

## LEYES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL\*

Aiko HORIE\*\*

SUMARIO: I. *Panorama*. II. *Derecho de autor*. III. *Derecho de patentes*.  
IV. *Derecho de los modelos de utilidad*. V. *Derecho de los modelos estéticos*.  
VI. *Derecho de marcas*. VII. *Ley contra la competencia desleal*.

### I. PANORAMA

La Ley Básica sobre la Propiedad Intelectual determina, en su artículo 2, fracción I, lo que es la propiedad intelectual:

- Lo que es creado por la actividad humana, como las invenciones, las variedades vegetales, el patrón, la obra, etcétera.
- Lo que indica el origen de la mercancía o los servicios, como la marca, el nombre comercial, etcétera.
- Los datos técnicos o comerciales que son de utilidad para la empresa, como el secreto comercial.

El mismo artículo, en su fracción II, dispone que los derechos de propiedad intelectual, los derechos relacionados con ésta y los que protegen legalmente su uso, son los derechos de patente, el modelo de utilidad, el de las nuevas variedades vegetales, el de diseño, el derecho de autor y el derecho de marcas, etcétera. Pero la Ley Básica no regula directamente los derechos sobre estas formas de la propiedad intelectual.

Las leyes sobre la propiedad intelectual son la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad, la Ley sobre Diseños, la Ley de Marcas y la Ley contra la Competencia Desleal; esta última protege el secreto industrial y comercial.

---

\* Traducción del alemán por Héctor Fix-Fierro.

\*\* Profesor en la Facultad de Derecho, Universidad de Chuo, Japón.

Además del derecho de autor, regulado en la ley respectiva, hay una ley sobre variedades vegetales y otra sobre semiconductores.

En lo que sigue se presenta un panorama sobre el derecho de autor y la protección jurídica de la propiedad intelectual.

## II. DERECHO DE AUTOR

### 1. *Naturaleza y objeto del derecho de autor*

#### A. *Generalidades*

El derecho de autor es un derecho de exclusividad y se ubica en el ámbito cultural. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Derecho de Autor (LDA), el objeto de la misma es la definición legal y la protección de los derechos de los autores sobre obras, espectáculos, grabaciones y emisiones, sean o no a través de cable, así como de los derechos afines, bajo consideración de su uso debido, para contribuir al desarrollo de la cultura.

El ámbito de validez del derecho de autor se regula en el artículo 6 de la LDA. La obra protegida por la ley japonesa es, en primer término, la producida por los nacionales del Japón (inciso 1), la obra editada primeramente en el país (inciso 2) y la obra a cuya protección se obligue el Japón. Japón es, desde luego, parte en el Convenio de Berna, aunque el Tribunal Supremo ha resuelto que dicha protección no incluye a Corea del Norte, a la cual Japón no reconoce la calidad de Estado.

#### B. *La obra*

Objeto del derecho de autor es la obra. El artículo 2, fracción I, inciso 1 LDA define el concepto de “obra” como objeto del derecho de autor. Obra es lo que expresa una idea o sentimiento creativos en el ámbito de la literatura, la ciencia, el arte o la música.

La “idea” o el “sentimiento” no son objeto directo de la protección por el derecho de autor. Esto muestra que las obras deben ser creaciones intelectuales personales, lo que significa que deben apoyarse en la actividad creadora de un ser humano, de una persona física. La protección comprende solamente la expresión, por lo que una idea abstracta como tal no goza de ella.

La creatividad no exige un cierto nivel, sino, sencillamente, no ser una mera imitación, por lo que la obra debe reflejar la individualidad de su autor. Las expresiones de la vida cotidiana no tienen acceso a la protección del derecho de autor. En cambio, una obra sí goza de tal protección cuando es ilícita pero creativa.

El artículo 10, fracción I LDA enumera los tipos de obra, pero sólo de manera ejemplar y no exhaustiva. No obstante, en ocasiones resulta importante conocer el tipo de obra de que se trate, porque existen algunas disposiciones especiales que son aplicables a las obras artísticas, visuales y filmográficas:

- 1) Obras literarias, como novelas, guiones, tratados, discursos, etcétera.
- 2) Obras musicales.
- 3) Pantomimas y obras coreográficas.
- 4) Obras plásticas, como pinturas, grabado en madera o metal, escultura, etcétera.
- 5) Obras arquitectónicas.
- 6) Mapas o proyectos, tablas y esbozos científicos.
- 7) Obras cinematográficas y fotográficas.
- 8) Programas de computadora.

La caligrafía japonesa con pincel es protegida como obra de arte, pero también como material publicitario, al igual que los caracteres tipográficos. Por el contrario, hay una serie de caracteres tipográficos que no se encuentran protegidos. El Tribunal Supremo ha determinado que estos caracteres no constituyen arte. De acuerdo con las leyes japonesas, una serie de caracteres tipográficos no es una obra protegida por la LDA, ni tampoco objeto de la Ley sobre Diseños.

Las artes aplicadas son también objeto del derecho de autor, por lo que gozan de una doble protección, pues también se les aplica la Ley sobre Diseños. El artículo 2, fracción II LDA incluye el arte comercial dentro de las obras de arte, pero es debatido si comprende también la configuración de productos de fabricación masiva, así como también si un objeto de uso está protegido por el derecho de autor.

La reelaboración de obras originales, como la traducción o la dramatización, está protegida como obra independiente, en la medida en que representan una creación intelectual personal, y el derecho de autor surge incluso sin la autorización del autor. Pero la obra reelaborada solamente puede ser publicada o utilizada con el consentimiento del autor de la obra original.

También las obras colectivas son protegidas como obras independientes (artículo 12 LDA). Se trata de colecciones de obras, datos y otros elementos independientes que, en virtud de su selección o del orden de los mismos constituyen una creación intelectual personal. Eventualmente puede haber derechos de autor sobre algunos de los elementos particulares incorporados en la obra colectiva. Ejemplos de este tipo de obra son los diccionarios, enciclopedias o los directorios industriales y comerciales.

Una especie de obra colectiva son los bancos de datos. De acuerdo con el artículo 12-2 LDA, se trata de una obra colectiva que conforma una creación intelectual personal en virtud de la selección o el orden sistemático de las informaciones.

### C. *El autor*

Para contestar la pregunta de a quién debe atribuirse la obra, la ley sigue el principio de autoría. De acuerdo con el artículo 2, fracción I, inciso 2, es autor de la obra su creador, que solamente puede ser una persona física.

Si una obra ha sido creada conjuntamente por varias personas sin que pueda determinarse separadamente las partes que les corresponden a cada una, entonces se habla de colaboradores de la obra. Lo decisivo en la creación común de una obra es la colaboración que conduce a su surgimiento. Al respecto se distingue la autoría de la elaboración. La característica distintiva es la existencia de la voluntad de creación en común.

