

MÓDULO VI

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

A Introducción

El presente módulo versa sobre las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que establecen las normas para la protección de los dibujos y modelos industriales (artículos 25 y 26 de la Sección 4 de la Parte II del Acuerdo) y la protección de los esquemas de trazado, o topografías, de circuitos integrados (artículos 35 a 38 de la Sección 6 de la Parte II). Estas secciones, al igual que todas las secciones de la Parte II, se han de leer conjuntamente con las disposiciones pertinentes de tratados anteriores en materia de derecho internacional de la propiedad intelectual, que están incorporadas mediante referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. En las secciones siguientes se indicará cuáles son esos tratados. Este módulo también se tendrá que leer conjuntamente con otras disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que se explican en otros módulos (como las relacionadas con la no discriminación, la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y la administración de la propiedad intelectual). Siempre que sea procedente, se harán referencias cruzadas a otros módulos.

B Dibujos y modelos industriales

Las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a la protección de los dibujos y modelos industriales figuran en los artículos 25 y 26, que conforman la Sección 4 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a estas disposiciones, la duración de la protección otorgada a los dibujos y modelos industriales equivaldrá a 10 años como mínimo, durante los cuales el titular de un dibujo o modelo industrial protegido debe poder impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. Además, los Miembros deben cumplir las disposiciones pertinentes del Convenio de París sobre dibujos y modelos industriales.

1 ¿Qué es un dibujo o modelo industrial?

La expresión "dibujo o modelo industrial" no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero en general se entiende que se refiere al aspecto ornamental o estético de un artículo, más que a sus características técnicas. Los dibujos o modelos pueden tener características tridimensionales, por ejemplo, la forma de un artículo, o bidimensionales, como motivos, líneas o colores. Los dibujos y modelos industriales están presentes en una amplia variedad de productos industriales, entre ellos instrumentos médicos, relojes, artículos de joyería, aparatos eléctricos y vehículos.

2 ¿Qué materia se ha de proteger?

Según el artículo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecerá la protección de los dibujos y modelos industriales:

- nuevos u originales; y
- creados independientemente.

Los Miembros podrán disponer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos (artículo 25.1). El requisito adicional de creación independiente permite a los Miembros prever una aplicación acumulada de novedad y originalidad, como ocurre en el marco de las leyes de algunos Miembros. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Esto significa que los Miembros pueden excluir de la protección como dibujos o modelos industriales las características que son necesarias para el funcionamiento técnico del producto.

Muchos productos a los que se aplican dibujos o modelos no son en sí mismos nuevos y son producidos por un gran número de fabricantes, por ejemplo, cinturones, zapatos o tornillos. Un dibujo o modelo para uno de esos artículos, por ejemplo un tornillo, no sería en general susceptible de ser protegido como dibujo o modelo industrial si es dictado exclusivamente por la función que está previsto que el tornillo realice.

Esta disposición deja un margen considerable para que los Miembros ajusten su sistema de protección de los dibujos o modelos industriales más hacia un sistema del tipo del derecho de autor (basado en la protección contra la copia de obras originales) o más hacia un sistema del tipo de las patentes (que crea derechos exclusivos sobre la innovación tecnológica) o combinando de distintas maneras los elementos identificados en la disposición.

a) Trámites generales para la protección de los dibujos o modelos industriales

i) Trámites La Sección 4 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a los dibujos y modelos industriales no prescribe ningún trámite que se deba cumplir antes de que se pueda otorgar protección al titular de los derechos. No obstante, el artículo 62.1 reconoce expresamente que los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Por lo tanto, los Miembros pueden prescribir libremente trámites en sus leyes y reglamentos, por ejemplo, con respecto a la presentación de solicitudes, las tasas que deben pagarse, el examen y la publicación de esas solicitudes y su oportuno registro. Los Miembros que optan por prescribir tales trámites deben, sin embargo, cumplir las disposiciones del artículo 62 que establecen que esos procedimientos deben permitir un otorgamiento o registro razonablemente rápido a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

ii) Prioridad Como ocurre con las patentes y las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de prioridad dimanante del artículo 4 del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del artículo 2.1, se aplica por igual a los dibujos y modelos industriales. Como ya se ha indicado, esto significa que, sobre la base de una solicitud ordinaria de un dibujo o modelo industrial presentada por un determinado solicitante en uno de los Miembros, el mismo solicitante (o su causahabiente) goza de un derecho de prioridad respecto de las solicitudes de protección presentadas en el territorio de cualquier otro Miembro durante los seis meses siguientes. En ese período de seis meses, esas solicitudes posteriores serán tratadas como si hubiesen sido presentadas el mismo día que la solicitud más antigua y, por lo tanto, se beneficiarán de una situación de prioridad con respecto a todas las solicitudes relacionadas con el mismo dibujo o modelo presentadas después de la fecha de la primera solicitud.

b) Disposiciones relativas a los trámites para los dibujos o modelos industriales en el sector textil

Los dibujos o modelos textiles normalmente presentan un ciclo de vida de producto corto, son numerosos y especialmente susceptibles de ser copiados. Por ello, se les presta especial atención en el artículo 25.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según esta disposición, las prescripciones para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles —particularmente en lo que se refiere a su costo, examen y publicación— no deben dificultar injustificadamente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección.

