura y su configuración, ornamentación y se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual mecánico, químico o combinados."

En razón de las conceptualizaciones presentadas precedentemente, los objetos protegidos pueden ser:

1-Dibujos industriales. El dibujo, o sea el conjunto de líneas y de colores, o efectos de luz y sombra, que representen imágenes que tengan un sentido determinado, sin distinguir el modo de fabricación, trabajo mecánico o a mano, ni la clase de industria a que se aplique, con tal que la nueva creación esté destinada a variar un producto industrial.

2-Toda forma plástica, es decir, toda clase de moldes, vaciados o modelo, toda obra de escultura o de ornamentación.

3- Todo utensilio de uso industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la reproducción o fabricación de otros, diferentes de los similares y con carácter de novedad.

Para que un diseño pueda ser objeto de la protección antes referida debe reunir dos características fundamentales: **Apariencia y Novedad.**

a) Apariencia. Los diseños industriales deben ser aparentes y distintos del procedimiento de fabricación. La protección establecida en las leyes no se aplica a los procedimientos puestos en uso para la producir un dibujo, sino al dibujo resultante del procedimiento y que por una configuración exterior definida da al producto un aspecto determinado. Naturalmente, si el procedimiento de aplicación es nuevo y constituye una invención, el fabricante podría solicitar una patente de invención; pero aquí sólo se trata del producto hecho de acuerdo a un tipo que sirve de matriz.

b) Novedad. La originalidad es un elemento importantísimo para dotar de protección a esta clase de creaciones industriales. Los autores más competentes en la materia sostienen que la apreciación del carácter novedoso de un modelo o dibujo debe realizarse en base a un criterio amplio, no siendo posible el rechazo de la

inscripción sino ante la preexistencia de un modelo o dibujo idéntico al que es invocado.

A manera de conclusión, se puede señalar que lo que caracteriza a un modelo o dibujo industrial y lo diferencia de otras formas de protección a las creaciones, es que en este caso lo fundamental es el aspecto externo. Lo relevante es la fisonomía propia y nueva que el diseño presenta y no sus rasgos o calidades desde un punto de vista funcional.

En el plano internacional, se advierte que el texto original del Tratado de la Unión no trataba de manera especial la situación de los dibujos y modelos industriales. La consagración de la necesidad de una regulación que en forma explícita se preocupara de la protección de estos objetos no se produjo sino hasta las modificaciones introducidas a dicho acuerdo por la Conferencia revisora de Lisboa de 1958.

En este sentido, el modificado artículo 5 (quinque) del nuevo texto del Convenio de París señala, "Los modelos y dibujos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión." El artículo mencionado no puede ser más parco y, en realidad, no hace más que reafirmar lo dicho en el artículo primero, en el cual se consagra la protección de la propiedad industrial en su sentido más amplio.

Existen otros artículos del Tratado; tratan algunos aspectos relativos a la materia que estamos avocados, pero siempre en un plano tangencial. Por tanto, concluimos que al no haber nada en los textos de la Unión que se refiera en forma detallada y específica a los modelos y dibujos industriales su regulación se debe sujetar a todo lo dicho en relación con las patentes de invención.

Aún cuando la Unión no contenga disposiciones claras en materia de modelos y dibujos industriales, mediante un tratado especial se ha logrado una regulación internacional de uno de los trámites más engorrosos previos al goce de los mismos, el registro internacional.

Este registro fue creado en la Conferencia de la Haya mediante el Arreglo Internacional de 6 de noviembre de 1925. Este arreglo entró en vigor en 1928 y desde la fecha ha sido modificado en la Haya el año 1934; en Londres en 1960; complementado en Mónaco en 1961 y en Estocolmo 1967; por último, enmendado en 1979.

De acuerdo a este documento, el depósito internacional de un modelo o dibujo industrial puede hacerse en la Oficina Internacional de la OMPI, sea directamente o por intermedio de la oficina nacional de la propiedad industrial del país de origen. La ley nacional puede, incluso, requerir que el depósito internacional se haga por intermedio de la oficina nacional.

Los efectos del depósito internacional son los siguientes:

- i) El depósito internacional en cada uno de los Estados contratantes designados por el solicitante tiene el mismo efecto que en el caso en que el solicitante ha cumplido todas las formalidades requeridas por la nacional para la concesión de la protección y la oficina de ese Estado ha realizado todos los actos requeridos con ese fin.
- ii) El depósito es meramente declarativo; la oficina internacional no tiene en consideración más que las prescripciones del tratado, sin entrar en otras cuestiones de fondo, siendo los interesados, en caso de conflicto, los encargados de hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes.
- iii) El depósito internacional garantiza la prioridad establecida en el artículo 4 de la Unión general.

La Oficina Internacional publica en un boletín periódico, para cada depósito internacional, reproducciones en blanco y negro, o en colores si el depositante lo solicita, de las fotografías u otras representaciones gráficas del diseño depositado.

Cada uno de los Estados contratantes designados por el solicitante puede denegar la protección dentro de seis meses desde la fecha de recepción de la publicación del depósito internacional.

El plazo de protección no puede ser inferior a cinco años, o a diez años si se lo renueva durante el último año del primer período de cinco años.

C. Modelos de Utilidad.

En general, se considera modelo de utilidad cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que se incorpora, o que se le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Puede señalarse que hasta época reciente los modelos de utilidad eran conocidos para el Derecho con el nombre alemán de "Gebrauchsmuster", ya que corresponde al derecho germánico la paternidad de esta institución. El hecho que este nuevo concepto nazca al interior del ordenamiento alemán no es una mera coincidencia sino que se encuentra relacionado estrechamente con la extrema rigidez y rigurosidad que lo caracteriza.

Particularmente, el problema se genera debido a que el sistema de Propiedad Industrial alemana contemplaba un procedimiento para el otorgamiento de Patentes de Invención muy engorroso. Aunque no se daba a la invención un sentido más exclusivo que en otras legislaciones, se consideraba que los inventos para ser susceptibles de protección bajo el sistema de patentes debían ser algo realmente innovador y revolucionario para la industria.

Por esta razón se producía el problema que quedaban sin proteger una serie de invenciones que, aunque de menor importancia, poseían una utilidad indiscutible. Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos aún pudiendo ser salvados los

problemas legales, el plantentamiento de un invento de esta clase no resultaba conveniente debido a la que la protección como patente resultaba muy onerosa en relación con los beneficios menores que se obtendrían del invento.

Como una forma de solucionar esta situación nacen los Gebrauchsmuster, constituyéndose en un puente intermedio entre los Modelos Industriales y las tradicionales Patentes de Invención. Efectivamente, los modelos de utilidad tienen en común con las patentes el hecho que también son considerados invenciones , y con los modelos industriales se relacionan en el sentido que ambos toman en consideración la forma, aun cuando en este caso en un sentido utilitario y no artístico como ocurre en los modelos industriales.

En relación a este punto, conviene mencionar la clara distinción que entre estos tres derechos observa el notable catedrático Otto Cantor. En concepto del "autor" el derecho de patente protege las invenciones nuevas industriales en el terreno técnico, que se hacen con la aplicación de las fuerzas de la naturaleza, sin dar lugar a una nueva forma especial. El modelo de utilidad tutela solamente la forma nueva indiferente de si intervienen en ella fuerzas de la naturaleza como objeto de la creatividad industrial. Estas fuerzas de la naturaleza pueden existir en el modelo de utilidad, pero no es lo fundamental.

La diferencia de los modelos de utilidad con los modelos industriales, es que en éstos, la forma actúa en una dirección estética y en los modelos de utilidad se protege la forma referida a objetos técnicos, personificados en una envoltura especial."

Por último, para la debida comprensión del concepto conviene citar lo que al respecto se ha dispuesto en la ley de Propiedad Industrial Española. Este cuerpo legal tiene la virtud de ser particularmente claro en cuanto a determinar las características esenciales que distinguen un modelo de utilidad de otras formas de creaciones industriales. Dicha normativa señala que: "El registro de la Propiedad

Industrial otorga patente de registro de modelo de utilidad y a este efecto se consideran modelos , los instrumentos aparatos, herramientas, dispositivos, y objetos o partes de los mismos en que la forma sea reivindicable tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento y siempre que este produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función que son destinados un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo, energía, mano de obra, o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo."

En el plano internacional los Modelos de Utilidad no son considerados en como un concepto autónomo sino hasta 1958. En dicho año la Conferencia de Lisboa modifica el Acuerdo de París y establece en su artículo 4 letra D una mención expresa en relación a este tipo de creaciones industriales.

Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad la regulación de los modelos de utilidad, en forma autónoma o por medio del sistema de patentes, no deja de ser un particularismo de algunas legislaciones frente a la colectividad de la Unión. Es común observar su protección en países no muy desarrollados para el amparo de protecciones menores que no requieren de avanzada tecnología.

D. Marcas Comerciales.

De la serie de derechos que integran la propiedad industrial, sin duda el más importante de todos es el que se relaciona con las Marcas Comerciales. La importancia aludida no se observa tanto en el plano jurídico, donde el sistema presenta mayor simplicidad que otros derechos, sino que se presenta en el campo económico, ámbito en el cual, el derecho marcario adquiere una gran trascendencia. La marca, en realidad, tiene innumerables sentidos, y los diccionarios más autorizados la registran de distintas maneras. De este conjunto resulta que "marca" es: acción de marcar, señal o distintivo, etiqueta, cuño, instrumento de marcar, sello, firma, registro, grado, categoría, cualidad, grandeza, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, la marca, según la entiende la legislación internacional, es la señal por el cual un producto o servicio se conoce o distingue en el mercado consumidor o entre los usuarios. Siendo la marca una señal ésta puede ser gráfica figurativa, plástica, fotográfica o de cualquier otra forma. Por esa señal particular es por lo que el producto o servicio se presentan y tornan conocidos entre los demás de cualquier naturaleza, y por este mismo carácter singular es por lo que se distinguen suficientemente de los otros del mismo género de negocio, de la industria, de comercio o actividad e incluso del mismo producto o productos semejantes. Para llegar a ser conocida y distinguida en el mercado es necesario que la señal sea idónea, clara, diferente y perceptible; de ahí la necesidad de ser inconfundible.

En concepto de la OMPI la marca de fábrica o de comercio " es un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa industrial o comercial o un grupo de empresas de esta clase. El signo puede estar formado por una o varias palabras distintiva, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, monografías o firmas, colores o combinaciones de colores".

Por su parte, en opinión de Luis Claro Solar, " la marca es todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria o los objetos de un comercio. La marca de fábrica garantiza el origen del producto que la lleva; la marca de comercio, la explotación. La marca ampara el trabajo del que la usa; pero el consumidor viene a ser también indirectamente protegido, tanto contra el fraude que usurpa la reputación del industrial que crea el producto como contra el fraude que desnaturaliza los objetos entregados en buen estado por el fabricante".¹

En definitiva, el objetivo perseguido con la marca es la creación de un símbolo agradable que:

¹Luis Claro Solar "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado". Chile. 1930.

- 1) distinga los productos;
- 2) induzca a los consumidores a preferir aquellos artículos en que ella aparece; y
- 3) sea una garantía invariable de calidad para los consumidores.

En la medida que la marca logre los objetivos antes propuestos adquirirá un enorme valor económico, que su titular tendrá intención de proteger.

Existen diversos tipos de marcas, dependiendo de los criterios que se adopten:

A) En relación con estructura y composición las marcas pueden ser Verbales o Figurativas o Mixtas. Marcas verbales son aquellas que están constituidas por letras que constituyen un conjunto pronunciable. Figurativas son aquellas que, por el contrario, están compuestas por signos visuales caracterizados por su configuración o forma. Por último, son marcas Mixtas las que integradas por un elemento denominativo y uno figurativo en combinación.

B) Atendiendo al uso y difusión las marcas comerciales pueden clasificarse en Notorias, Débiles u Ordinarias. Son marcas notorias aquellas que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es generalmente conocida por todos los consumidores. Débiles son aquellas marcas que poseen escasa fuerza distintiva, cuyo uso se ha popularizado sin llegar a ser parte del dominio público. Por otro lado, ordinarias son todas aquellas que no se enmarcan en las categorías precedentes.