No se considera autor a quien meramente induce a la creación. Quien solamente ha dado impulsos, por ejemplo a través de su vida y obra, aunque sean determinantes para el contenido de la obra de otro, quien solamente apunta a una idea determinada u ofrece una orientación en cierta dirección, no es creador de la obra, como tampoco lo es un asistente.

Las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismas, sino que lo hacen a través de sus órganos. Sin embargo, el artículo 15 LDA prevé que una persona jurídica pueda ser autora original, lo que ocurre cuando sus colaboradores, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo, crean una obra; en este caso, los empleadores se consideran autores de esas obras.

Muchas obras cinematográficas se crean en colaboración, bajo la coautoría de varias personas. El artículo 16 limita la extensión de la coautoría de quien participa creativamente respecto del conjunto de la obra, como el director. Adicionalmente, existe la disposición particular del artículo 29 LDA, conforme a la cual el productor de la cinta adquiere el derecho de au-

toría cuando el autor se compromete frente al productor a participar en la obra. Es suficiente para ello que el autor entienda la función del productor como tal.

#### D. *Los derechos del autor*

A través de la creación de la obra adquiere el autor diversos derechos. El artículo 17 LDA los enumera. El derecho de autor protege dos clases de derechos: el derecho moral del autor y el derecho de autor como derecho patrimonial.

El derecho moral del autor no es hereditario ni transferible (artículo 59 LDA). Este derecho se extingue con la muerte del autor, pero después de ella se protege el interés moral (artículo 60 LDA). Los sucesores del autor pueden demandar la cesación de la violación al derecho de autor, así como una indemnización. Por tanto, en la realidad no se extingue el derecho personal del autor.

De este derecho personal del autor se deriva el derecho de publicación. El autor tiene derecho a determinar si se publica su obra y de qué modo (artículo 18, fracción I LDA). Si la obra o su contenido esencial no se publican con su consentimiento, solamente el autor tiene la facultad de comunicar públicamente su contenido. Cuando el derecho de autor se transfiere al dominio público, se presume el consentimiento de la colectividad (artículo 18, fracción II).

El autor tiene derecho al reconocimiento de su autoría mediante la mención de su nombre (artículo 19, fracción I LDA). Por virtud de este derecho puede exigir a cualquiera que dé publicidad a su obra ser mencionado como su autor. Igualmente puede determinar si y cuál es la denominación del autor que debe agregarse a la obra, es decir, si lo es bajo su propio nombre, bajo un seudónimo o de manera anónima. Quien pretenda utilizar la obra puede mencionar el nombre del autor al principio o al final, en tanto no exista una manifestación de voluntad distinta del autor (artículo 19, fracción II LDA).

El autor posee el derecho al mantenimiento de la identidad de la obra, es decir, a prohibir su desfiguración o cualquier otro perjuicio a la misma (artículo 20, fracción I LDA). La desfiguración no sólo implica el daño al honor del autor, sino también a la oposición del autor. El derecho japonés otorga al autor una protección mayor que la del Convenio de Berna.

El artículo 20, fracción II LDA prescribe las excepciones, pero el criterio para determinar si la excepción se aplica a la actividad del usuario es

muy estricto. En los demás casos es aplicable el derecho moral del autor. La violación al honor del autor sin desfiguración de la obra se considera como violación del derecho moral del autor (artículo 113, fracción VI LDA). Cuando el contenido de la obra ya no corresponde a las convicciones del autor, éste puede solicitar al editor que la obra sea retirada del mercado (artículo 84, fracción III LDA).

Por lo que se refiere a los derechos de carácter patrimonial, los artículos 21 a 28 LDA protegen los intereses materiales del autor. Estas disposiciones han sido configuradas como derecho excluyente, de modo que son oponibles a todos. La reglamentación también es exhaustiva. Las disposiciones determinan las actividades que corresponden exclusivamente al titular de los derechos respecto del uso de la obra. En esencia, los derechos patrimoniales de autor son el derecho de prohibición y el derecho de cesión. Estos derechos son hereditarios y transferibles (artículo 61, fracción I LDA). La transferencia del derecho de elaboración por el autor requiere asentarse expresamente en una cláusula contractual (artículo 61, fracción II LDA).

El derecho de copia consiste en la facultad de hacer copias de la obra, sin importar el procedimiento ni el número (artículo 21 LDA). La característica de la copia es que el copista utilice la obra para producirla. La igualdad accidental no implica la violación del derecho de copia.

El derecho de ejecución es la facultad de hacer escuchar públicamente una obra de música o de representar en escenario una obra dramática (artículo 22 LDA). La reproducción de la obra en concierto no sólo comprende la reproducción instrumental sino también la cantada. El derecho de ejecución comprende el derecho de reproducir públicamente las obras fuera del espacio donde son ejecutadas, a través de pantallas, altavoces o instalaciones técnicas equivalentes; también comprende la reproducción a través de soportes de sonido e imágenes.

El derecho de presentación es la facultad de presentar públicamente una obra (artículo 22-2 LDA); así, por ejemplo, la presentación de una película, la proyección de imágenes. La proyección de una obra del lenguaje en la pantalla pertenece también a la ejecución.

Los derechos de la transmisión pública (artículo 23 LDA) comprenden en derecho de emisión y el derecho de acceso público.

El derecho de emisión es la facultad de hacer accesible la obra al público, ya sea a través o no de un cable. Por ejemplo: la radio y la televisión, la transmisión vía satélite o por cable. El objeto es la emisión pública, de modo que la misma obra sea recibida al mismo tiempo.

El derecho de acceso público es la facultad de hacer accesible al público la obra, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica, de tal modo que esté

accesible a los miembros de ese público en los lugares y los momentos de su elección. Este es el derecho que se refiere a la Internet y a los problemas que ahí se presentan relativos a la reproducción sin control de obras.

El derecho de exposición verbal es la facultad de exponer públicamente, de manera oral, una obra del literaria. La ejecución de un drama radiofónico o la recitación de un poema no son objeto de este derecho, sino del derecho de presentación.

El derecho de exhibición es la facultad de exponer públicamente el original o la copia de una obra de arte plástico o de una obra fotográfica inédita (artículo 25 LDA).

El derecho de distribución es la facultad de difundir las copias de una obra cinematográfica, con o sin cesión de los derechos, a cambio de una compensación (artículo 26 LDA). Este derecho presupone el sistema mediante el cual se distribuyen las películas a los cines. En los casos en que las copias se distribuyen en juegos bajo la forma de DVD o CD-ROM, se agota el derecho de distribución y se permite su difusión posterior.

El derecho de transmisión es la facultad de ofrecer al público o poner en circulación el original o las copias de la obra (con excepción de las cinematográficas)(artículo 26-2 fracción I LDA). Una vez que el original o la copia se han vendido, el autor ha recibido una compensación con lo cual quedan habitualmente satisfechos sus intereses materiales y éstos se agotan. Por ello, el artículo 26-2, fracción II, incisos 1, 4 y 5 LDA dispone que en los casos en que el original o las copias han sido puestos en circulación con consentimiento del autor a través de compraventa, se admite la ulterior distribución de las obras.