La disposición reconoce en particular tres esferas en las que podrían surgir problemas, a saber, los costos, el examen y la publicación. El cobro de tasas elevadas podría desalentar a los solicitantes del sector textil, donde pueden ser necesarias numerosas solicitudes para garantizar una protección eficaz; esto causaría sobre todo problemas para las empresas y firmas pequeñas de los países en desarrollo. El examen de las solicitudes no debería demorar injustificadamente la concesión de la protección ni acortar su duración con el resultado de que la protección resulte ineficaz. Por último, la publicación, que en general se considera uno de los principios básicos de los sistemas de registro, podría, en el caso de los dibujos o modelos textiles, tener el efecto perjudicial de facilitar la falsificación del dibujo o modelo publicado antes de poder comercializar los artículos originales.

La disposición reconoce expresamente que los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos y modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor, en cuyo caso la protección se otorga sin trámites (véase el módulo II).

Los "dibujos o modelos textiles" podrían abarcar los dibujos o modelos bidimensionales (por ejemplo, el motivo de la tela de una corbata o de una prenda de vestir, o un bordado), así como dibujos o modelos tridimensionales (por ejemplo, el modelo para un vestido).

3 ¿Qué derechos se han de conferir?

De conformidad con el artículo 26.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

Es importante señalar la diferencia entre la protección para los dibujos y modelos industriales y la protección para las marcas de fábrica o de comercio. Mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio también han de poder impedir el uso de signos similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión entre los consumidores, los titulares de los dibujos o modelos industriales solo tienen que ser protegidos contra la fabricación, la venta o la importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido. En otras palabras, el criterio para determinar la existencia de una infracción básicamente se refiere al acto de copiar, más que a engañar o a inducir a los consumidores a error.

El artículo 5B del Convenio de París dispone que la protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera a modo de sanción, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos. La "caducidad" en esta disposición incluye medidas equivalentes, tales como la anulación, invalidación o revocación. Esto significa que los Miembros no pueden permitir la revocación o anulación de la protección de los dibujos o modelos industriales en aquellos casos en que el dibujo o modelo no haya sido producido en un país o solo haya sido importado en su territorio.

4 *¿Cuáles son las excepciones permisibles?*

Con arreglo al artículo 26.2, se podrán prever excepciones con respecto a los derechos conferidos al titular de los dibujos o modelos industriales, a condición de que tales excepciones:

- sean limitadas;
- no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos; ni
- causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

El texto de esta disposición es similar al empleado en los artículos 13, 17 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 26.2 en sí no ha sido materia de una resolución dictada para resolver una diferencia en la OMC, de modo que no existen orientaciones directas sobre la forma en que se interpretaría esta disposición. No obstante, hay resoluciones de solución de diferencias que han abordado cada una de estas tres disposiciones similares, considerando estos conceptos en formas que pueden influir en la interpretación del artículo 26.2, aunque cada diferencia se soluciona de manera independiente sobre la base de los hechos de cada caso, y el contexto jurídico y de política de las excepciones a los derechos sobre los dibujos o modelos es distinto a estas otras esferas de la legislación sobre la propiedad intelectual. Para más detalles, véanse las explicaciones del artículo 30 en el módulo V, del artículo 13 en el módulo II y del artículo 17 en el módulo III. Las leyes de algunos Miembros prevén excepciones como el uso privado, el uso para fines experimentales o de enseñanza y el uso anterior de un dibujo o modelo protegido.

5 *¿Cuál es la duración mínima de la protección?*

De conformidad con el artículo 26.3, la duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

La palabra "equivaldrá" permite a los Miembros mantener sistemas en los que el plazo de protección se divide, por ejemplo, en períodos sucesivos de protección más cortos que se pueden renovar previa petición del titular de los derechos. Dado que el régimen previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC para los dibujos o modelos industriales no obliga a los Miembros a exigir el registro de esos dibujos o modelos, la disposición no especifica cuándo comienza el período de protección. Por lo tanto, podría ser la fecha de creación, como se dispone en las normas sobre el derecho de autor, o la fecha de la solicitud o de la concesión, como prevén algunas leyes sobre dibujos y modelos industriales.

C Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

Las disposiciones sobre la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados figuran en los artículos 35 a 38, que conforman la Sección 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Según el artículo 35, los Miembros están obligados a otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados ("Tratado IPIC" o "Tratado de Washington") y las disposiciones adicionales de los artículos 36 a 38 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas últimas disposiciones se refieren a la duración de la protección, el trato de los infractores no intencionales, la aplicación de la protección a los artículos que contienen circuitos integrados infractores y las licencias obligatorias.

El Tratado IPIC fue negociado bajo los auspicios de la OMPI y firmado en Washington en 1989, pero nunca ha entrado en vigor, dado que el número de países que lo han ratificado es insuficiente. Ahora, varias de sus disposiciones han adquirido carácter vinculante para los Miembros de la OMC porque han sido incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC.

1 ¿Qué es un esquema de trazado (topografía) de un circuito integrado?

Un circuito integrado (o "microplaqueta") es un dispositivo electrónico que incorpora distintos componentes electrónicos en una única plataforma "integrada" de material semiconductor, normalmente silicio, configurado para desempeñar una función electrónica compleja. Normalmente, un circuito integrado comprende elementos activos como conmutadores electrónicos y puertas (como los transistores o diodos) y componentes electrónicos pasivos (como las resistencias y los capacitadores). En líneas generales, los circuitos integrados se clasifican en microprocesadores y memorias. Un microprocesador normalmente realiza funciones de procesamiento de la información porque posee circuitos lógicos capaces de procesar electrónicamente la información. Las memorias permiten almacenar y recuperar datos.

Por lo tanto, un circuito integrado se forma cuando un circuito eléctrico miniaturizado es incorporado a una microplaqueta. Todos los componentes activos y pasivos se crean en el disco semiconductor durante el propio proceso de fabricación y, por lo tanto, son inseparables una vez producida la microplaqueta.

Un esquema de trazado, conocido también como "topografía de circuito integrado", está definido en el artículo 2.ii) del Tratado IPIC, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, como la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de algunas o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. En otras palabras, un esquema de trazado es la disposición tridimensional de un circuito integrado, o sea, la organización de componentes electrónicos activos y pasivos en una microplaqueta (hecha por lo general de cristal semiconductor).

Dichos esquemas de trazado no son fáciles de clasificar en las categorías preexistentes de las normas sobre propiedad intelectual. Pueden ser demasiado funcionales para la protección mediante el derecho de autor o como dibujos o modelos, pero no entrañar

suficiente actividad inventiva para justificar la protección mediante patente. Por ello, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas que se refieren expresamente a su protección. No obstante, estas normas son lo suficientemente flexibles como para que los países puedan utilizar enfoques más parecidos a las patentes, con trámites, o más parecidos al derecho de autor, sin trámites, según estimen conveniente.

El artículo 4 del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, ofrece flexibilidad en la aplicación de esta protección respecto de los esquemas de trazado en la legislación nacional. En él se indica expresamente la posibilidad de obtener dicha protección mediante la ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, competencia desleal o cualquier otra ley o cualquier combinación de dichas leyes. Por lo tanto, los Miembros son libres de adoptar una ley aparte para los esquemas de trazado de los circuitos integrados, pero pueden, subsidiariamente, cumplir su obligación de protegerlos previendo esa protección en las categorías existentes de leyes sobre propiedad intelectual u otras.

2 ¿Qué materia se ha de proteger?

Con arreglo al artículo 3.2) del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, la protección es aplicable a los esquemas de trazado que:

- sean originales en el sentido de que son el resultado del esfuerzo intelectual de su creador; y
- no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Si bien la exigencia de originalidad es similar al concepto de originalidad que se utiliza en relación con el derecho de autor, la exigencia de que el esquema de trazado no sea corriente se acerca más al criterio más objetivo de novedad de la legislación sobre la propiedad industrial. En el artículo 3.2) b) del Tratado IPIC se reconoce expresamente que un esquema de trazado que utilice elementos que son corrientes puede cumplir estos criterios si la combinación de esos elementos es original y no corriente.

Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni las disposiciones incorporadas del Tratado IPIC establecen requisitos en materia de trámites para obtener la protección de un esquema de trazado de un circuito integrado. No obstante, el artículo 7 del Tratado IPIC dispone expresamente que los Miembros tienen libertad para exigir, como condición de la protección:

- que el esquema de trazado haya sido comercialmente explotado ordinariamente en alguna parte del mundo (artículo 7.1));
- que la solicitud de registro del esquema de trazado sea presentada ante la autoridad pública competente, junto con información que defina su función electrónica. Podrá exigirse que el registro se efectúe dentro de un cierto plazo a partir de la fecha en que tenga lugar la primera explotación comercial, y dicho registro podrá estar sujeto al pago de una tasa (artículo 7.2)).