C) Otra clasificación es la que distingue entre marca de producto, servicio, de establecimiento comercial o fábrica y marca colectiva. La **marca de producto** es todo signo visible que sirve para distinguir productos de una empresa de los de otra. En el caso de la **marca de servicio** el signo distintivo permite diferenciar el servicio ofrecido por una empresa de los de otra. La **marca de un establecimiento de comercio o fábrica** es aquella que permite la identificación de un

establecimiento de comercio o fábrica que se dedique a la prestación de servicios o a la producción o distribución de productos. Por último, marcas **Colectivas** son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Para la protección de los beneficios que para su titular reviste el uso de una marca comercial, se ha ideado un procedimiento consistente en el registro de la misma ante una oficina pública. En función de este sistema el derecho exclusivo de utilizar una marca sólo se adquiere una vez cumplidos una serie de formalidades necesarias e indispensables para dicha concesión.

En relación al sistema de registro es preciso señalar que, en el ámbito internacional, no existe uniformidad en cuanto al criterio predominante para el otorgamiento de una concesión. En este sentido, estos procedimientos pueden clasificarse en *Declarativos y Constitutivos*.

De acuerdo al sistema Declarativo el derecho sobre una marca se considera un derecho natural de propiedad y no sólo una concesión de la ley. Así, en opinión de Gama Cerqueira " el modo de adquirir la propiedad de la marca es la ocupación; pero su reconocimiento puede subordinarse esencialmente a su registro o depósito, o no depender de esas formalidades."¹

Ocupando de una forma continua una determinada marca, el usuario asegura para sí la posesión de la misma, y si eventualmente otros llegaran a requerir el registro de igual marca, tendrá el derecho de reivindicar la prioridad de uso, embargando el pedido de registro que le sea posterior.

¹João Da GamaCerqueira. "Tratado da Propiedade Industrial"Brasil. 1946.

Aunque este sistema no sea el que predomina en la mayoría de los países, es claro, que es el que sostiene el mejor criterio de reconocimiento y concesión de marcas, a la vez, que ofrece la mejor protección y asegura por medio del derecho una situación de hecho preexistente.

El segundo procedimiento de concesión es el llamado sistema atributivo. En su virtud, el dueño de una marca comercial será aquel que primero obtenga su registro, no reconociéndose cualquier uso anterior en el país o fuera de él. Este sistema tiene la cualidad de permitir, por parte de los nacionales y extranjeros, el registro de cualquier marca, sin tener en cuenta si las mismas fueran anteriormente registradas en sus países de origen o si llegaron incluso a utilizarse en otros países en los que se solicitaron por pedidos por terceros.

De acuerdo a este sistema, si los propietarios de marcas extranjeras no son previsores y dejan solicitar los correspondientes registros de sus marcas en otros países, los terceros podrán aprovecharse y registrar para sí lo que le pertenece a otro.

Es conveniente señalar, sin embargo, que ciertos países adoptan un sistema atributivo un poco más rígido ya que, además de la necesidad del registro para conferir la propiedad de una marca, exigen comprobante de la misma anteriormente efectuada en el país de origen, o bien, establecen un plazo por el cual es posible impugnar una marca ya concedida si se comprueba su inscripción previa en el extranjero.

Sin perjuicio de la aptitud que, en principio, posee todo signo para constituir una marca comercial, para su reconocimiento e inscripción como tal se deben cumplir ciertas características fundamentales. En general, la marca debe revestir la forma de una señal clara, visible y perceptible. Deberá, por otro lado, ser especial, en el sentido que sea lo suficientemente original para llamar la

atención, y debe ser nueva respecto a las marcas ya empleadas por los concurrentes.

Con respecto a este punto, es interesante analizar los criterios que la BIRPI, a través de la "Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal", pretende imponer en las legislaciones internas de los países asociados. En términos muy generales, se puede señalar que las restricciones propuestas por la Ley Tipo se dividen en:

a) aquellas que miran a la inhabilidad intrínseca u objetiva que presenta el signo para constituir una marca registrable;

b) las que miran a su inadmisibilidad por causa de derechos de terceros. Como restricciones pertenecientes al primer grupo, se deben mencionar:

1-el registro de una marca que se identifique con la forma del producto o la manera de llevar a cabo el servicio de que se trata.

2-inadmisibilidad para el registro como marca de los signos o indicaciones meramente descriptivos del producto o el servicio de que se trate. Los signos incluidos en esta disposición son no sólo las descripciones verbales, sino también las descripciones en forma de imágenes.

3-el registro de signos que se han convertido en nombres genéricos de los productos o servicios de que se trata.

4-adopción de signos que por su extrema simpleza, o complejidad no son idóneos para permitir al público el establecimiento de una relación entre un producto o servicio y una empresa determinada.

5-imposibilidad de registrar signos contrarios a la moral, buenas costumbres o destinados a engañar al público acerca de las particularidades de los productos.

6- el registro de signos que sin la adecuada autorización, reproduzcan o imiten, banderas, emblemas, signos, nombres, etc. adoptados por un Estado u Organismo Internacional.

Dentro del segundo grupo de prohibiciones se encuentran aquellas disposiciones que tienden a evitar el registro de una marca semejante o idéntica a otra ya inscrita, y que pudiera producir confusión o error entre los consumidores. En este sentido se pueden mencionar:

1-La prohibición de inscribir una marca semejante a otra marca o nombre comercial previamente registrado o depositado para su inscripción. Esta disposición debe interpretarse en forma amplia pues no sólo se refiere a las situaciones en que se pretendiere el registro de una misma marca sobre unos mismos productos o servicios, sino que también se aplica a otros productos o servicios que sean de tal naturaleza que si la nueva marca se utiliza en relación a ellos se pueda inducir al público a error.

2-La inadmisibilidad de una marca que se asemeje a otra marca anterior usada en el país para productos o servicios idénticos o similares, que aunque no se encuentre registrada no pueda alegarse el desconocimiento de ese uso.

3-El registro de una marca o nombre comercial que sea imitación total o parcial de un signo, que aunque no registrado en el país en que se solicita la nueva inscripción, sea una marca notoriamente conocida a nivel mundial. En estos casos la inadmisibilidad no se limita a los productos o servicios en los cuales esta marca es conocida o destaca, sino que se aplica a toda clase de ellos, ya que podría crearse un nexo en cuanto al origen de estos productos.

En el ámbito de los acuerdos internacionales se debe destacar el Convenio de París, que trata en forma detallada asuntos relacionados con el régimen internacional de las Marcas Comerciales. En este Convenio se establecen una serie de principios básicos que ordenan las situaciones que se presentan cuando una Marca traspasa las fronteras del Estado que le dio origen y comienza a ser usada en otros territorios.

En relación a esta materia dos son las corrientes que dividen a la doctrina internacional. La primera de ellas es la denominada teoría del estatuto personal. En concepto de sus sostenedores existiría una vinculación indisoluble entre la marca y la legislación del Estado que la concedió. Así entendido, una marca no podría registrarse en un país de la Unión en la medida que no hubiese sido previamente registrada o renovada en el país de origen. Este es un criterio muy engorroso e históricamente corresponde al sistema utilizado en el primitivo texto de 1883 del Convenio de París.

Con el tiempo y fundamentalmente en la conferencia de Lisboa de 1958, el sistema del estatuto personal o "*Telle Quelle*" fue sustituido por el Principio de la Independencia de la Marca. En virtud de este criterio se tutelaría la marca en todos los países en forma independiente aun que las legislaciones nacionales la protegieran o no. Prácticamente esta teoría se materializa en que las condiciones de presentación y registros de las marcas de fábricas o de comercio se rigen en cada Estado por su legislación interna. En consecuencia, no se podría rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar su registro por el hecho de que no hubiese sido presentada, registrada, o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de un marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o la anulación en un país contratante no afecta su validez en los demás.

De la misma manera, cuando una marca de fábrica o de comercio ha sido debidamente registrada en el país de origen debe ser admitida para su registro en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá denegar el registro en algunos casos bien definidos, como por ejemplo, cuando la inscripción de una marca vendría a lesionar derechos adquiridos

por terceros, cuando carezca de todo elemento distintivo y en los casos que sea contraria a la moral, al orden público o que por su naturaleza pueda producir engaño en los consumidores.

Como una forma de superar los problemas suscitados al tratar de inscribir una marca en distintos países se ha creado el llamado Registro Internacional de Marcas Comerciales. Este mecanismo es el resultado de largas negociaciones y que se plasmó en el llamado Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y, posteriormente, complementado por el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid de fecha 27 de junio de 1989.

El arreglo establece un registro de marcas (marcas de fábrica, de comercio o de servicios) a cargo de la oficina internacional de la OMPI. Las inscripciones efectuados en virtud de este Arreglo se llaman internacionales porque todos los registros surten efecto en varios países y pueden extenderse a todos los Estados contratates.

Para el registro internacional de un signo distintivo el solicitante debe cumplir ciertos requisitos previos. En primer lugar debe ser nacional de uno de los Estados contratantes o tiene que estar domiciliado, o tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en uno de los Estados contratantes. Al mismo tiempo, debe haberse presentado ya la solicitud de inscripción sobre la marca en la oficina nacional (solicitud de base), o bien una vez que dicho registro haya sido efectuado (registro de base).

Cumplidos estos requisitos se está en condiciones de solicitar la inscripción internacional. Toda solicitud se presentará a través de la oficina nacional por medio de un formulario prescrito. La oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan a las que figuran en la solicitud de base o registro de base.

Una vez efectuado, el registro internacional es publicado por la Oficina Internacional y comunicado a los Estados contratantes en los que se ha solicitado la protección. Cada uno de estos Estados podrá declarar, durante un año que no se puede conceder protección a esa marca en su territorio. Si se hace esa declaración, el procedimiento sigue su curso en la oficina nacional que ha hecho la denegación o ante los tribunales del Estado contratante respectivo. Si no se hace la declaración dentro del plazo de un año, el registro internacional surte los mismos efectos que un registro nacional.

Este registro internacional resulta conveniente para el titular de la marca. Así, una vez registrada la marca a nivel nacional sólo requiere para extender dicho registro a otros Estados el presentar una solicitud y pagar una sola tasa a una oficina, en vez de presentar solicitudes por separado en todas las oficinas nacionales de los diversos Estados. La misma situación se produce con motivo de la renovación de dichos registros (cada 20 años).

La creación de una legislación común en materia de marcas comerciales ha sido desde siempre una aspiración entre los Estados. Sin lugar a dudas, en la actualidad el intento más serio lo realiza la Comunidad Económica Europea.

Con ese objetivo La Comisión de la Comunidad Económica Europea presentó, en 1980 una propuesta de reglamento para la creación de una marca comunitaria. En concepto de dicho organismo mientras existan derechos nacionales de marcas, el campo de aplicación de las mismas seguirá siendo limitado y generará un enorme número de conflictos.

El derecho marcario comunitario estaría compuesto por una legislación común y por una oficina única encargada de la concesión de las marcas válidas para toda la comunidad.

La propuesta de la Comisión prevee en particular:

a-Una duración del registro de 10 años, prorrogables por períodos iguales.

b-Denegación del registro en los casos de existir un registro anterior o que sea ilícito e inductivo a error.

c-El mantenimiento paralelo de las marcas nacionales que seguirán siendo útiles para las empresas cuya actividad no requiera protección a escala europea.

E. Represión de la Competencia Desleal.

Al abordar esta materia es necesario hacer presente la estrecha relación que existe entre la propiedad industrial y el mercado. Como es sabido, el sistema de libre competencia se basa en la idea que los empresarios han de intentar atraer a la clientela ofreciendo bienes o prestaciones de mejor calidad y en condiciones más ventajosas que las de sus competidores. De acuerdo a este concepto, la relación de la propiedad industrial con el sistema competitivo parece muy clara puesto que el objetivo perseguido por todas las instituciones que la integran es, precisamente, permitir el buen funcionamiento de éste.

En el caso de los signos distintivos, la relación referida se hace evidente; lo que se pretende es facilitar la vinculación, con fines comerciales, entre la empresa o producto con la clientela. Si el público no pudiera distinguir por los signos los bienes y servicios que se le ofrecen en el mercado o las empresas que participan en él, la competencia sería imposible.

Por otro lado, el mismo fundamento se encuentra inmerso al otorgar protección a inventos, modelos de utilidad y los modelos o dibujos industriales. La concesión de un derecho exclusivo de explotación sobre las nuevas creaciones opera como un instrumento fundamental para impulsar la inversión en ese campo. Por otra parte, los competidores del empresario que ha logrado la patente saben que para no quedar marginados del mercado tendrán que esforzarse para lograr el patentamiento de creaciones alternativas a la ya patentada por el competidor.