El derecho de licencia es la facultad de licenciar al público las copias de la obra (con excepción de las obras cinematográficas) (artículo 26-3 LDA). Pero el derecho está limitado conforme al artículo 38, fracción IV. Cuando la copia es licenciada gratuitamente sin fines de lucro, esta actividad no viola el derecho. El derecho de licencia es en verdad un derecho de alquiler.

El derecho de elaboración es la facultad de traducir una obra literaria, de arreglar una obra de música, de reconfigurar o revisar una obra, como la dramatización o una filmación, etcétera (artículo 27 LDA). El elaborador adquiere el derecho de autor sobre la elaboración, pero el autor de la obra original adquiere la clase de derechos de prohibición que corresponden al autor de la elaboración (artículo 28 LDA). Por ejemplo, cuando se filma una novela, el autor de la obra original puede prohibir al autor de la obra cinematográfica copiar la cinta, reproducirla, distribuirla o hacer su presentación pública. El autor de la obra original puede prohibir a terceros, con independencia del autor de la obra cinematográfica, utilizar ésta, de modo

que para hacer uso de ella siempre se requiere el consentimiento del autor de la obra original.

### *E. Límites al ámbito protector del derecho de autor*

El derecho de autor está sujeta a determinadas restricciones a favor de ciertos intereses privados y generales. Las disposiciones sobre tales límites son exhaustivas, es decir, que se requiere la revisión frecuente de la LDA para incorporar las medidas necesarias. La LDA regula, en los artículos 30 al 47-10, las restricciones, de las cuales se señalan aquí las más importantes.

Los particulares tienen derecho a producir copias individuales de una obra para el uso privado (artículo 30, fracción I LDA), el cual se halla presente cuando se hace uso de las copias dentro del ámbito privado, esto es, en el de quien hace la copia y de las personas ligadas personalmente a él, como familiares y amigos. Esto no incluye el uso de carácter profesional o comercial.

Las copias producidas lícitamente no pueden ser distribuidas ni utilizadas para difusión de carácter público (artículo 49, fracción I, inciso 1 LDA). Son excepciones a esta limitación las copias que sean hechas a través de máquinas copiadoras automáticas de acceso público (artículo 30, fracción I, inciso 1 LDA), las que sean hechas anulando los seguros contra copiado (inciso 2) o la descarga de obras que hayan sido ilícitamente subidas a la Internet (inciso 3).

El artículo 30, fracción II LDA, regula los derechos al pago de una compensación adecuada a favor de los autores, de cuyas obras pueda esperarse una copia digital. Estos derechos se dirigen contra el copiadore al cual no tenga acceso directo o indirecto el autor. El artículo 104-5 impone al fabricante de máquinas y soportes de memoria la colaboración para lograr el pago. La oficina de cultura determina cuáles son las máquinas y soportes de memoria que son objeto de esta obligación. El fabricante, en su calidad de representante del copiadore, hace el pago a la sociedad administradora y ésta lo distribuye entre los autores. Como sociedades administradoras se crearon la SARAH para las grabaciones de sonido y la SARVH para las de imagen, pero esta última se disolvió en 2015.

La biblioteca pública puede entregar a los usuarios copia de una parte de las obras bajo su resguardo, en tres casos:

- Que el usuario desee realizar la copia del material para una investigación o estudio.

- Que se hagan solamente las copias necesarias, para preservar el material resguardado.
- Que la copia sea de difícil adquisición para otra biblioteca pública.

Las obras publicadas pueden ser citadas (artículo 32, fracción I LDA). El alcance del uso de la obra debe estar justificado, de acuerdo con las prácticas habituales, por los fines particulares de la cita. Los tribunales han resuelto que la obra citada debe distinguirse de la obra que la contiene; que la obra que contiene la obra debe ser independiente y principal, y que debe indicarse claramente la fuente de la obra citada (artículo 48 LDA).

La obra publicada puede ser copiada por el editor de libros educativos (artículo 33 LDA). Es lícito hacer copias para el uso propio, es decir, para propósitos de la clase y los exámenes, en el número requerido conforme a los participantes en el curso o en los exámenes (artículos 35, 36 LDA). La extensión material de la libertad de copiado está restringida, ya que solamente es lícita la copia de partes reducidas de la obra. El curso no debe ser comercial y si la prueba lo es, entonces el autor debe ser compensado.

De acuerdo con el artículo 38, fracción I LDA, el derecho de presentación y ejecución está limitado. Cuando se trata de una reproducción sin fines de lucro o sin pago es posible la ejecución o presentación pública de la obra sin compensación para el autor.

## *2. Plazo de protección del derecho de autor*

La protección del derecho de autor comienza con la creación de la obra (artículo 51, fracción I LDA). En principio, el derecho de autor se extingue a los cincuenta años de la muerte del autor (artículo 51, fracción II LDA). Este plazo empieza al concluir el año calendario en que haya fallecido el autor (artículo 57 LDA). Cuando la obra es anónima o seudónima (artículo 52 LDA) o cuando el autor sea una persona jurídica (artículo 53 LDA), el plazo se inicia después de la publicación. El derecho de autor sobre obras filmicas se extingue a los setenta años de la publicación (artículo 54 LDA).

Tratándose de las obras que aparecen periódicamente, como las revistas, el plazo se inicia con cada edición. En el caso de obras que aparecen en partes, el plazo comienza con la última parte publicada (artículo 56 LDA).

El derecho de autor se extingue cuando el autor no tenga sucesores (artículo 62 LDA). Una vez extinguido ese derecho, la obra pasa al dominio público.

### 3. *Transferencia y licencia del derecho de autor*

El derecho de autor es transferible. Cuando el contrato de transferencia carezca de una cláusula especial sobre el derecho de elaboración y sobre el derecho del autor sobre las elaboraciones de su obra, se presume la reserva de tales derechos (artículo 61, fracción II LDA).

Cuando haya varios titulares del derecho de autor, resulta indispensable el consentimiento de los cotitulares para la transferencia de su parte (artículo 61, fracción II LDA), y dichos cotitulares no pueden negarse a la transferencia de su parte sin una causa legítima (artículo 65, fracción III LDA).

El autor puede, además, conceder a otros la utilización de la obra, en relación con uno o varios tipos de uso (artículo 63, fracción I LDA). Es posible que el autor confiera todos los derechos de uso a un tercero, sin limitaciones de tiempo ni espacio, pero el derecho de uso se puede conceder bajo restricciones de tiempo, espacio y contenido. Es igualmente posible conferir a otros los derechos de uso que se deriven de los diversos derechos de explotación, pero el autor puede otorgar licencias por cada uno de estos derechos.

En principio, las licencias por derechos de autor crean obligaciones personales y no exclusivas. La única excepción es el derecho de edición, que es un derecho real. El supuesto es que el contrato de licencia es simple y que existen varios licenciatarios, es decir, que hay una pluralidad de titulares de derechos, cada uno de los cuales puede explotar la obra en los términos acordados. Cuando hay una infracción al derecho de autor, lo normal es que el licenciatarario no pueda exigir la cesación de la infracción ni una indemnización.