Los Miembros son por tanto libres de prescribir o no dichos trámites en su legislación. Sin embargo, los Miembros que optan por prescribir tales trámites deben cumplir las

disposiciones del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC que establecen que esos procedimientos deben permitir un otorgamiento o registro razonablemente rápido a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3 ¿Qué derechos se han de conferir?

Con arreglo al artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6.1) a) del Tratado IPIC, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos:

- la reproducción; y
- la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales

de un esquema de trazado protegido, si se realizan sin la autorización del titular del derecho. Estas prohibiciones también se aplican a los circuitos integrados en los que esté incorporado ese esquema de trazado o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole.

Esto significa que el titular del esquema de trazado tiene el derecho exclusivo de autorizar la reproducción y la distribución comercial del propio esquema de trazado protegido, así como de los productos que incorporen ese esquema (por ejemplo, los teléfonos móviles u otros artículos electrónicos de consumo).

4 ¿Cuáles son las limitaciones y excepciones permisibles?

El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado IPIC prevén varias limitaciones a los derechos exclusivos del titular.

a) Reproducción con propósitos privados o de investigación

El artículo 6.2) a) del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no se considerará ilícita la realización, sin autorización del titular, del acto de reproducción de un esquema de trazado protegido, cuando el acto sea realizado por un tercero:

- con propósitos privados; o
- únicamente con un objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

Esto significa que el titular del derecho no puede impedir la reproducción privada (es decir, no comercial) ni la reproducción para los fines indicados *supra*.

b) Creación paralela

El artículo 6.2) c) del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que el titular de un esquema de trazado protegido no podrá ejercer su derecho respecto de un esquema de trazado idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

c) Infracción no intencional

Los derechos del titular de un esquema de trazado protegido también son limitados con respecto a la llamada "infracción no intencional". En virtud del artículo 37.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se considera ilícito importar, vender o distribuir comercialmente un circuito integrado que incorpora un esquema de trazado reproducido ilícitamente (o un producto que contiene esa microplaqueta), si la persona que realiza u ordena tales actos

no lo sabía, ni tenía motivos razonables para saberlo, cuando adquirió el circuito integrado o el producto. Esto significa que no puede impedirse la distribución comercial de un esquema de trazado copiado ilícitamente (en una microplaqueta o en un producto que la contiene) si la persona que actúa ignora de buena fe que la microplaqueta estaba reproducida ilícitamente.

Incluso después de informar debidamente sobre la microplaqueta infractora al "infractor no intencional", se debe permitir que este siga distribuyendo las existencias disponibles o previamente encargadas de esas microplaquetas o productos a cambio de una compensación al titular del derecho que sea equivalente a una regalía comercial razonable. Por lo tanto, el infractor no intencional, incluso después de que se haya enterado de que los productos que distribuye con fines comerciales incorporan una microplaqueta infractora, debe estar autorizado para vender el resto de las existencias del producto o de la microplaqueta en cuestión, siempre que pague al titular del derecho regalías al valor comercial vigente. No obstante, cabe señalar que este privilegio del "infractor no intencional" solo existe con respecto a los actos de distribución comercial de esquemas de trazado reproducidos ilícitamente, y no con respecto al acto de reproducción en sí.

d) Agotamiento de los derechos

La cuestión del agotamiento y el hecho de que los Miembros no están obligados a adoptar un régimen particular de agotamiento en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC ya se han analizado en el módulo I. El artículo 6.5) del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, dispone expresamente que los Miembros podrán prever el agotamiento de los derechos de distribución respecto de un esquema de trazado de los circuitos integrados que haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento.

e) Licencias obligatorias

Con respecto a las licencias obligatorias relativas a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el artículo 37.2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se aplican condiciones iguales a las establecidas para las patentes en los artículos 31 a) a 31 k) del Acuerdo sobre los ADPIC. Para más detalles sobre el artículo 31, véase el módulo V. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica los motivos por los que los Miembros pueden otorgar licencias obligatorias, en el artículo 31 c) del Acuerdo se estipula que, si se trata de tecnología de semiconductores, las licencias obligatorias solo podrán otorgarse para uso no comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia.

5 *¿Cuál es la duración mínima de la protección?*

De conformidad con el artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, la protección no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Dado que el régimen del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la protección de los esquemas de trazado no obliga a los Miembros a exigir el registro o la explotación comercial como condición para la protección, el artículo 38 prevé que cualquiera de los dos podrá servir como punto de partida del período necesario de 10 años de protección. Como posibilidad adicional, el artículo 38.3 indica que los Miembros podrán establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.