Como una consecuencia de la estrecha vinculación señalada, y, además, debido a que, por lo general, las violaciones a derechos protegidos por la propiedad industrial constituyen actos o conductas que producen fuertes distorsiones en el funcionamiento del mercado, se sostiene, por algunos autores, la necesidad de incorporar dentro de la normas que regulan la propiedad industrial preceptos destinados a la represión de la competencia desleal. Se ha señalado, incluso, que la citada competencia desleal es el caso más general de infracción contra la propiedad industrial, considerándose a todas las demás, usurpación, imitación, etc., como casos particulares de ella.

La estimación de la competencia desleal, como un género, en el cual se hayan comprendidas todas las especies de infracciones nos parece evidente, porque todos los actos contrarios a los derechos de la propiedad industrial, se deben, sin duda, a competir en forma contraria a los usos honrados, ya sean inventores, artistas o comerciantes.

El establecimiento de un concepto exacto de competencia desleal es una empresa muy difícil. Esta dificultad se presenta, según Mermillod, "debido a que la competencia desleal está compuesta por un cúmulo de nociones vagas y sobre todo porque, si bien, esta noción es jurídica su contenido es esencialmente moral." ¹

Desde que aparecen las primeras leyes destinadas a establecer reglas relativas a la concurrencia, comienza la lucha en contra de la competencia desleal. Muchas veces estas iniciativas provinieron de los propios competidores los que de formas originales desmascararon a los industriales y comerciantes deshonestos.

Históricamente se han utilizado dos distintos procedimientos para enfrentar el tema. Así, se ha optado por la represión de la competencia desleal a través de las disposiciones del derecho civil que exigen la reparación del mal causado

¹Mermillod L. " Essai sur la Notion De Concurrence Déloyale en France Et Etats Unis". Paris 1954.

(Belgica y Suiza), o bien, mediante la promulgación de leyes especiales (Alemania y España).

Alemania fue el primer país que promulgó una ley especial de represión de la competencia desleal. Dicha ley fue promulgada con fecha 27 de mayo de 1896 y no comprendía principios generales sino sólo una mera exposición casuística.

Años después, el 7 de junio de 1909, dicha ley fue modificada por una nueva ley que ampliaba lo dispuesto en la anterior y configuraba una definición general sobre la competencia desleal. Así en su artículo primero se disponía que " Toda persona que con el propósito de competencia cometa en sus negocios actos contrarios a los usos honrados, puede ser emplazada a cesar estos actos y a responder de daños y perjuicios."

Los Anglosajones como es sabido, constituyen un mundo aparte. Su derecho consuetudinario y tradicional resuelve todos los problemas relativos a la competencia desleal en base a reglas de equidad (equity). El passing off es la base de la jurisprudencia inglesa, según esta celebre norma "it is unlawfull for one trader to pass off his goods as the goods of another" (es ilícito para un comerciante hacer pasar sus artículos como artículos de otro).

Como se ha visto, casi todos los países de una forma u otra, se han ocupado de combatir la competencia desleal. Esta situación, como es lógico, ha repercutido en el derecho internacional, donde de forma paralela a las legislaciones, a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido perfilando una regulación jurídica de la citada competencia.

Poco tiempo después de constituida la Unión para la protección de la propiedad intelectual, en su primera conferencia de revisión de Bruselas, celebrada el año 1900, se trató por primera vez el problema de la competencia desleal con un artículo 10 bis insertado en el acta adicional que decía: " Los súbditos de la

Convención, gozarán en todos los Estados de la Unión de la protección acordada para los nacionales contra la competencia desleal."

En la siguiente Conferencia de la Unión, celebrada en Washington el año 1911, se hizo patente la necesidad de una acción más eficaz contra esta competencia inmoral. El artículo 10 bis fue suprimido con el acta original y se le incorporó al texto de la Unión, modificado de la siguiente forma: "Todos los países contratantes se comprometen a asegurar a los súbditos de la Unión, una protección efectiva contra la competencia desleal."

Es decir, el antiguo artículo de mera asimilación del extranjero al nacional, se transformaba en un texto unionista verdaderamente internacional, al ser obligatorio para todos los países de la Unión.

Tras el paréntesis de la primera guerra mundial, la agudización del problema de la competencia desleal hizo imprescindible la creación de una regulación internacional clara. La Unión pues, a falta de una normativa desarrollada a nivel nacional tenía que regular esta materia de una manera precisa. En esta ocasión no se enfrentaba a la situación de tener que armonizar derechos contrarios, sino crear un derecho que, en general, aparecía incompleto o inexistente.

El establecimiento de conceptualizaciones en esta materia no resultaba sencillo. Durante mucho tiempo se discutió la conveniencia de utilizar, una enumeración taxativa de todos los casos posibles de competencia desleal que pudieran darse, o bien, la búsqueda de una sola noción general. Definitivamente la Unión, se inclinó por una solución intermedia; definición y casos prácticos aclaratorios.

De acuerdo a lo señalado, la Conferencia de la Haya de 1925 definía la competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial ". La competencia desleal quedaba así definida

por primera vez, de forma dogmática, como hemos dicho anteriormente, cosa en verdad extraordinaria por infrecuente.

Esta definición, como también dijimos, se complementaba con dos casos aclaratorios que especifican que debían ser prohibidos, la confusión y el descrédito del competidor.

Esta definición, en general, se ha mantenido desde entonces en los textos unionistas sin grandes variaciones. Así, en la Conferencia celebrada en Lisboa de 1958 el artículo 10 bis ha quedado redactado de la siguiente forma:

" Los países de la Unión se obligan asegurar a los súbditos de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal.

Constituye un acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia de industria o comercial.

Especialmente deben prohibirse:

1-Todos los hechos de cualquier carácter que creen una confusión por cualquier medio con el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2-Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio de naturaleza que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3-Las indicaciones o alegaciones cuyo uso en el ejercicio del comercio sean susceptibles de inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o en la calidad de las mercancías."

Este artículo tiene la particularidad de comprender en su regulación, por primera vez, los dos ámbitos en los cuales pueden producirse situaciones abusivas; dentro de las relaciones de los competidores entre sí, a la vez que, las vinculaciones de estos últimos con los consumidores.

Como se puede observar, la intención de la normativa establecida por el Convenio de París en relación de la represión de la competencia desleal es sólo el señalamiento de las grandes directrices que deben imperar en esta materia. Ahora bien, la determinación de los mecanismos para el cumplimiento efectivo de estos principios, al igual que las sanciones civiles como las de orden criminal en caso de su contravención, son entregadas de manera absoluta a las legislaciones internas de los Estados contratantes.

C. Protección Internacional.

Evolución

Desde sus inicios, en la Edad Media, los Derechos de Propiedad Industrial surgieron como instrumentos útiles para organizar el mercado e impulsar el desarrollo tecnológico. Desde el principio tuvieron un carácter nacional, respondiendo de esta forma a las necesidades de un determinado país en materia comercial o tecnológica.

Esta característica de los Derechos de Propiedad Industrial comenzó a ser inadecuada e insuficiente con el progreso de las comunidades y el intercambio entre los diversos países, puesto que a través del tiempo se ha visto que el comercio tiende en forma natural a rebasar los límites nacionales; del mismo modo, la tecnología ha tendido a expandirse internacionalmente desde que comenzó a tener incidencia en el desarrollo industrial.

Durante el siglo XIX se hicieron varios intentos por regular internacionalmente la protección de la propiedad industrial; las grandes ferias industriales como la de Munich en 1854, la de París en 1855, la de Sidney en 1879, entre muchas otras, eran una importante forma de difusión de nuevas técnicas y productos más allá de los lugares de su creación; por lo tanto, se hacía

indispensable establecer una forma de protegerlos para evitar su utilización no autorizada.

Con este propósito se realizaron varias reuniones internacionales que finalizaron con el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial que se celebra en 1878 y que dio nacimiento años más tarde, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que se firma en 1883, constituyendo la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Originalmente este Convenio fue firmado por 11 países: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Pasado el tiempo, han llegado a ser 103 los Estados firmantes que son los que hoy en día conforman la Unión de París.

En el Convenio de la Unión (como suele ser llamado) se establecen las bases del régimen internacional de la Propiedad Industrial en sus diversas modalidades, que surge de la necesidad de internacionalizar la protección de la Propiedad Industrial para un comercio más fluido de tecnología (protegida por las patentes) y de productos (protegidos por marcas comerciales). Todos los países que tenían esta preocupación coincidían en un respeto irrestricto a los derechos del propietario de un título de Propiedad Industrial pudiendo diferir en el alcance de la protección internacional.

Por esta razón, el Convenio se organizó en una serie de principios bastante generales y flexibles, cuya protección la otorgaba la ley nacional de cada estado de manera bastante similar, en cuanto a su alcance y garantías.

En la actualidad, la estructura de los sistemas nacionales de Propiedad Industrial, es en grandes líneas, bastante similar en todas las legislaciones del mundo; incluso en países que no son parte del Convenio de París se aplica el mismo modelo.

En su artículo primero, el Convenio se encarga de delimitar la Propiedad Industrial, tratando de asegurar su protección, enumerando las instituciones que se consideran incluidas dentro de la Propiedad Industrial. Según el apartado dos de este artículo:

"La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal".

Este texto del Convenio reviste gran importancia puesto que delimita su ámbito objetivo de aplicación y ofrece una noción descriptiva de la Propiedad Industrial que se incorpora al Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, y sirve de marco de referencia de carácter general para indicar las instituciones que están comprendidas en la Propiedad Industrial.

El Convenio de París ha sido revisado y modificado en Conferencias realizadas en diversos Estados; en Roma en 1886; en Madrid en 1890 y 1891; en Bruselas en 1889 y 1900; en Washington en 1911; en la Haya en 1925; en Londres en 1934; en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Las modificaciones incorporadas en cada conferencia, generalmente de carácter técnico-jurídico, permitieron reflejar mejor la práctica de las instituciones de Propiedad Industrial. Sin embargo, una revisión convocada en 1974, solicitada por los países en desarrollo, permanece aún inconclusa.

Principios Básicos del Convenio de la Unión de París

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden enumerarse de la siguiente manera:

a) Obligación de los Estados miembros de tener una legislación y una organización administrativa en materia de Propiedad Industrial.

- b) Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados miembros.
- c) Obligación de los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecido en el propio Convenio.

a.) Obligación de los Estados miembros de tener una legislación y una organización administrativa en materia de Propiedad Industrial

Para que dentro de los Estados miembros puedan hacerse efectivas las disposiciones establecidas por el Convenio, éste impone a los Estados la obligación de tener una legislación interna y una organización administrativa en materia de Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a la legislación, es necesario que los Estados miembros cuenten con disposiciones que regulen las patentes, las marcas y los nombres comerciales, ya que estas disposiciones son indispensables para incorporar al Derecho interno el contenido mínimo de derechos establecido en esas materias por el Convenio.

En otras modalidades de la Propiedad industrial el Convenio impone expresamente a los Estados miembros la obligación de legislar sobre ellas, fijando al efecto un contenido determinado (como ocurre con la competencia desleal, en el artículo 10 bis), o bien, sin fijarlo en absoluto (como ocurre con los dibujos y modelos industriales, en el artículo 5 quinquies, o con las marcas de servicio, en el artículo 6 sexies).

Respecto de tener una organización administrativa, el Convenio dispone que cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la Propiedad Industrial, y una oficina central de comunicación al público de las patentes de invención, de modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio, añadiendo que ese servicio debe publicar "una hoja oficial periódica" para publicar los nombres de los titulares de las patentes

concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas, así como las reproducciones de las marcas registradas.

b) Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados miembros

El principio del "trato nacional" dice que los nacionales de los Estados miembros tienen en los restantes países de la Unión los mismos derechos que las leyes atribuyan en materia de Propiedad Industrial a sus propios nacionales.

Cabe destacar que para dichos efectos se consideran "nacionales" de los países de la Unión los nacionales de países no miembros que tengan domicilio o establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los Estados miembros; de esta forma, los extranjeros que sean nacionales de países miembros pueden invocar a cada país de la Unión todos los derechos que su legislación interna reconozca a sus nacionales. Se desprende de este principio que los nacionales de los países miembros pueden competir en cada uno de dichos países, con los nacionales del mismo, en igualdad de condiciones en lo que a derechos de Propiedad Industrial se refiere.