Conforme al contrato “exclusivo” de uso, que es celebrado con un licenciatarario único, éste puede exigir solamente una indemnización. El contrato lo autoriza a hacer uso de la obra de manera exclusiva, en la forma acordada. En cambio, todavía se debate la cuestión si es posible conferir a futuro derechos sobre usos que no son conocidos en la actualidad.

Los derechos de uso son transferibles, pero solamente con consentimiento del autor (artículo 63, fracción III LDA). Cuando haya varios titulares del derecho de autor, resulta indispensable el consentimiento de los cotitulares para el otorgamiento de la licencia de uso (artículo 61, fracción II LDA), y dichos cotitulares no pueden negarse al otorgamiento sin una causa legítima (artículo 65, fracción III LDA).

#### 4. *Derecho de edición*

El autor puede celebrar con el editor un contrato de transferencia, de manera simple o exclusiva. El derecho real y exclusivo de uso se conoce como derecho de edición. Con fundamento en este derecho, la editorial tiene la facultad de reproducir y difundir la obra (artículo 80 LDA). El editor está obligado a reproducir y difundir la obra (artículo 81 LDA). En el caso de la reproducción o copia, el autor tiene derecho a mejorar, aumentar o reducir la obra (artículo 82, fracción II LDA).

El derecho de edición se extingue con la terminación de la relación contractual (artículo 84, fracción I LDA). Si no hay cláusula sobre dicha terminación, el derecho se extingue pasados tres años de la primera publicación (artículo 83, fracción II LDA).

El autor puede dar por terminado el derecho de edición cuando el editor contravenga sus obligaciones (artículo 84, fracciones I y II LDA), o cuando el contenido de la obra ya no corresponda a la convicción del autor, en cuyo caso debe indemnizar al editor por la terminación (artículo 84, infracción III LDA).

#### 5. *Derecho de protección afines*

Con frecuencia requiere la obra un intermediario para hacerla accesible a la comunidad. La Ley del Derecho de Autor japonesa prevé cuatro especies de derechos de protección afines (artículo 89 LDA): el derecho de los artistas ejecutantes, el derecho de los productores de fonogramas, el derecho de la empresa radiodifusora y el derecho de la empresa de cable.

##### A. *El derecho de los artistas*

Artista es la persona que presenta, canta, ejecuta o presenta de otro modo una obra o forma de expresión del arte popular o participa de manera artística en tal presentación (artículo 2, fracción I, incisos 3 y 4 LDA). Entre ellos se cuentan, particularmente, los actores, cantantes, músicos, bailarines, y como participantes el director de orquesta y el director de escena en el teatro.

Además de la protección de sus derechos morales, el artista tiene derecho al reconocimiento en relación con su participación en la presentación de la obra (artículo 90-2 LDA). Conforme al artículo 90-3 LDA, el artista

tiene derecho también a oponerse a la deformación o cualquier otro daño a su ejecución que sea adecuado para afectar su prestigio e imagen.

Entre los derechos de explotación se confieren al artista determinados derechos de exclusividad, a saber, el derecho de grabación (artículo 91 LDA), el derecho de emisión (artículo 92 LDA), el derecho a hacer accesible públicamente la presentación de la obra (artículo 92-2 LDA), el derecho de difusión (artículo 95-2 LDA), el derecho de alquiler (artículo 95-3 LDA) y la compensación por la transmisión de fonogramas (artículo 95 LDA).

Los actores de una obra filmica tienen una sola oportunidad de ejercer su derecho de grabación en la presentación de la obra (artículo 91, fracción II LDA). Una vez que consiente en la grabación, ya no puede oponerse a la reproducción, distribución y emisión de la misma.

El derecho de alquiler es un derecho exclusivo hasta cierto plazo y luego se transforma en derecho a una compensación. El derecho de exclusividad del artista se inicia con la ejecución y se extingue a los cincuenta años de realizada ésta (artículo 101, fracción II, inciso 1 LDA).

Las infracciones a los derechos de la personalidad y de exclusividad de los artistas pueden combatirse exigiendo la suspensión del daño, la omisión y la indemnización.

### *B. El derecho de los productores de fonogramas*

Los productores de CD, cintas de grabación y otros soportes auditivos tienen derecho a una protección particular. El productor de un fonograma tiene el derecho exclusivo a reproducirlo (artículo 96 LDA), a hacerlo accesible al público (artículo 96-2 LDA), a difundirlo (artículo 97-2 LDA) y a alquilarlo (artículo 97-3 LDA).

El derecho de alquiler del productor es similar al mismo derecho de los artistas. El derecho se extingue a los cincuenta años de la publicación de los fonogramas (artículo 101, fracción II, inciso 2 LDA).

### *C. Protección de las empresas radiodifusora y de emisión por cable*

Las empresas de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de

- Grabar sus emisiones en soportes de imagen y sonido y de reproducir fotografías (artículo 98 LDA).

- Hacer accesibles al público sus emisiones (artículo 99-2 LDA).

La empresa de emisión por cable tiene los mismos derechos (artículos 100-2 y 100-4 LDA), así como el de emitir su señal y conducirla a través de cable (artículo 100-3 LDA).

## 6. *Infracciones y consecuencias jurídicas*

### A. *Infracciones*

Cuando se realiza un acto contrario al derecho de la personalidad del autor o al derecho de autor, ocurre una infracción al derecho autor. Cuando dicho acto se dirige contra el derecho del editor o algún derecho de protección afín, se viola el derecho del editor, del artista, del productor de fonogramas, de la empresa emisora o de cable. La característica que define si se ha producido una violación del derecho de autor depende de si se ha hecho uso de la obra protegida y de si existe el consentimiento por parte del titular del derecho de autor.

El artículo 113 LDA regula algunas otras actividades que se consideran violatorias. La ley considera como infracciones no sólo las violaciones directas del derecho de autor y del derecho moral del autor, sino también los efectos de la infracción. Por ejemplo, la importación de ediciones pirata (artículo 113, fracción I, inciso 1 LDA), el uso comercial de programas de computadora copiados de manera ilegal (artículo 113, fracción II LDA), el daño a la imagen o el prestigio del autor (artículo 113, fracción VI LDA).

### B. *Derecho a exigir la eliminación del perjuicio y a la omisión*

Cuando se viola el derecho del autor se puede exigir la eliminación del perjuicio (artículo 112, fracción I LDA). Si hay riesgo de repetición, se puede exigir al infractor omitir la conducta infractora. Adicionalmente, la víctima de la infracción puede exigir al infractor la entrega de las copias que se hayan producido o distribuido ilegalmente y que se encuentren en posesión o propiedad del infractor (artículo 112, fracción II LDA). Estas acciones pueden dirigirse también contra terceros inocentes.