Por consiguiente, se excluye el principio de "reciprocidad", mediante el cual se reconoce a los extranjeros los mismos derechos que tienen los nacionales de un país en la misma medida en que esos nacionales tienen iguales derechos reconocidos en la legislación del país del cual proviene el extranjero.

c) Obligación de los Estados miembros de tener una legislación interna y una organización administrativa en materia de Propiedad Industrial

El Convenio establece, además del principio del trato nacional, una serie de normas de carácter sustantivo, por medio de las cuales se regulan distintos derechos de los titulares de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial, y que deben ser incorporadas a la legislación de los Estados miembros.

Dentro de estas normas hay que distinguir las que afectan a todas las modalidades de derechos exclusivos de Propiedad Industrial y las que se refieren a

una modalidad concreta. Aparte de la disposición que se dedica a la competencia desleal.

En las normas que afectan a todas las modalidades de la propiedad Industrial que atribuyen derechos exclusivos, se regulan dos instituciones dirigidas a facilitar la obtención de la protección.

En un caso, se trata de facilitar la protección del mismo bien inmaterial en todos los países miembros. A tal efecto se regula la denominada "prioridad unionista", que desde el punto de vista práctico, es seguramente la institución más importante del Convenio, como lo demuestra en parte la extensión y el detalle con el que aparece regulado en el artículo 4º de aquél.

En esencia, la prioridad unionista consiste en que quien solicita en un país miembro la protección de una modalidad de la Propiedad Industrial tiene un plazo - doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas- para presentar solicitudes a fin de proteger el mismo objeto en otros Estados miembros, con el efecto de que no puedan perjudicar a la protección pedida en esas otras solicitudes.

Como puede verse, la prioridad unionista es un elemento esencial para poder proteger un mismo objeto en los diversos países de la Unión. Su importancia radica en que asegura la posibilidad de conseguir esa protección y además en que el plazo otorgado para presentar las solicitudes en otros países sirve también para hacer las valoraciones de carácter empresarial sobre la conveniencia o no de presentar tales solicitudes y para seleccionar, en su caso, los países en que hayan de ser presentadas.

La prioridad unionista encuentra un complemento básico en el principio establecido en el propio Convenio para las patentes(Art. 4 bis) y para las marcas (Art. 6), pero que parece generalizable a las restantes modalidades de protección(dibujos y modelos industriales), según el cual las patentes y las marcas

registradas en los diversos países de la Unión, aunque el objeto protegido sea el mismo, son independientes entre sí, y ello aunque se hayan obtenido gracias a la reivindicación de la prioridad unionista. Esto significa, que el régimen jurídico de cada patente o de cada marca registrada se rige por la legislación del país correspondiente y no puede fijarse su duración ni ser declarada nula o caducada como consecuencia de la duración, nulidad o caducidad decretadas en otro país de la Unión, aunque sea el país de origen.

Para compatibilizar la protección de las distintas modalidades de la Propiedad Industrial con la posibilidad de que las personas interesadas en ella exhiban en exposiciones internacionales los objetos susceptibles de protección, de tal manera que la exhibición no destruya los requisitos exigidos legalmente para conseguir válidamente el derecho exclusivo, existe la denominada "protección temporal" regulada en el artículo 11 del Convenio.

Según la "protección temporal" los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, a quienes exhiben productos en exposiciones internacionales, organizadas en algunos de los Estados miembros, un plazo para solicitar en ellos la protección de los inventos, modelos, dibujos o marcas que aparecían en productos exhibidos en la exposición, sin que les puedan perjudicar hechos acaecidos después de la exhibición y antes de la presentación de la solicitud de protección, cuando esta solicitud se presenta dentro del plazo establecido.

Examinando el Convenio, podemos observar que se trata de un conjunto de normas de carácter heterogéneo y asistemático. En primer lugar, porque las cuestiones objeto de regulación no constituyen un todo sistemático, sino la respuesta a una serie de problemas concretos que se han ido planteando, a nivel internacional, a lo largo del siglo de existencia del Convenio. La diferencia en cuanto al detalle normativo de los preceptos del Convenio pone también de

manifiesto esa heterogeneidad que lo caracteriza. Junto a una regulación tan detallada como es la referente a la prioridad unionista, en el artículo cuarto, encontramos otros artículos de los que apenas puede decirse que contienen otra cosa que la imposición a los Estados miembros de regular determinadas materias en sus leyes nacionales; tal es el caso de los artículos referidos a la protección de marcas de servicio, colectivas, nombres comerciales y dibujos y modelos industriales.

Por otra parte, las normas difieren entre sí en cuanto a su autoejecutividad. Parece evidente que algunas tienen ese carácter, y son inmediatamente aplicables; otras, en cambio, carecen de autoejecutividad y precisan de que los Estados las concreten incluyéndolas en sus leyes nacionales como es el caso de los artículos 6 sexies (marcas de servicio), 7 bis (marcas colectivas) ó 10ter (acciones contra el uso ilegítimo de marcas y contra las falsas indicaciones de procedencia y competencia desleal).

Esta heterogeneidad de las normas del Convenio es el resultado del pragmatismo de sus redactores y sucesivos revisores; además, falta un organismo que supervise su aplicación y que pueda dar interpretaciones con fuerza obligatoria para los países miembros. Ésto hace que sean los tribunales y los órganos de la administración los que en cada país interpreten el Convenio; de esto resultan diferentes interpretaciones y esto constituye un factor de inseguridad; por otra parte, es esta libertad de interpretación y aplicación la que ha hecho de este Convenio un instrumento flexible que ha podido ser adoptado por un gran número de Estados.

Hoy en día es difícil que un país que participe en el comercio internacional de una manera efectiva pueda prescindir del Convenio de la Unión, que constituye un cuerpo normativo que rige en la mayoría de los Estados y en el que se encuentran

los pilares del régimen internacional de las diversas modalidades de Propiedad Industrial.

Pertenecer al Convenio tiene diversas ventajas; facilita la exportación al permitir obtener patentes, marcas y modelos con facilidades que de otra forma no existirían; asegura una protección en el extranjero contra la competencia desleal, y sobre todo el trato nacional, que significa en cierto modo, la posibilidad de competir en el extranjero en plan de igualdad con los nacionales de cada país, en cuanto a lo que a Propiedad Industrial se refiere.

Para el propio desarrollo interno de los Estados, la pertenencia al Convenio tiene gran trascendencia, puesto que da seguridades a los extranjeros, que facilitan las inversiones de los mismos, e integra más al país en las corrientes internacionales de la economía y el comercio.

Pero lo más significativo de pertenecer al Convenio es la integración en la comunidad internacional en un ámbito de tanta trascendencia para los intercambios como es la Propiedad Industrial.

Otros Convenios relativos a la Propiedad Industrial.

El Convenio de Unión prevé la posibilidad de que los Estados miembros concluyan entre ellos arreglos particulares. Esto ha servido para llevar a efecto muchos otros convenios, en las distintas áreas de la Propiedad Industrial, en los que se profundiza la colaboración internacional en los ámbitos regional y mundial con referencia a instituciones o cuestiones determinadas. Entre ellos se pueden mencionar algunos administrados por la OMPI, que existen con el fin de facilitar la protección a nivel internacional de las marcas, dibujos y modelos industriales y de las patentes.

Para las marcas y los modelos y dibujos industriales se instituyen, a los efectos mencionados, sistemas de registro que aunque diferentes, tienen ambos la

característica común de estar administrados por la OMPI. Así se establece por una parte, en el arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del año 1891, revisado por última vez en Estocolmo en 1967, y por otra, en el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, del año 1925, revisado en Londres en 1934 y en Mónaco en 1961.

En materia de patentes no existe un registro internacional, pero el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washington en 1970, permite tramitar, por medio de una única solicitud, patentes en los distintos Estados miembros del Tratado.

Todos estos convenios tratan de permitir la protección en distintos países mediante un registro único o por medio de una sola solicitud. Otro grupo importante de convenios tiene por objeto el establecimiento de clasificaciones internacionales aplicables a las distintas modalidades de la Propiedad Industrial, de manera que se facilite la relación entre los distintos registros nacionales. Tal es el caso del Arreglo de Niza sobre Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, de 1957, revisado en Estocolmo (1967) y Ginebra (1977); el Arreglo de Locarno sobre Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, de 1968, y el Arreglo de Estrasburgo sobre Clasificación Internacional de Patentes, del año 1971.

Finalmente, dentro de esta revisión no exhaustiva de tratados en esta materia, otro grupo de Convenios se refiere a la protección frente a las indicaciones de procedencia falsas (Arreglo de Madrid de 1891, revisado por última vez en Lisboa en 1958), y a la protección de las denominaciones de origen (Arreglo de Lisboa de 1958, revisado en Estocolmo en 1967).

Es claro que cada Estado, considerando sus intereses nacionales, determinará a cuales de los convenios mencionados o a los otros existentes a nivel mundial o regional en materia de Propiedad Industrial le interesa pertenecer. Pero lo que no

parece posible, si participa activamente en las relaciones económicas internacionales, es permanecer totalmente al margen de la actividad internacional en materia de Propiedad Industrial.

Contratación en Materia de Propiedad Industrial.

A) Contrato de Licencia.

Concepto

La licencia es tal vez uno de los contratos más importantes dentro de aquellos que tienen por objetos los beneficios y garantías que suponen los privilegios industriales.

Se entiende existir un contrato de Licencia o Royalty cuando el titular o dueño de un privilegio industrial (marca, patentes, modelos industriales, modelos de utilidad, etc) otorga a otra persona el uso y/o el goce temporal de ella por una prestación en dinero u otros bienes. Esta remuneración se acostumbra denominar "royalty o regalía".

Aún cuando el contrato de licencia es un contrato principal, o sea, que puede existir por sí sólo, la complejidad actual del tráfico comercial ha ocasionado que generalmente la licencia sea complementado con otros contratos, como por ejemplo una asesoría técnica, Know how, o bien, un contrato de Franchising.

Constituyen elementos esenciales de este contrato el precio que el licenciado debe pagar al licenciante y la contraprestación que el segundo debe al primero y que consiste en la obligación de proporcionarle, al menos el uso del privilegio industrial por tiempo determinado.

El precio por lo general se cancela en dinero, pero puede darse el caso que se estipule su pago en otras especies o cosas de género. Se acostumbra llamarlo "royalty" o "regalía". El precio puede ser determinado o determinable, por ejemplo,

puede consistir en un porcentaje de la producción o de las ventas de los bienes fabricados al amparo de un determinado privilegio.

Naturaleza jurídica.

Para la determinación de la naturaleza jurídica de la licencia se ha utilizado el método de tratar de encuadrarla en otras categorías de contratos ya conocidos, analizando sus semejanzas y diferencias.

Se ha señalado que en definitiva el contrato de licencia no es más que un contrato de arrendamiento de cosa, en el cual el arrendatario obtiene el goce de la cosa arrendada (privilegio) a cambio del pago de un precio o regalía. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de gran parte de la doctrina, hay diferencias que provienen de la naturaleza distinta de los derechos involucrados. En el arrendamiento se trata de un derecho que sólo puede otorgarse a una persona a la vez, en cambio en el caso de la licencia no existe problema para que dos o más personas se beneficien y exploten un invento, marca o modelo.

Así mismo, la licencia se distingue de la cesión. Dicho contrato supone el desprendimiento de alguno o todos los derechos que concede un privilegio industrial que pasan a las manos de un tercero. Por el contrario, la licencia no implica en modo alguno enajenación, siendo sólo una autorización formal para disponer de lo ajeno.

En nuestra opinión y contrariando a la doctrina tradicional estimamos que el contrato de licencia es y debe ser considerado un arrendamiento de cosa. Las críticas que frente a esta teoría se han levantado cometen el error de no considerar las especiales características de la cosa sobre la cual se establece el pretendido arrendamiento.

Diversas clases de licencias.

Los contratos de licencias pueden revestir infinidad de modalidades. Dada la complejidad del contenido resulta difícil clasificar su especies. Sin perjuicio de lo anterior es posible la formulación de las siguientes clasificaciones.

A- Licencias Gratuitas y Onerosas.

Se entiende por licencias onerosas aquellos contratos que recaen en el uso o goce de los beneficios de un privilegio industrial y en los cuales el licenciante recibe una contraprestación, de manos del licenciado. Raramente estipulados son aquellos contratos en que no existe contraprestación.

B- Licencias exclusiva y no exclusiva o simple.

En la licencia exclusiva el licenciante garantiza al licenciado el goce exclusivo del privilegio. Totalmente opuesto es a lo que se produce en el caso de la licencia simple. En ellas el titular del derecho industrial se reserva el derecho de conceder otras licencias simples a terceros.

C- Licencias de duración menor o igual que la licencia.

El contrato de licencia es un contrato destinado a terminar en un determinado período de tiempo, sea por que en él mismo se estableció un plazo de duración, o bien, por la caducidad del privilegio establecido por el estado en favor del inventor o dueño de la marca comercial.

De acuerdo a este criterio las licencias se suelen clasificar en: Licencias de duración menor al tiempo del privilegio industrial; Licencias de igual duración a la patente, marca o modelo.

D- Licencia expresa o convencional y tácita o implícita.

En primer, término es preciso aclarar que esta clasificación dice relación, preferentemente, con las licencias que recaen sobre las patentes de invención y,

por tanto, no es totalmente aplicable a las licencias que recaen sobre otros privilegios industriales.

Se entiende por licencia expresa o convencional aquella autorización que en virtud de un acuerdo de voluntades, se otorga a una persona para el uso y goce de los beneficios derivados de un invento sobre el cual se ha concedido una patente industrial. Licencia tácita, a su vez, es aquella original con motivo de la celebración de un contrato respecto del cual la única forma de ejecución consiste en la existencia de una licencia; por ejemplo, si se vende una máquina para la fabricación de objetos patentados, debe presumirse la autorización para fabricar dichos objetos, autorización que consiste en una licencia.

Restricciones impuestas a la licencia.

En general, se puede sostener que la licencia puede estar sometida a cualquier condición lícita que las partes convengan. El titular de un privilegio industrial puede imponer al licenciado las restricciones que desee, sea respecto de los materiales a emplear, la calidad de los productos producidos, el precio de venta, la prohibición de exportar, etc. Se puede, también, exigir que el licenciado fabrique o venda no menos de un determinado número de unidades por año, y que garantice cierta regalía mensual o anual.

Salvo la situación especial de algunos países que contemplan en sus legislaciones normas limitativas, por lo general, frente a esta materia, existe una gran amplitud para determinar los derechos del licenciado.

Transferencia y transmisión de los Derechos del Licenciado.

La licencia es otorgada a determinado industrial, porque se estima que éste posee ciertas condiciones personales de capacidad técnica financiera, comercial, etc. de que otros carecen. Por ello se considera que la licencia es, en principio, incedible. En razón de esta opinión el licenciado no podría cederla ni conceder sublicencias a terceros si no está expresamente autorizado para hacerlo. (En esto

el contrato de licencia se ha apartado de lo dispuesto, por la generalidad de las legislaciones, en lo relativo al arrendamiento de cosa).

Sin perjuicio de lo anterior, las partes se encuentran autorizadas para estipular lo contrario. Esta cláusula debe constar expresamente en el contrato y debe expresar con claridad la facultad del licenciado para ceder o conceder sublicencias. En ambos casos el licenciado conservaría sus obligaciones hacia el licenciante y contra él tendrá acciones el titular del privilegio cedido por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Aún cuando la licencia no sea susceptible de cesión por acto entre vivos, en los casos en que se estipula una licencia por un período de tiempo menor que la duración del privilegio, es transmisible a sus herederos por causa de muerte. Esta situación no se produce, en cambio, en los casos que se haya pactado una licencia que no tiene plazo, pues en esos casos la licencia puede ser revocada.

Derechos y Obligaciones de las Partes.

I- Derechos y Obligaciones del Licenciante.

Antes de comenzar el estudio de los derechos que adquiere el licenciante por el hecho de otorgar una licencia industrial, se debe recordar que éste, por causa de la celebración del contrato no pierde ninguno los derechos que el privilegio industrial confiere; Si esto ocurriera no estaríamos en presencia de una licencia, sino que de una cesión.

Uno de los derechos más importantes que posee el licenciante con relación a su contraparte, es el derecho de exigir el pago estipulado. En virtud del objeto del contrato de licencia, el licenciado deberá pagar siempre una compensación. Este tipo de contrato, como en todo contrato de índole comercial, la gratuidad no se presume, sino que por el contrario si no se hubiera hecho referencia al pago de una contraprestación, el licenciado no podría considerarse liberado de ella. En

última instancia, el monto de ese pago deberá ser determinado por los tribunales, ajustándose a los usos y costumbres del lugar.

El licenciante tiene, además, el derecho de explotar el privilegio industrial que posee, aunque haya concedido una licencia exclusiva, toda vez que, como ya se ha dicho, por medio del contrato de licencia el licenciante no pierde ninguno de los derechos que posee; por tanto, tiene plena facultad para su explotación. Así, en caso de haber otorgado una licencia exclusiva, sólo se ha comprometido a no reconocer otras licencias, pero dado los derechos que mantiene podrá explotar su concesión libremente.

Con motivo de la celebración del contrato el licenciante, conjuntamente con la adquisición de derechos frente al licenciado, adquiere una serie de obligaciones. Éstas pueden ser clasificadas en directas o emergentes del contrato mismo e indirectas o emergentes de su calidad de titular de un privilegio industrial:

i) Las obligaciones del primer grupo, suelen ser muy variadas según el contenido del contrato, y su incumplimiento acarrea la resolución de la licencia junto con el deber de reparar los perjuicios causados.

ii) Las obligaciones indirectas, en resumen, se reducen en la ejecución de todas aquellas acciones destinadas a mantener vigente el beneficio concedido.

En primer lugar, el licenciante está obligado a responder de todos los vicios que presente el privilegio contratado y que impidan o dificulten su adecuada explotación.

Junto con esta garantía por los vicios, el licenciante debe asegurar el uso tranquilo y pacífico de la licencia otorgada, aún cuando ésta no tuviera el carácter de exclusiva. La garantía de evicción es debida porque si la licencia otorga al licenciado el derecho de explotar un determinado privilegio, el objeto no se cumpliría si un tercero pudiera impedir ese uso al licenciado invocando otra patente o una cesión anterior.

En relación a la garantía de evicción es conveniente señalar que ésta no opera de igual modo en los licencias simples que en las exclusivas. En el caso de las licencias simples el licenciado no podría invocar como perturbación de uso, el hecho de que un tercero falsificara la marca, patente o modelo que se le ha concedido y que el licenciante se negara a perseguirlo, pues al momento de la contratación éste último se reservó el derecho de otorgar otras licencia, es decir, de permitir otros usos. En cambio, en las licencias exclusivas, el licenciante se hace garante de la exclusividad; y si no persigue a los falsificadores, el licenciado puede rescindir el contrato y reclamar los daños.

II- Derechos y Obligaciones del Licenciado.

El licenciado tiene como derecho fundamental la facultad de explotar la licencia contratada. Como es de suponer, este derecho no es absoluto y, por tanto, debe ser ejercido dentro de los límites y modalidades establecidas en el contrato. Debe ceñirse estrictamente a ellas en cuanto a la forma de explotación, tiempo de la licencia, territorio cubierto, calidad de los productos, cantidades a fabricar, precio, etc.

En caso de explotación que contradiga las condiciones establecidas en el contrato debe ser interpretado como una violación del mismo y da, a la otra parte, el derecho de a solicitar la rescisión.

Como se ha dicho precedentemente, la licencia se concede con relación a un espacio territorial definido. Más aún, se ha estimado por la doctrina que en el caso que este elemento haya sido omitido por las partes, se entenderá que a licencia cubre todo el país protegido por el privilegio. Ahora, la explotación de la licencia fuera de ese territorio, no sólo constituiría una violación del contrato, sino que una falsificación punible.

Con referencia al licenciado exclusivo, la generalidad de las legislaciones desarrolladas y la doctrina le otorgan el derecho de ser indemnizado por los perjuicios causados a raíz de una falsificación tolerada.

El licenciado exclusivo puede exigir al licenciante que persiga la falsificación que le haga competencia. Tienen derecho a ellos en virtud de su contrato y precisamente porque una falsificación tolerada tiene el valor para él de una nueva licencia.

Si el licenciante se niega a accionar contra el falsificador el licenciado exclusivo tiene derecho a rescindir el contrato y reclamarle daños y perjuicios.

Como contrapartida a estos derechos pesa sobre el licenciado la obligación de pagar un precio, royalty o regalía. El pago de esta regalía se establece en el contrato y puede revestir las modalidades más variadas. En este sentido es común que presente la forma de una suma única de dinero, pagos fijos periódicos, un porcentaje sobre las utilidades que tenga el licenciado, un porcentaje sobre el precio de venta de los productos fabricados o una cantidad de los productos, etc.

Terminación del Contrato de Licencia.

El contrato de licencia termina normalmente por expiración del plazo convenido o el cumplimiento de las condiciones resolutorias pactadas en él. Pero también, puede terminar por la resolución del contrato a raíz de las obligaciones de las partes.

De todos modos sea cual sea la causa que motiva el término de la licencia el efecto es siempre el mismo. Éste consiste en la prohibición que recae sobre el ex-licenciado de seguir utilizando el privilegio, y si lo hiciere se le castigará como falsificación.

B) El Contrato de Know How.**Concepto.**

En una época como la actual, en que los procesos industriales y comerciales son cada vez más complejos y automatizados, reviste creciente importancia el conocimiento tecnológico. Los países desarrollados tienen mucho que transmitir de estos conocimientos a aquellos países de menor desarrollo. Aún tratándose de las relaciones entre países desarrollados, hay necesidad de transferencias tecnológicas, cuando un país respecto de otro posee una mayor especialización y desarrollo en una rama científica o técnica determinada, lo que a veces se debe a una mayor inversión en labores de investigación.

El conocimiento tecnológico no se agota en aquel protegido por las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En primer lugar, existen muchas áreas del conocimiento en las cuales no es posible el otorgamiento de patentes. Por otro lado, el secreto industrial versa sobre conocimientos que podrían ser patentables, pero su titular prefiere no hacerlo y mantener su invento en secreto.

De acuerdo a su traducción literal del inglés, el know how, significa "saber como". Según lo señalado por diccionarios especializados, el término analizado es sinónimo de "conocimiento", "habilidad" o "destreza". Para el Derecho Comercial, por otra parte, por know how se entiende aquel conjunto de conocimientos técnicos aplicables a la industria o el comercio.

Dentro de las instituciones de alcance internacional, la Cámara Internacional de Comercio, ha sido la que más se ha esforzado en clarificar este concepto. En el informe de las sesiones 17 y 18 de octubre de 1957, este organismo formuló una primera aproximación sobre el tema. En su opinión El know how o art of fabrication, podría definirse como "La totalidad de los conocimientos, del saber

especializado y de la experiencia volcados en procedimientos, y en la realización técnica de la fabricación de un producto."

Son también importantes los trabajos que sobre el tema, ha realizado la BIRPI. En su modelo de ley para los países en desarrollo con referencia a las invenciones describen al know how como "procedimientos de fabricación o conocimientos para la utilización y aplicación de técnicas industriales ". Además advierte que el Know How no constituye una forma de protección jurídica industrial. Según su concepción, el know how es la antítesis de un derecho de patente y como tal se lo entiende, en general, solamente como una especie de recurso de apuro del que echan mano los inventores que no están interesados todavía en solicitar una patente. La BIRPI continúa sosteniendo: " La esencia del know how se funda en el hecho de que el inventor prefiere mantener en secreto los elementos desconocidos de un invento, en vez de revelarlos totalmente mediante la solicitud de una patente. O bien la solicita, pero eludiendo la obligación de dar determinadas indicaciones esenciales acerca del aprovechamiento del invento. Esas indicaciones las hace solamente bajo el amparo de una convención celebrada con el adquirente".

En el plano doctrinario la ciencia jurídica alemana se ha destacado en sus esfuerzos por la elaboración de un concepto exacto del kow how. Dentro de ésta es preciso reconocer en Böhme el aporte más serio con miras a esta clarificación.

En opinión de este último autor, el know how (saber) constituye un bien inmaterial que se limita exclusivamente al ámbito industrial. Böhme pretende llevar a cabo la difícil tarea de determinar hasta que punto ese saber está representado por es concepto de know how valiéndose para ello de criterios de conveniencia. Como primer paso, habría que descartar las invenciones patentadas, por no haber ya necesidad de incluirlas. El know how abarcaría todos los demás terrenos del saber industrial especializado por cuanto no se orientaría por el

derecho de patentes. El know how sería, pues, un saber no protegido y en parte tampoco protegible. Lo esencial sería, ante todo, que ese saber industrial fuera secreto.