### C. *Derecho a indemnización*

Quien realice la infracción del derecho de autor de manera dolosa o culposa tiene obligación de indemnizar a la víctima por el daño que haya sufrido (artículo 709 de la Ley Civil).

Debido a que con frecuencia es difícil determinar el monto de la indemnización, la ley regula el modo y la forma de calcularla. De acuerdo con las fracciones I y II del artículo 114 LDA, para la determinación del monto de la indemnización se puede tomar en cuenta la ganancia que haya obtenido el infractor con motivo de la infracción. Además, la indemnización puede calcularse también con base en el monto de la remuneración que le haya correspondido al infractor (artículo 113, fracción III LDA). El titular del derecho puede exigir al infractor un monto mayor del que hubiera correspondido por el otorgamiento de una licencia legítima. La víctima de violación del derecho de autor puede también exigir indemnización en dinero por los daños no patrimoniales que sufra (artículo 115 LDA).

### D. *Penas*

La violación del artículo 119 LDA se castiga con pena privativa de libertad hasta por diez años, además o alternativamente a una multa de hasta 10 millones de yenes. Quien viole también lo dispuesto en los artículos 120-2, 121, 121-2 o 122-2 LDA, es castigado con pena de prisión o con multa. La tentativa no es punible. Para castigar la infracción de los artículos 119, 120-2, incisos 3 y 4, 121-2 o 122-2, fracción I LDA, se requiere querrela (artículo 123 LDA).

Cuando la infracción la comete un trabajador por instrucciones del empleador, se impone sanción tanto al infractor como al empleador (artículo 124 LDA), el cual puede ser sentenciado a una multa de hasta 300 millones de yenes.

## III. DERECHO DE PATENTES

### 1. *Objeto de la patente*

La Ley de Patentes protege el derecho de patente, que es un derecho exclusivo. Su objeto es la invención, la cual debe ser nueva, significar un avance y ser comercialmente utilizable para poder ser patentada. Aquí se plantea la

cuestión de si existe una invención y si ésta debe cumplir determinados requisitos para ser protegida por la patente.

## 2. *La invención*

### A. *Objeto*

El artículo 2, fracción I de la Ley japonesa de Patentes (LPat) contiene el concepto de invención, la cual consiste en una idea superior por la cual se crea una regla técnica conforme a la naturaleza.

La invención corresponde a un principio ya presente previamente en la naturaleza. El principio natural —ya sea una ley física, química o biológica— tiene que ser explotado por la invención. Las creaciones intelectuales, como la teoría económica o las reglas del deporte, no pueden ser objeto de una invención. Las fuerzas naturales no solamente deben ser aprovechadas en parte, sino que tienen que dominar toda la invención.

La invención se refiere al campo de la técnica, pero no es la técnica como tal, sino la idea técnica. En cuanto indicación para la acción técnica, una invención ofrece solamente una solución hecha cuando un especialista es capaz de ejecutarla conforme a las instrucciones del inventor, es decir, que puede repetirlas de manera indefinida con el mismo resultado. Un resultado técnico obtenido una única vez nunca puede ser objeto de una invención. Pero no es necesaria la repetición, sino solamente una cierta posibilidad de repetición.

La invención no implica un mero descubrimiento, sino una creación técnica. Cuando se descubre el uso novedoso de una cosa, como un producto químico, dicho descubrimiento puede ser patentado como invención.

El nivel de la invención es lo que determina la diferencia entre los objetos de la patente y del modelo de utilidad. De acuerdo con su objeto, existe la distinción entre la invención de producto y la de procedimiento. La primera se refiere a una cosa determinada que posee una particular característica técnica. Los programas de computadora están comprendidos en las invenciones de producto (artículo 2, fracción III, inciso 1 LPat). La invención de procedimiento se refiere a una determinada serie temporal de pasos a través de los cuales se logra el resultado técnico. Entre estas invenciones se encuentra las de procedimientos de trabajo (artículo 2, fracción III, inciso 2 LPat) y de fabricación (artículo 2, fracción III, inciso 3 LPat).

## B. *Requisitos*

Por lo que se refiere a la *novedad*, el artículo 29, fracción I, inciso 3 LPat define los casos en los que no existe tal novedad. De acuerdo con esa disposición, una invención se considera nueva cuando, antes de una determinada fecha, dicha invención no era conocida a través de una descripción escrita u oral, no había sido utilizada de manera pública o no se había hecho accesible al público de alguna otra manera, independientemente de si ello ocurre en el país o en el extranjero (concepto de novedad absoluta). La fecha es la del día previsto dentro del plazo del registro; en Japón, se trata por lo regular del día del registro en la Oficina de Patentes.

La invención puede ser tratada como nueva después de su publicación (artículo 30 LPat), con independencia de si dicha publicación se hizo de manera deliberada. En todo caso, el registro debe producirse en el plazo de seis meses contados a partir de la publicación. La fecha determinante es la del día de la publicación.

De acuerdo con el artículo 29, fracción I, incisos 1 a 3 LPat, la invención no sólo debe ser nueva, sino implicar un *avance*. La invención no puede ser patentada si, antes de una fecha determinada, un especialista medio en el campo técnico de que se trate posee los conocimientos técnicos para lograr fácilmente la invención (artículo 29, fracción I, incisos 1 a 3 LPat).

De acuerdo con el artículo 29, fracción I LPat, una invención tiene uso comercial si su objeto puede ser utilizado en cualquier campo comercial. De acuerdo con el tribunal, el tratamiento médico en relación con el cuerpo humano no forma parte de un campo comercial. Sin embargo, las técnicas médicas, como el cultivo de piel o la multiplicación celular para los implantes, son patentables.

De acuerdo con el artículo 32 LPat, una invención no puede ser patentada cuando sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; sería el caso, por ejemplo, de la máquina falsificadora de billetes de banco o de un aparato para la inhalación de opio.

## 3. *El inventor*

Se considera como inventor aquel que haya encontrado una solución para un problema técnico con medios técnicos, es decir, quien haya desarrollado la regla técnica. Cuando una invención es desarrollada conjuntamente por varias personas, de modo que cada una haya hecho una contribución intelectual esencial para lograr el resultado, se consideran como co-inventores.

No se considera como inventor a quien sólo haya inducido la invención, como por ejemplo, quien simplemente plantea una tarea o da una indicación, como sucede a menudo con el empleador o el jefe. Tampoco lo es el asistente, que es quien participa en la invención, pero sin una contribución intelectual esencial a la misma. Solamente las personas físicas pueden ser inventoras. Las personas morales únicamente pueden actuar a través de sus órganos.

Una vez concluida la invención, el inventor adquiere el derecho de patentarla. Si varias personas han obtenido una invención independientemente unas de las otras, obtendrá la patente quien haya registrado la patente primero en la Oficina de Patentes (artículo 39 LPat).

El derecho de patente es transferible (artículo 33, fracción I LPat), pues se trata de una especie de derecho patrimonial. Cuando el titular del derecho transfiere una parte de él, se requiere el consentimiento del cotitular (artículo 33, fracción III LPat). El titular puede también retirar la patente cuando la otra parte la haya registrado ilícitamente (artículo 74 LPat).

La mayoría de las invenciones son hechas por personas en relaciones de trabajo dependiente. Cuando un trabajador hace una invención en su empleo actual o anterior, se trata de una invención de servicio (artículo 35, fracción I LPat). Estas invenciones son las que se encuentra en una relación de causa-efecto con el servicio prestado. Tanto las invenciones de servicio como las invenciones libres otorgan el derecho de patente a la persona del trabajador que las haya desarrollado. Cuando la invención es patentada por el trabajador o por a quien se transfiere, el empleador adquiere un derecho simple de explotación a título gratuito.

El empleador no puede celebrar un contrato de transferencia con el trabajador antes de la creación de la invención (artículo 35, fracción II LPat). Las invenciones de servicio pueden transferirse no solamente a través de contratos particulares, sino también conforme al reglamento de trabajo. A través de los contratos de transferencia, el derecho de patente se otorga al empleador. Excepcionalmente puede éste especificar en el reglamento de trabajo que dicho derecho le corresponda desde el inicio (artículo 35, fracción III LPat).

Una vez que se ha transferido la invención de servicio al empleador, el trabajador tiene derecho a una compensación adecuada o a la satisfacción de otros intereses (artículo 35, fracción IV LPat). El tipo y el monto de la compensación se definen a través del contrato de transferencia que celebren el empleador y el trabajador. Cuando no se celebre dicho contrato, entonces el empleador tiene la obligación de determinar unilateralmente la

compensación o el interés y hacer los pagos correspondientes. Las cláusulas del acuerdo que celebren el empleador y el trabajador deben ser razonables (artículo 35, fracción V LPat). El derecho del inventor está limitado al derecho de sucesión de quien se haya manifestado en la denominación de la invención.

#### 4. Surgimiento de la patente

##### A. Procedimiento de registro y revisión preliminar

El procedimiento para el otorgamiento de una patente se inicia con la solicitud escrito ante la Oficina japonesa de Patentes. En la solicitud deben asentarse el nombre y el domicilio o lugar de trabajo de quien hace el registro, así como el nombre, domicilio o lugar de trabajo del inventor (artículo 36, fracción I LPat). En el formato prescrito de registro que se entregue debe contenerse la exposición de la solicitud, la pretensión, los dibujos necesarios y una síntesis (artículo 36, fracción II LPat).

En la parte positiva debe contenerse el nombre de la invención, la descripción simple de los dibujos y la descripción exhaustiva de la invención (artículo 36, fracción III LPat). La descripción de la invención debe ser clara y completa, de tal manera que un especialista pueda reproducirla (artículo 26, fracción IV, inciso 1 LPat). El solicitante debe presentar a la Oficina de Patentes una solicitud de investigación, a fin de que la Oficina de Patentes pueda tener noticia de las invenciones conocidas públicamente (artículo 36, fracción IV, inciso 2 LPat). Con base en ella, la Oficina de Patentes investiga el estado de la técnica que debe tomarse en cuenta para evaluar la patentabilidad de la invención registrada.

En la pretensión debe especificarse qué es lo que debe ser objeto de protección (artículo 36, fracción V LPat), lo que es de importancia decisiva, ya que el ámbito protector de la patente se determina por el contenido de la pretensión de una patente (artículo 70 LPat). La invención señalada en la pretensión debe estar comprendida en la descripción de la misma. La decisión temprana o tardía sobre el otorgamiento de la patente está fundamentada en la invención que se señala en la pretensión. Cuando se presenta una pretensión posterior de patente antes de la publicación del registro anterior, la cual no se encuentra en la parte de la pretensión, sino solamente en la descripción de la invención, no es posible patentar el registro solicitado (artículo 29-2 LPat).

En la parte de la pretensión pueden estar contenidas una o varias pretensiones de protección, en las cuales se indique que objeto susceptible de protección debe recibirla. Las invenciones deben estar relacionadas entre sí, esto es, debe haber unidad entre las pretensiones de protección (artículo 37 LPat). Cuando el registro comprende dos pretensiones de patente, se pueden separar en dos registros independientes, siempre que cada uno tenga unidad propia (artículo 44 LPat).

Al registro hay que agregar una síntesis, que tiene el propósito exclusivo de una manifestación técnica y que se publica al darse a conocer la solicitud de registro.

Cuando la solicitud no está redactada en lengua japonesa, el solicitante tiene que proveer una traducción japonesa en el plazo de 16 meses a partir de la presentación de la solicitud (artículo 36-2, fracción II LPat).

La Oficina de Patentes hace primeramente una revisión preliminar. La oficina respectiva determina, de oficio, la existencia de deficiencias evidentes de carácter formal o material. Cuando esto ocurre, se previene al solicitante para su corrección.

Una vez transcurridos 18 meses desde la presentación de la solicitud, se avisa en la Gaceta de Patentes sobre la posibilidad de consulta del expediente respectivo (artículo 64 LPat). Antes del transcurso de este plazo, el solicitante puede permitir que la Oficina de Patentes publique la solicitud (artículo 62-2 LPat). Luego de la publicación, el solicitante puede obligar a quien utilice su invención a omitir tal conducta si lo hace con fines comerciales y sin consentimiento del inventor (artículo 65 LPat). Una vez patentada la invención, el titular de la patente tiene derecho a una compensación.

### *B. Procedimiento de revisión y otorgamiento de la patente*

El procedimiento de revisión es realizado por los especialistas técnicos de la oficina correspondiente de la Oficina de Patentes. Aquí se examina si la solicitud cumple los requisitos conforme a los artículos 36 a 39 LPat y si el objeto de la pretensión es patentable conforme a los artículos 2, fracción I, 29, 29-2 y 32 LPat. Sin embargo, esta oficina sólo actúa a petición de parte. En el plazo de tres años a partir del registro, cualquier persona puede solicitar la revisión del mismo (artículo 48-3, fracción I LPat). Si nadie hace la solicitud, se revoca el registro.

Cuando la solicitud satisface los requisitos formales y materiales señalados, entonces la oficina de revisión acuerda el otorgamiento de la patente (artículo 51 LPat). La patente comienza su vigencia con el pago de los

derechos correspondientes hasta el plazo de tres años (artículo 66 LPat) y entonces se publica en la Gaceta de Patentes el otorgamiento de la patente.

Cuando no cumple con los requisitos, la solicitud se desecha (artículo 49 LPat). Antes del desechamiento, la oficina de revisión debe comunicarle al solicitante cuáles son los requisitos que el registro cumple de manera deficiente, dándole oportunidad de corregirlos (artículo 50 LPat). Si la corrección no logra subsanar las deficiencias, entonces la oficina determinará el desechamiento.

Contra la resolución de desechamiento puede el solicitante interponer recurso ante la oficina correspondiente de la Oficina de Patentes, la cual ejerce en esta materia funciones jurisdiccionales. Contra la resolución de esta oficina, el solicitante puede apelar al Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual. Contra la sentencia de este Tribunal procede todavía la revisión.