Con respecto a esta última limitación, la afirmación de que el know how pierde su valor al cobrar publicidad, parece no ser correcta. Se ha estimado que una interpretación estricta de este requisito importaría una reducción del ámbito de aplicación de esta institución a un número muy pequeño de situaciones. En conformidad a la opinión mayoritaria, la exigencia de secreto se satisface en la medida que el beneficiario del know how reciba un determinado conocimiento, al cual en el evento de no mediar el contrato, no tendría acceso.

Como se puede deducir de lo señalado precedentemente, gran parte de la doctrina sostiene que constituye una característica importante del know how que se trate de un saber o conocimiento no protegido especialmente por la ley, situación que lo diferenciaría de la propiedad industrial y también de la propiedad intelectual. Al respecto debemos acotar que no compartimos dicha apreciación puesto que en muchos casos un procedimiento patentable o una invención no son presentadas para su patentamiento porque la empresa teme la publicidad que esto implica y está dispuesta a renunciar a la protección que brinda la patente para poder mantener un secreto total. Esto sucede especialmente en aquellas ramas industriales en las cuales las patentes son superadas al cabo de poco tiempo por el desarrollo económico, por lo cual pierden su valor. En relación a lo expuesto, no resulta convincente que estos inventos no sean denominados know how solamente por ser en sí patentables, porque de esa manera se estaría presionando al inventor, de un modo totalmente injustificado, para que solicite la patente, pues de lo contrario se le negaría la protección que otorga el know how.

Junto al know how técnico, hasta ahora principal centro de análisis, hay que reconocer también la existencia del know how comercial. Este consiste en el saber

especializado y experiencia relativos a la organización de la empresa y sus actividades; por ejemplo, determinada organización de una empresa, lo cual tiene importancia considerable en esta época de progresiva automatización. Este denominado know how comercial se ha convertido en un verdadero complemento valioso del saber técnico. La vinculación referida puede llegar, en algunas ocasiones, al punto de que el know how técnico carezca de valor si no se transmite al mismo tiempo el know how comercial.

Naturaleza jurídica.

En cuanto a la naturaleza jurídica del know how, en la actualidad, pueden distinguirse diversas corrientes. Dentro del derecho comparado se pueden observar las siguientes soluciones:

1-Aquella doctrina que no reconoce en el know how una categoría jurídica determinada dentro de las que diferencian las diversas clases de bienes u objetos del derecho. Se le considera una situación fáctica o de hecho, que sólo tendrá la protección que le den las normas generales de derecho, en especial aquellas civiles y penales que protegen la competencia leal.

2-Otra corriente está apoyada en aquella doctrina que reconoce un derecho a quien posee legítimamente conocimientos científicos. El alcance que se le da a este derecho sería el de un verdadero derecho de propiedad. En virtud de este derecho de propiedad, los terceros deben abstraerse de afectar la posesión de los conocimientos detentados por su titular. Sin perjuicio de lo anterior, los sustentadores de esta teoría admiten la posibilidad de adquirir dichos conocimientos mediante ciertos medios, particularmente la investigación independiente y por la autorización implícita o explícita del poseedor.

Se critica esta teoría porque ella no se aviene con las ideas de propiedad exclusiva, revestida del carácter de derecho real que reconocen los ordenamientos jurídicos continentales. El derecho sobre el know how no es de carácter exclusivo, ni es

susceptible de enajenación, sino que solamente de ser traspasado. Tampoco es susceptible de ser gravado con prenda por la misma razón de que no es posible enajenarlo en forma exclusiva.

3- Por último, una tercera hipótesis, muy relacionada con la anterior, considera al know how como una forma menos protegida de propiedad intelectual o industrial. Como todo bien inmaterial se le considera susceptible de ser objeto de actos y contratos y merecedor de la protección legal, pero habida consideración de sus características especiales.

No existe en el know how un derecho de dominio exclusivo, oponible *erga omnes*, como el que se reconoce con respecto a los bienes corporales o a determinados bienes incorporeales en el que la ley otorga un derecho absoluto. El derecho sobre el know how daría al titular sólo su posesión. Esta posesión concede el derecho de goce exclusivo de ellos, el que estaría protegido indirectamente por el ordenamiento jurídico.

Elementos de Know How.

Dentro de los elementos que componen la figura del know how se pueden destacar la siguientes: las partes, el objeto, el precio y el tiempo.

a-Las partes son el "dador" o "proveedor" y el "receptor". El "dador" es la persona natural o jurídica que proporciona a otra el conocimiento técnico de que se trata. El "receptor" o "adquirente", es aquella persona a quien se transfiere el conocimiento técnico, con la obligación de mantenerlo confidencial.

b-El objeto es el conocimiento técnico que se transfiere. Cuando el conocimiento se traspasa en forma oral, la obligación esencial del proveedor es una obligación de hacer; en cambio en el caso que el conocimiento se transfiera incluido en documentos, planos, informes o mediante documentos, estamos en presencia de una obligación de dar.

No siempre la experiencia se transmite de una sola vez, sino que se va proporcionando en la medida que lo requiera el receptor y se acompaña de un apoyo constante para vencer las dificultades y obtener un alto grado de eficiencia. Hay situaciones en las cuales el proveedor capacita al personal del receptor y visita su fábrica para apreciar en forma práctica la utilización del conocimiento transferido.

c-Precio o Regalía. Es la prestación esencial del receptor a cambio del conocimiento secreto que se trata. Internacionalmente este precio se conoce con el nombre de "Royalty" o regalía. El precio puede consistir en una suma fija y global denominada "lump sum" o en un monto proporcional al uso que se haga del conocimiento. Esta última forma de establecer el precio puede asumir distintas variantes: un porcentaje sobre las ventas netas, un porcentaje sobre las ventas brutas, un porcentaje sobre el producto elaborado y un tanto por ciento del producto vendido.

d-El tiempo. Sea que la operación se encuentre regulada por el ordenamiento jurídico o que se rija por la convención de las partes, se establece un tiempo durante el cual se efectúa la transferencia del conocimiento técnico secreto. Este plazo suele ser del orden de los 5 años o menos, con el objeto de evitar que los conocimientos se vuelvan obsoletos debido al avance de la tecnología y la ciencia.

Protección Legal.

La suscripción de un contrato de know how no constituye en la actualidad una operación que pueda considerarse un negocio de naturaleza jurídica especial. Por el contrario, el know how aparece como una materia u objeto de negocios jurídicos según sea la naturaleza de la prestación y lo que pacten las partes. Entre otros contratos o negocios que pueden tenerle por objeto podemos mencionar la compraventa, la opción y demás contratos preliminares, el arrendamiento de servicios, la asociación o cuentas en participación, la sociedad en cuanto el tipo

social respectivo admita aportes de de tecnología, los pactos de complementación industrial o comercial, joint venture, franchising y formas de concesión comercial, etc.

O sea el know how constituye el contenido u objeto de determinados actos jurídicos y no un acto jurídico en sí mismo. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los diversos actos jurídicos que sobre él recaen pueden identificarse ciertas características comunes.

a) Obligaciones del que concede el know how.

La principal obligación adquirida por el cedente con motivo de la celebración de un contrato de know how es la de traspasar un determinado conocimiento técnico, en la época y en la forma estipulada. Como una consecuencia de la amplitud que puede revestir esta obligación, se hace aconsejable, determinar con exactitud los planos, juegos, dibujos, modelos y demás antecedentes documentales que tiene que proporcionar el dador para cumplir con ella.

Con frecuencia en los contratos se prevé también un asesoramiento técnico permanente que éste tiene que impartir. Sobre todo tratándose de beneficiarios domiciliados en países en desarrollo, el concedente tiene que asumir otras obligaciones, por ejemplo, la instrucción de empleados del beneficiario en la planta de este, el adiestramiento de su mano de obra, el envío de ingenieros para montar y supervigilar la producción, la entrega de determinado número de productos de fabricación propia, etc.

Como ya hemos señalado, el know how importa para el cedente la obligación de proporcionar los conocimientos necesarios para la realización o perfeccionamiento de determinada actividad económica. Para que esta obligación se entienda cumplida la tecnología transferida debe ser útil, o sea, posible y no defectuosa. En este último caso hablamos que el cumplimiento adolece de vicios.

Estos vicios pueden consistir, por un lado, en que los conocimientos técnicos que subyacen en el contrato de know how no posean las cualidades necesarias para darle el uso estipulado en el contrato. Por otro, es posible que el beneficiario del know how sea perturbado en el ejercicio de sus facultades por derechos de terceros. En el primer caso hablaremos de vicios de la cosa, en tanto que en el segundo de vicios jurídicos.

Un contrato de know how contiene la obligación de proporcionar un derecho de explotación económica. El know how que subyace en el contrato tiene que reunir determinadas condiciones para que se dé la posibilidad de utilización para el fin especificado en el contrato. Si estas condiciones faltan, el know how adolece de vicios de la cosa.

Con respecto a este punto, podemos señalar que tras largas discusiones doctrinarias se ha estimado que la obligación de entregar información que recae en el cedente importa, en la generalidad de los casos, la obligación de garantizar al beneficiario la aptitud de los conocimientos traspasados para la realización de la obra, servicio o función de que se trate, y además, el hecho de que sea posible su utilización para los fines particulares previstos por las partes en el contrato. En lo que sí existe acuerdo entre los autores es en el hecho de no extender esta responsabilidad en términos de incluir el éxito comercial, es decir, que el cedente del know how no responde ni por la competitividad de los productos fabricados con los nuevos procedimientos ni tampoco por la rentabilidad de la producción.

De la misma manera que en el caso de las patentes, el dador de un know how responde de los vicios jurídicos. Más como la concesión de un know how exclusivo no tiene efecto real erga omnes, o sea, no puede ser opuesta a otro beneficiario, la existencia de otros derechos de terceros no constituye por sí sola un vicio jurídico. Lo que, por el contrario, es considerado un vicio de esta clase es la existencia

previa de un derecho industrial protegido que impida o altere la posibilidad de utilizar el know how traspasado.

Dentro de las distintas clases de know how se pueden distinguir el know how simple del know how exclusivo. En el primer caso, el cedente no contrae obligación alguna en el sentido de limitar su facultad de traspasar a otras personas los conocimientos sobre los que se ha convenido.

En tal supuesto, el cedente está también autorizado para concertar sobre ese mismo know how cuantos otros contratos desee. También, en principio goza de la misma libertad para fijar las condiciones de contratación, sin embargo, por aplicación del principio de la buena fe, esa facultad tan amplia puede serle limitada en el caso concreto.

En el contrato de know how simple, suele estipularse una cláusula de contratante más favorecido, para la cual pueden adoptarse diversas formulaciones. Una posibilidad es que el dador se obligue a no colocar a otros beneficiarios en una posición inferior a las personas con las cuales contrate. Esta cláusula, del contratante más favorecido encierra entonces para el dador la obligación de devolverle al beneficiario regalías ya pagadas si en contratos posteriores llegaren a pactarse montos más reducidos.

El know how exclusivo, por su parte, admite múltiples modalidades, desde una obligación absoluta del cedente de no proporcionar el conocimiento traspasado a persona alguna, o no producir bienes o servicios con los conocimientos técnicos traspasados, hasta limitaciones meramente territoriales, por tiempo, estableciéndose ciertas determinadas excepciones, etc.

b) Obligaciones del beneficiario.

Como contraprestación por la concesión del know how, el beneficiario adquiere una serie de obligaciones en favor del cedente. Dentro de ellas la más importante consiste en el pago de un precio o regalía.

La obligación de pagar la regalía puede convenirse haciéndola consistir en una suma fija o global determinada "lump sum" o en un monto proporcional al uso que se hace del conocimiento transferido. Esta última forma de pactar la obligación puede asumir distintas variantes:

- a-un porcentaje proporcional sobre el volumen de ventas netas;
- b-un porcentaje sobre el volumen de ventas brutas;
- c-un porcentaje por cada producto elaborado;
- d-un porcentaje por cada producto vendido;
- e-un porcentaje por cierto tipo de medidas ya sean de longitud, de volumen o de peso.

En las operaciones de know how también suelen estipularse el pago de una regalía mínima. En este caso el receptor debe pagar dentro de un período establecido la suma establecida. La regalía mínima permite al dador asegurar una retribución por el simple traspaso de sus conocimientos, con independencia de los resultados económicos que pueda obtener el receptor, tales como el monto de las ventas.

Con respecto a la obligatoriedad de pagar una regalía mínima se discute si el receptor debe pagarla cuando no puede, sin culpa suya, producir o vender el objeto para cuya confección adquirió el conocimiento secreto. Se admite que pueda legítimamente exonerarse de este pago cuando es la autoridad pública, (los poderes del Estado) quien decreta la prohibición de la fabricación o venta del producto de que se trata.