### C. *Procedimiento de impugnación*

El otorgamiento de la patente no es definitivo. Cualquier interesado puede interponer, dentro del plazo de seis meses después de la publicación en la Gaceta de Patentes, un recurso por escrito contra dicho acto (artículo 113 LPat), el cual debe estar fundamentado (artículo 118). Cuando la patente haya sido otorgada de manera indebida, existe la posibilidad, con fundamento en el recurso interpuesto oportunamente, a revisar el error respectivo.

Con fundamento en el recurso, la oficina de patentes resuelve si la patente se mantiene o se revoca (artículo 114, fracción II LPat). La revocación debe publicarse en la Gaceta de Patentes (artículo 120-6 LPat). En caso de revocación, se considera que la patente no produjo efectos desde el principio (artículo 114, fracción III LPat).

## 5. *Efectos de la patente*

### A. *Los derechos del titular de la patente*

El artículo 68 LPat determina el efecto de la patente, en el sentido de que solamente su titular está facultado para hacer uso comercial de la invención patentada y no los terceros. Pero los terceros pueden hacer uso de una invención patentada en el ámbito privado y para fines no lucrativos. El ámbito protector de la patente se determina por el contenido de la pretensión de la patente (artículo 70 LPat).

Las prohibiciones concretas de uso por terceros, conforme al artículo 2, fracción III LPat, dependen de si se trata de una patente de producto o de procedimiento. Cuando un producto es objeto de una patente, los terceros tienen prohibido, sin consentimiento del titular de la patente, fabricar el producto, utilizarlo, introducirlo en el comercio, importarlo o exportarlo u ofrecerlo en venta (artículo 2, fracción III, inciso 1 LPat). Cuando un procedimiento es objeto de la patente, entonces los terceros tienen prohibido utilizar dicho procedimiento (artículo 2, fracción III, inciso 2 LPat). Además, tampoco se les autoriza a utilizar, introducir en el comercio, importar o exportar, u ofrecer en venta, un producto fabricado directamente a través de un procedimiento que sea objeto de la patente (artículo 2, fracción III, inciso 3 LPat).

El artículo 2, fracción III, inciso 1 LPat prohíbe a los terceros la venta del producto. Pero la primera venta agota el derecho de patente. Una vez que el titular de la patente, o un tercero autorizado por él, ponen un producto patentado o el producto de un procedimiento patentado en circulación, queda agotado el derecho de patente respectivo. El adquirente del producto puede utilizarlo y aprovecharlo sin limitaciones. Este efecto se produce no solamente por la venta interna sino también en el exterior.

La reparación de un producto patentado implica en ocasiones una especie de fabricación, por lo que la reparación y recuperación de la parte principal patentada se considera como violación de la patente.

### B. *Violaciones y consecuencias jurídicas*

La patente es objeto de violación cuando alguien la utiliza comercialmente sin consentimiento de su titular. La existencia de la violación se determina conforme a las pretensiones de patente. En principio, el contenido de la pretensión de patente se interpreta de manera literal. Adicionalmente se consideran como violaciones:

- La modificación de una parte no principal de la pretensión.
- Pero los efectos son iguales.
- Y un especialista promedio en el campo respectivo puede determinar la diferencia fácilmente.

La ley prevé también las violaciones indirectas (artículo 101 LPat). Se trata de la violación de una patente que consiste en fabricar o introducir en el comercio productos para cuya fabricación o utilización se recurra a la patente (artículo 101, incisos 1 y 5 LPat). Ningún tercero puede fabricar o

introducir en el comercio los productos para cuya fabricación o utilización se utilice la invención cuando conozca la prohibición de uso (artículo 101, incisos 2 y 5 LPat).

Las consecuencias jurídicas de la violación de una patente corresponden frecuentemente a las de la violación de un derecho de autor. Cuando existe una violación directa o indirecta, el titular de la patente puede exigir al infractor la eliminación de la afectación (artículo 100 LPat). En caso de peligro de repetición, se le puede exigir al infractor la omisión.

La violación dolosa o culposa de la patente obliga a indemnizar a la víctima del daño (artículo 709 Ley Civil). Pero en el caso de la violación de patente existe la presunción de dolo o culpa por parte del infractor (artículo 103 LPat). Por lo que se refiere a la fijación del monto de los daños (artículo 104 LPat), es aplicable lo relativo al derecho de autor.

Quien viole el artículo 68 de la LPat será castigado con pena privativa de libertad hasta por diez años o con multa de hasta 10 millones de yenes (artículo 196 LPat). La tentativa no es punible. Cuando la violación se produzca por orden del empleador, éste será castigado con multa de hasta 300 millones de yenes (artículo 201 LPat).

### C. *Limitaciones al ámbito protector de la patente*

El alcance de la protección de la patente está sujeto a diversas limitaciones. Una invención patentada puede ser utilizada por terceros para fines de experimentación o evaluación en relación con la invención misma (artículo 69, fracción I LPat).

La patente no tiene efectos frente a quien, al momento del registro, ya haya utilizado la invención o haya hecho los arreglos respectivos en el país (artículo 69, fracción II LPat).

La patente está limitada también para la preparación directa e individual de medicamentos en las farmacias con base en una prescripción médica (artículo 69, fracción II LPat).

Cuando alguien esté utilizando comercialmente la invención o haga preparativos para su uso en Japón hasta el día del registro, podrá continuar dicho uso a título gratuito (artículo 79 LPat).

### D. *Transmisión de la patente*

La patente es heredable, en cuanto se considera como objeto del patrimonio y se transfiere conjuntamente con éste al o los herederos.

Por lo que se refiere a su transmisión contractual, el inventor puede utilizar su propia patente o transmitirla a terceros, a fin de obtener de ello una ventaja financiera. En el caso de que la patente sea transmitida sin limitaciones, el adquirente de la patente puede solicitar el registro de la transmisión en el rol de patentes. El adquirente está legitimado ante la Oficina de Patentes solamente hasta que sea registrado en el rol (artículo 98, fracción I, inciso 2 LPat).

En cuanto a las licencias, la ley prevé dos tipos de las mismas: la licencia exclusiva (artículo 77 LPat) y la licencia no exclusiva (artículo 78 LPat).

La licencia exclusiva confiere al licenciatarario el derecho único de explotación de la invención objeto de la licencia en relación con el objeto acordado y para el territorio acordado. Se trata de un derecho real de uso y confiere al licenciatarario el derecho de proceder contra cualquier violación del derecho protegido, no sólo contra terceros sino contra el titular mismo de la patente. A solicitud del titular de la patente o del licenciatarario, la Oficina de Patentes inscribirá la licencia exclusiva en el rol de patentes. Sin dicho registro no tendrá efectos la licencia exclusiva (artículo 98, fracción I, inciso 2 LPat).