Por último, cuando la regalía consiste en pagos únicos y periódicos, independientes de las ventas, el derecho del dador nace y se hace exigible en un mismo instante. En cambio, tratándose de regalías por volumen de ventas o de participación en las ganancias, el nacimiento del derecho y su exigibilidad no son coincidentes.

Junto con la obligación del pago de la regalía, es usual el pacto expreso de la obligación de ejercicio. Mediante esta cláusula se persigue del beneficiario la obligación de aprovechar el conocimiento transferido y activar y promover la venta de los objetos fabricados empleando la tecnología contratada. El objeto de esta "obligación de ejercicio" es mantener el mercado del producto y, esencialmente, darle mayor seguridad al dador del know how que se le pagará la regalía. En virtud de esta obligación, el receptor debe tomar medidas para iniciar la producción, aprovechando el conocimiento secreto traspasado.

Otra modalidad que puede presentar el contrato de know how, se refiere a las mejoras o perfeccionamientos que puedan experimentar los conocimientos técnicos objetos del acuerdo. En relación a este punto cabe señalar que en principio el beneficiario no está obligado a realizar mejoras. Es deber del dador poner el know how a su disposición en condiciones tales que el fin perseguido sea completamente realizable a través de los nuevos procedimientos. Puede, sin embargo, pactarse una solución distinta. Es posible que mediante cláusulas expresas uno de los contratants, o bien, ambos queden obligados a realizar mejoras o perfeccionamientos y ponerlos a disposición de la otra parte.

Pero también puede ocurrir que sin mediar convención expresa se infiera del contexto que el beneficiario asume la obligación de realizar trabajos de perfeccionamiento. Esto, generalmente ocurrirá cuando las partes al momento de contratar estuvieren concientes de que el desarrollo técnico, base del know how, no ha alcanzado todavía el punto de madurez.

Se discute en la doctrina hasta qué punto es justo que el beneficiario de un know how pueda aprovechar las innovaciones y mejoras sobre el procedimiento por él adquirido. La opinión mayoritaria en relación a este problema se inclina por una respuesta positiva basándose en una aplicación analógica de las normas que regulan lo relativo a las licencias sobre patentes de invención.

El beneficiario no está, por regla general, obligado a comunicar al dador las mejoras o innovaciones que implante, ni tampoco de transferir los derechos sobre las invenciones o de reconocerle siquiera derechos de utilización sobre ellas. Tal obligación debe ser expresamente estipulada, o bien, deducida inequívocamente del tenor del contrato.

En los caso de traspasos de tecnología por un tiempo o plazo, es usual, convenir que el beneficiario debe restituir al cedente los planos y otros documentos o antecedentes en que se contengan los conocimientos técnicos, con prohibición de conservar copias de ellos. Además, se estipula en estos casos la prohibición al beneficiario de producir y/o comerciar los bienes y servicios que requieran el know how por un lapso razonable de tiempo.

Por último, es conveniente analizar las facultades del beneficiario en orden a transferir o transmitir el know how.

En la primera situación, en materia de transferencia, la doctrina alemana estima que habría incumplimiento del contrato si el beneficiario cediera a terceros los conocimientos técnicos por el adquiridos o celebrara una subconcesión total o parcial sobre ellos en favor de terceros.

En cuanto a la trasmisibilidad de estos derechos, podemos expresar que en caso de muerte de un cedente o concesionario persona natural o de disolución de una persona jurídica que tenga calidad de tal, los derechos derivados de un contrato de know how son transmitidos a sus causahabientes, salvo pacto en contrario.

C) Contrato de asistencia técnica

En conexión con el Know How se encuentra el contrato de asistencia técnica. La gran diferencia que podemos apreciar entre uno y otro contrato dice relación con la calidad de los conocimientos que por medio del contrato de asistencia técnica son traspasados. Así como hicimos mención al tratar del concepto del Know how, el

carácter secreto de los conocimientos transferidos es estimado, en mayor o menor medida, por algunos autores, como esencial para la determinación de la institución.

Pues bien, la asistencia técnica precisamente carece de ese carácter secreto y por tanto se prefiere formar tienda aparte y establecer una diferenciación, al menos, terminológica en relación al Know How. Así, para el autor Gómez Cegade, "el contrato de asistencia técnica es aquel por el cual una empresa se compromete a suministrar a otra datos, informes, y experiencias técnicas, que no son secretas, pero cuyo conocimiento exigiría a la segunda empresa un esfuerzo o inversión considerable, por lo cual resulta económicamente más rentable adquirirlo a cambio de un precio."¹

No creemos necesario un estudio más profundo de esta institución y, al mismo tiempo, entendemos que le es completamente aplicable, en lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes, lo señalado sobre este punto en el contrato de Know How.

D) Contrato de Franchising o Franquicia.

Introducción

Durante las últimas décadas se ha visto aparecer en el ámbito de los negocios una institución que ha revolucionado los antiguos sistemas de distribución comercial. Se trata del Franchising, que si bien tiene su origen en los Estados Unidos a principios de siglo, recién a partir de 1950 adquiere la especial fisonomía con la cual, en la actualidad, se le conoce internacionalmente.

Si bien, desde un punto de vista jurídico no existe acuerdo en relación a la conceptualización de esta institución, en el plano económico la cuestión resulta más clara. En este sentido, el franchising constituye un sistema vinculado

¹Gómez Cegade, José Antonio. "El Secreto Industrial (Know How) Concepto y Protección. Madrid 1974.

a la comercialización de productos o servicios. El franquiciante tiene un producto o un servicio que sabe que llena una necesidad del mercado consumidor. Su principal interés es saber cómo distribuir mejor ese producto o servicio del modo más rápido y efectivo, para conquistar lo más rápido posible nuevos mercados, cruzar límites estatales o político y aun fronteras nacionales.

En este sentido, los sistemas tradicionales de distribución de mercaderías han evolucionado desde una completa integración a una descentralización vertical, que se confiaba en la actualidad a terceros. En un principio la empresa fabricaba un producto y por medio de sus representantes dependientes los comercializaba. Cuando la evolución de los negocios produjo que este sistema se volviera administrativamente inmanejable, se confió la distribución a grandes tiendas mayoristas independientes, quienes a través de redes de comercialización propias o por medio de minoristas también independientes respecto de ellas, distribuían a su vez el producto al consumidor.

Más tarde las empresas fabricantes comienzan a sustituir la red de mayoristas independientes, favoreciendo la creación de distribuidores exclusivos. Este cambio se basó en el hecho de que aun cuando tanto el mayorista como el distribuidor se caracterizan por ser comerciantes independientes, el distribuidor depende en mayor grado del fabricante que el mayorista y por tanto es posible ejercer sobre él un mayor control.

Como una forma más elevada en la cadena de distribución se presenta el contrato de franchising. Este sistema se basa, en esencia, en un acuerdo de intensa colaboración entre partes independientes para operar un negocio y prestar servicios o distribuir productos. Esta convención no es un simple contrato de cambio que se agota en el suministro periódico de productos o en la asistencia para lanzar un negocio, sino que se manifiesta en una permanente interacción entre el franquiciante y el franquiciado con miras a desarrollar la franquicia.

El éxito de este acuerdo comercial no sólo resulta beneficioso para el franquiciado, sino que, a la vez, es de mucho interés para el franquiciante, el cual ve en éste un rápido y eficiente sistema para su expansión comercial y financiera.

Concepto.

La forma más incipiente de franquicia, tal como es concebida en la actualidad, tiene su origen en la Edad Media, en Europa, cuando la iglesia Católica concedía a ciertos señores de tierras autorizaciones para que actuaran a su nombre, recolectando los impuestos debidos a la iglesia. Estos colectores eran remunerados a través de la retención que efectuaban de una parte de lo recibido, enviando lo demás a la iglesia.

La Franquicia comercial como relación entre particulares y no entre el poder público o la iglesia de un lado y un particular por otro, tuvo su inicio en el siglo pasado, en los Estados Unidos, antes de la guerra civil americana, más precisamente alrededor del año 1850, cuando Singer Machine Company, resolvió otorgar una serie de franquicias a comerciantes independientes, interesados en la comercialización de sus productos, continuando con la utilización de este sistema hasta el día de hoy. Estos comerciantes fueron autorizados a comercializar los productos Singer y a usar esa marca, en conexión con aquella actividad de comercialización.

Pero el verdadero desarrollo de la franquicia comercial, como método de expansión de los negocios de empresas de los más variados sectores, se dió a partir del siglo XX, cuando los fabricantes norteamericanos de automóviles, siguiendo por lo realizado en forma pionera por General Motors en 1898, establecieron o ampliaron sus redes de distribución a través de franquicias otorgadas a comerciantes esparcidos en todo el país.

La gran expansión de la franquicia comercial, sin embargo, se hizo efectiva recién después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, con el

aparecimiento del Business Format Franchising. Este sistema se convirtió en la respuesta más adecuada para personas con poca o ninguna experiencia en la conducción de empresas.

En esencia el Franchising puede ser considerado un sistema de comercialización de productos o servicios. Es un contrato entre dos partes, por el cual el franquiciante permite al franquiciado comercializar un producto o servicio bajo su marca o símbolo, contra el pago de un derecho de entrada o de regalías, o de ambas cosas. Sin embargo es el franquiciado el que hace la inversión necesaria para el negocio, razón por la cual es un empresario independiente y no un empleado del franquiciante.

Al analizar el contrato de franquicia es preciso advertir que éste concepto comprende dos variantes:

En su concepción restringida y originaria la franquicia comercial de productos es un contrato que permite la distribución continua y permanente de los productos o servicios del fabricante.

En su concepción dinámica y evolucionada la franquicia comercial, llamada Business Format Franchising, es un contrato de empresa, por el que se transfiere un método para administrar y manejar un negocio, al que se concede un monopolio territorial de distribución de un producto o de un servicio identificado con una marca comercial del otorgante y sujeto a su estricto control y asistencia técnica en forma continua.

La gran diferencia entre el Business Format Franchising y la franquicia tradicional se presenta en la relación existente entre el franquiciante y franquiciado. La situación en el último caso podría resumirse, básicamente de la siguiente forma: el fabricante o el distribuidor titular de la marca, vende sus productos al comerciante, el cual simplemente los revende a por un precio más alto. El titular de la marca casi siempre autoriza al revendedor a hacer uso de ésta

y puede asimismo suministrar algún entrenamiento y cierta asistencia en materia de publicidad que ayuda al vendedor a vender más.

Por otra parte, en las operaciones Business Format Franchising el franquiciante enseña al franquiciado las técnicas o métodos que desenvuelve para comerciar sus productos o prestar servicios y según los cuales el franquiciado deberá desempeñar sus actividades. El control que el franquiciante ejerce sobre las actividades del franquiciado es y debe ser mucho más rígido, constante e intenso que el de las operaciones de la franquicia tradicional.

Características.

En general, se puede sostener que el contrato de franquicia posee ciertos caracteres tales como ser: bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo.

Sin perjuicio de las cualidades antes mencionadas, existen otras que reflejan en mayor medida las particularidades de esta forma de contratación:

A- Autonomía Una característica esencial del contrato de franquicia lo constituye el hecho que el franquiciado desempeña sus funciones con total autonomía, puesto que no existe una relación de dependencia jurídica. Es este elemento el que lo diferencia de las demás relaciones que se encuadran dentro del ámbito del derecho laboral.

La afirmación antes expresada no debe ser entendida en el sentido de negar toda suerte de sumisión entre las partes, sabido es que el franquiciado debe aceptar y poner en práctica todos aquellos conocimientos técnicos aportados por el franquiciante, como también, someterse al control que tiene aquél sobre éste, en razón del buen funcionamiento del negocio.

B- Cooperación. Uno de los elementos que caracteriza al contrato de franquicia comerciales la colaboración estricta que existe entre las partes y que permite distinguirlo del contrato de distribución. El franquiciado necesita de la colaboración y asistencia permanente del franquiciante. La franquicia implica una

forma estricta de colaboración, de asociación para que el franquiciado pueda duplicar el negocio del franquiciante.

C- Intuita Personae. La consideración acerca de la persona con la cual se tiene intención de contratar tiene, en este tipo de contratos, una importancia fundamental.

Primeramente, en el caso del franquiciante, este quiere asegurar la explotación correcta de su negocio, le interesa que quien lo preste sea idóneo en la materia y además tenga cualidades personales relevantes.

En el caso de quien toma la franquicia le interesa vincularse con una entidad seria y responsable, que le garantice una inversión segura y rentable.

En razón de lo señalado parece totalmente válido la estipulación que establezca como causal de rescisión del convenio la muerte o incapacidad del operador de la franquicia

Elementos del contrato de Franchising.

El contrato de franchising es un contrato extraordinariamente complejo en cuanto a número de obligaciones que cada una de las partes asume en relación al otro. Cabe destacar que estos elementos aparecen tanto en los contratos de franquicias nacionales como en las internacionales. En este último caso, además de lo mencionado es necesario abordar problemas relativos al régimen cambiario, legislación general, ley aplicable, jurisdicción, etc.

Dentro de los elementos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de franquicia comercial es posible distinguir aquellos elementos básicos o de la naturaleza, de aquellos meramente accidentales.

A- Elementos Básicos.

1) **Licencia de Marca.** Una de los supuestos imprescindibles para la suscripción de un contrato de franquicia comercial está conformado por la condición que uno de las partes sea titular de una marca de un producto o servicio.

El franquiciado debe usar la marca y los demás signos distintivos, pero apegándose en la forma estricta a las normas e instrucciones señaladas por el franquiciante.

2) **Transferrancia de un Know How.** El Franquiciante se encuentra en la obligación de proporcionar al Franquiciado todos los conocimientos técnicos necesarios para la conducción del negocio y la organización del trabajo. A su vez, el franquiciado debe seguir las instrucciones que ha recibido y actuar de acuerdo con el entrenamiento impartido.

3) **Regalías.** Debe estar establecida alguna forma de retribución del Franquiciado al Franquiciante, a cambio de los servicios y de la asistencia que éste le presta durante la vigencia del contrato. Por lo general, debe pagar una suma fija de dinero al franquiciante al principio de la relación y una regalía durante el transcurso de ella. Sin embargo, las modalidades y monto del pago varían de acuerdo a la forma que las partes hayan establecido en la franquicia.

4) **Operador de Franquicia.** Es indispensable la figura del operador de Franquicia, ya que el contrato de franquicia es un contrato intuitu personae. La determinación de la persona del operador de la franquicia es esencial, aun cuando se trate de una sociedad. La muerte o incapacidad del dueño u operador o la de éste es causal de rescisión del convenio, ya que no necesariamente los herederos del operador están calificados para continuar el negocio.

5) **Territorio.** La franquicia establece una zona de actuación en favor del franquiciado, donde este puede desarrollar su comercio.

6) **Método Operativo.** Como ya hemos señalado uno de los elementos imprescindibles del contrato de franquicia es la asistencia técnica que debe proporcionar el Franquiciante al franquiciado. La forma en que, en definitiva, se traducirá esa cooperación e integración se denomina Manual operativo.

Generalmente esa asistencia consiste no sólo en el entrenamiento del personal administrativo, sino también en el asesoramiento para la elección del local de la

franquicia, la provisión de las especificaciones para los locales o aun su construcción, el asesoramiento para su equipamiento, la provisión de los métodos contables, así como también la periódica actualización de esta asistencia prestada al inicio del contrato.

B-Elementos Accidentales.

Junto a estos elementos básicos, existen una serie estipulaciones que, generalmente, vienen a completar y detallar las obligaciones asumidas por las partes.

1) **Compromiso de asistencia financiera.** Por lo general, el franquiciante no compromete capital propio en los negocios del franquiciado, pero sí le brinda asesoría y muy a menudo lo vincula con un banco o entidad financiera, que le provee recursos monetarios para el equipamiento de la franquicia o para la adquisición de la misma.

2) **Calidad de los Suministros.** Además de estipularse en el contrato la apariencia física de los locales, el uniforme de los empleados y su calificación, la calidad y especificaciones del producto vendido, es necesario establecer las pautas rígidas sobre los suministros o insumos que hacen al producto o servicio franquizado.

Para el control del cumplimiento de estas especificaciones se establece, en favor del franquiciante, un derecho que le permite supervigilar la calidad de los materiales que son utilizados en la fabricación del producto o en el otorgamiento del servicio, con miras a mantener el prestigio y calidad de su negocio.

3) **Publicidad.** La publicidad es un elemento de extraordinaria importancia para la mantención de la imagen y presencia de los productos o servicios del franquiciante. Por ello en los contratos de franquicias es usual la estipulación de cláusulas que establezcan quien se hará cargo de la publicidad. Por lo general se conviene que la publicidad estará a cargo del franquiciante y del franquiciado, así como también, se determina la que estará a cargo de todos los franquiciados de una misma región.

4) **Ciáusula de no competencia.** Establece para el franquiciado la prohibición de participar en negocios competitivos durante todo el tiempo que dure la franquicia y un período posterior a ella.

6) **Confidencialidad.** Existe una obligación de reserva o secreto, puesto que el franquiciado tendrá acceso a información confidencial del franquiciante, y por tanto, no pueden ser reveladas a terceros.

Naturaleza Jurídica.

Dentro de las innumerables doctrinas que tratan de explicar la naturaleza jurídica del contrato de Franchising se pueden destacar:

A) Contrato de Suministro.

Por medio de este contrato, muy frecuente tanto en la industria pesada como en la liviana, se pretende asegurar un volumen fluido de insumos al productor.

La doctrina ha criticado esta teoría señalando que el contrato de franquicia no es un acuerdo sobre suministros, sino que abarca una serie de elementos adicionales que lo distinguen claramente. La marca el método franquiciado, el interés continuo en el producto final del franquiciado son elementos totalmente ajenos al convenio de suministro, el cual puede o no integrar el contrato de franquicia pero en el que no es un elemento esencial.

B) Contrato Preparatorio o Normativo.

Los contratos preparatorios o normativos son aquellos en que las partes acuerdan las condiciones de otro contrato futuro, que las partes podrán definitivamente estipular o no.

La mayoría de los autores se inclina por rechazar esta teoría. Se piensa que, aun cuando el contrato de franquicia contemple, ciertamente, la regulación de futuras relaciones entre las partes, los derechos y obligaciones generadas con su suscripción, tales como, la obligación de vender, de comprar, de prestar asesoría, etc. se hacen exigibles desde su otorgamiento.

C) Concesión.

La doctrina francesa sostiene que la franquicia es en esencia, un tipo dentro de los contratos de concesión. De acuerdo a esta idea, la franquicia no sería más que una manifestación de una mutación en el objeto de los contratos de concesión comercial.

Los conceptos vertidos precedentemente no son aceptados por la doctrina moderna. Sólo se le otorga cierta validez a sus conclusiones en tanto a lo que a la Franquicia tradicional, se refiere pero no a lo que se ha denominado Business Formt Franchising.

De acuerdo a lo que hemos analizados en páginas anteriores el Format Franchisig es un contrato complejo, que mezcla en su interior numerosas prácticas, tales como tecnología, derechos de la propiedad industrial e intelectual, licencias de fabricación y acuerdos de distribución. Se trata de un acuerdo por el cual el fraquiciado está licenciado para hacer negocios conforme a un formato prepreparado y establecido por el otorgante, identificado con la marca comercial del otorgante, en donde usualmente controla el método de operación para asegurarse que los bienes y servicios objeto de la franquicia cumplan con los requerimientos de calidad uniforme establecidos por él.

En conclusión, es claro que la concesión del uso de la marca y el pago de prestaciones periódicas diferencian totalmente a la concesión de la franquicia; se trata de elementos esenciales que no se presentan en la concesión. Tampoco en esta última se concede un método de comercialización sino que sólo se fijan pautas.

D) Distribución. Entre ambos contratos se hace evidente la existencia de algunas semejanzas, como por ejemplo, el hecho de que en ambos casos se trata de negociadores independientes y que actúan por cuenta propia. Sin perjuicio de lo

anterior, al analizar las dos instituciones es claro que entre ambas se presentan profundas diferencias.

Así, se puede observar, que el contrato de Distribución es un acuerdo por el cual el distribuidor compra para vender las mercaderías fabricadas por su comitente. En cambio la Franquicia es un método para desarrollar un negocio tan igual y exitoso como el que desarrollo el franquiciante, y que además constituye un medio de distribución de la producción del franquiciante.

D) Nuestra Opinión. De acuerdo a nuestra forma de pensar, el contrato de franquicia es un contrato innominado puesto que su existencia, contenido, efectos y forma no han sido regulados de manera directa por la ley.

Como una consecuencia de esta posición, se considera infértil el esfuerzo desarrollado por gran parte de la doctrina en el sentido de buscar asimilar esta institución a lo dispuesto por la ley al ocuparse de la reglamentación de otros contratos.

En mi opinión, el contrato de franquicia, a falta de regulación expresa en el ordenamiento jurídico interno, debe regirse de acuerdo a las normas generales imperativas contenidas en el derecho común, la autorregulación de intereses libremente escogida por las partes y, finalmente, los usos y la jurisprudencia.

BIBLIOGRAFIA.

- 1.- Administración Colectiva del derecho de autor y de los Derechos Conexos, Ginebra ,1991.
 - 2.- Alessandri y Somarriva Manuel. "Curso de derecho Civil". Chile, 1971.
 - 3.- Alvaro Puelma Accorsi." Contratación Comercial Moderna". Chile ,1991.
 - 4.- Baylosa Canoxa. "Tratado de derecho Industrial". Madrid, 1978.
 - 5.- Breuer Moreno. "Tratado de Patentes de Invención". Buenos Aires, 1957.
 - 6.- Claro Solar, Luis." Explicaciones de derecho Civil Chileno y Comparado". Chile, 1930.
 - 7.- Convenio de Berna para la protecciónde las obras literarias y artisticas, Ginebra 1989.
 - 8.- Convenio de Roma y del Convenio de Fonógramas, Ginebra 1982.
 - 9.- Convenio de Roma, Ginebra,1983.
 - 10.- "Convenio para la Protección de las obras Literarias y Artísticas." Ginebra,1986.
 - 11.- "Convenio Que Establece La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual". Ginebra, 1967.
 - 12.- Dina Herrera Sierpe. "Derecho de autor". Chile,1988
 - 13.- Gabriela Palva H. "Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología". Chile, 1991.
 - 14.- "Guía del convenio de Berna", Ginebra, i978.
 - 15.- H Jensen. "Derecho Intelectuales". Chile 1970.
 - 16.- Herbert Stumpf. "El contrato de Know How". Colombia , 1984.
-

- 17.- Institutos de estudios Internacionales, Libro Memoria Congreso "Propiedad Industrial e Intelectual y desarrollo tecnológico". Chile, 1991.
- 18.- José Antonio Vega Vega. "Derecho de autor". Madrid, 1990.
- 19.- Libro Memoria " VII congreso Internacional sobre la Protección de derechos Intelectuales".
- 20.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Glosario del Derecho de Autor y Derechos conexos, Ginebra, 1980.
- 21.- Osvaldo J. Marzorati. "Sistemas de Distribución Comercial". Argentina, 1990.
- 22.- Ramón Pella. "Los Contratos de Licencia de explotación de Patentes y los Royaltys". Barcelona, 1972.
- 23.- Ricardo Sandoval Lopez. "Nuevas Operaciones Mercantiles". Chile, 1992.
- 24.- Santiago Larraguibel Zavala. "Derecho de autor". Chile, 1979.
- 25.- Santiago Larraguibel Zavala. "Tratado de Derechos Comerciales". Chile, 1987.
- 26.- Texto Memoria sobre la protección de los derechos intelectuales, México, 1991.
- 27.- Texto Memoria, "Congreso interamericano de propiedad intelectual", Volumen I y II, Madrid, 1991.
- 28.- Texto Memoria, I Congreso sobre derechos Intelectuales, Venezuela, 1986.
- 29.- Texto Memoria, II Congreso Internacional Sobre la Protección De Derechos Intelectuales, Bogotá, 1987.
- 30.- Texto Memoria, III Congreso Internacional Sobre la Protección De Los Derechos Intelectuales, Perú, 1988.
- 31.- Texto Memoria, "IV Congreso Internacional Sobre La Protección De Los Derechos Intelectuales", Guatemala, 1989.



- 32.- Texto Memoria, " V Congreso Internacional Sobre La Protección De Los Derechos Intelectuales, Argentina, 1990.
- 33.- Tullio Ascarelli. "Teoria De La Concurrencia y De Los Bienes Inmateriales".
Barcelona, 1930.