La licencia no exclusiva confiere al licenciatarario el derecho a utilizar la invención al lado de otros usuarios. Se trata de un derecho personal de uso que solamente da lugar a derechos y obligaciones entre el titular de la patente y el licenciatarario. El licenciatarario no exclusivo no puede hacer valer un derecho de omisión contra el infractor de la patente como lo tiene el licenciatarario de un derecho de autor.

## 6. *Terminación de la patente*

El plazo máximo de protección de la patente es de 30 años a partir del registro (artículo 67, fracción I LPat). La patente puede ser prorrogada por un máximo de cinco años (artículo 67, fracción II LPat) y se extingue a más tardar al concluir este plazo. Cuando el titular de la patente no cuente con sucesores, la patente se extinguirá a la muerte de aquél (artículo 76 LPat) y la invención pasa al dominio público.

La patente se extingue también cuando no se cubran los derechos de su mantenimiento (artículo 112, fracción IV LPat). Cada patente requiere el pago de unos derechos anuales crecientes al tercer año y de manera anual después (artículo 107, fracción I LPat).

La patente puede ser revocada por la oficina de patentes con fundamento en determinadas causas y en virtud de la impugnación que se interponga en el plazo de seis meses a partir de la publicación (artículos 113, 114, fracción II LPat). La revocación deja insubsistentes los efectos de la patente desde el inicio (artículo 114, fracción III LPat).

La patente puede ser anulada no sólo en virtud del procedimiento de impugnación sino también por el de declaración de nulidad (artículo 123 LPat). El artículo 123, fracción I LPat prevé las causas de nulidad, las cuales coinciden en lo esencial con las causas de revocación, pero hay algunas que son particulares, como las relativas a la co-invencción. Quien tenga interés en la patente puede iniciar el procedimiento de anulación. Cuando el objeto de la patente no sea patentable, entonces la patente se ha otorgado indebidamente y si bien existe la posibilidad de corregir este defecto posteriormente, ello sólo ocurre mediante demanda ante la Oficina de Patentes. La declaración de nulidad deja insubsistentes los efectos de la patente desde el inicio (artículo 125 LPat).

Nadie, excepto la Oficina de Patentes, tiene facultad para declarar la nulidad de una patente, pero en un procedimiento contra la violación de una patente, el tribunal puede declarar la nulidad relativa (artículo 104-3 LPat), lo cual significa que la patente se declara nula solamente entre el demandante y el demandado.

#### IV. DERECHO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Este apartado explica la diferencia entre la patente y el modelo de utilidad. El objeto de un modelo de utilidad es una invención, lo que significa que hablamos del mismo concepto que tratándose de las patentes, pero por lo que toca al nivel de la invención, los requisitos para el modelo de utilidad son menores que para la patente (artículo 2, fracción I de la Ley de Modelos de Utilidad, LMU).

Son objeto de protección como modelos de utilidad las figuras, estructuras y combinaciones del producto (artículo 1 LMU). Las invenciones de materiales, como las sustancias químicas, no son susceptibles de esa protección. Las variedades vegetales y animales tampoco son susceptibles de protección. Los modelos de utilidad no implican la protección del procedimiento, es decir, no hay procedimientos en los modelos de utilidad.

##### 1. *Creación del modelo de utilidad*

El procedimiento para la obtener la protección de un modelo de utilidad se inicia con el registro por escrito ante la unidad correspondiente de la Oficina de Patentes.

El registro implica la entrega del formato respectivo, el cual, conforme al artículo 5 LMU, debe contener:

- La solicitud de registro del modelo de utilidad.
- La descripción del objeto del modelo de utilidad.
- Una o varias pretensiones de protección, en las cuales se indique cuáles son los objetos para los cuales se solicita protección.
- Los dibujos a los que se refieren las citadas pretensiones.

Además hay que cubrir los derechos de registro y del modelo de utilidad hasta el tercer año (artículo 32 LMU).

#### A. *Procedimiento de registro*

El modelo de utilidad implica una revisión limitada, la cual consiste en que la unidad respectiva de la Oficina de Patentes determine que

- El objeto de la solicitud es susceptible de protección a través del modelo de utilidad (artículo 6-2, inciso 1 LMU).
- No existen causas de exclusión (artículo 6-2, inciso 2 LMU).
- Las pretensiones son unitarias (artículo 6-2, inciso 3 LMU).
- Se cumplen los requisitos formales del registro (artículo 6-2, inciso 4 LMU).

Además de los requisitos formales se examina los llamados requisitos absolutos de protección. En relación con los requisitos relativo, a saber, novedad, avance y aplicación comercial, no se realiza ningún examen de fondo, el cual queda reservado al procedimiento de infracción o de extinción del modelo de utilidad.

Cuando la solicitud satisface los requisitos mencionados, entonces la Oficina de Patentes dispone su inclusión en el registro de modelos de utilidad (artículo 14 LMU). Esta inclusión da nacimiento al modelo de utilidad. Enseguida se produce la publicación en la Gaceta de Patentes, la cual únicamente tiene efectos declarativos. No existe un procedimiento de impugnación contra los modelos de utilidad. El plazo de protección es de diez años a partir del registro (artículo 15 LMU).

Al igual que la patente, el modelo de utilidad puede ser revocado conforme a un procedimiento de nulidad, pero a diferencia de aquella, cualquier tercero puede solicitar dicho procedimiento, y la nulidad será declarada cuando estén presentes las causales a que se refiere el artículo 37, fracción I LMU.

### B. *El modelo de utilidad en el procedimiento de infracción*

Solamente el titular del modelo de utilidad, y no los terceros, tiene la facultad de emplear el objeto del modelo de utilidad. Quien invada los derechos reservados exclusivamente a dicho titular, puede reclamar la omisión y, en caso de culpa, una indemnización.

Antes del proceso, el titular del modelo de utilidad tiene que hacer que la Oficina de Patentes examine los requisitos relativos de protección. A través de la hoja de evaluación el titular puede hacer una advertencia al infractor. Sin embargo, dicha hoja no garantiza al modelo de utilidad, porque la Oficina de Patentes no examina todos los requisitos relativos de protección. Así, es posible que el tribunal determine, por ejemplo, que el modelo de utilidad registrado no satisfacía el requisito de novedad, lo que implica que el titular del modelo de utilidad pierda el proceso.

### C. *Registro de patentes basadas en modelos de utilidad*

El inventor tiene la posibilidad de iniciar primero el registro de un modelo de utilidad y de convertirlo más adelante en registro de patente (artículo 46, fracción I LPat). En la realidad no hay suficiente tiempo para la conversión, porque la mayoría de los modelos de utilidad son registrados dentro de los seis meses siguientes a la solicitud. Por tanto, el titular del modelo de utilidad puede solicitar el registro de la patente con base en el modelo de utilidad (artículo 46-2 LPat). De este modo se conserva para la patente el derecho de prioridad solicitado para el modelo de utilidad, hasta por el plazo de tres años después del registro del modelo de utilidad.

## V. DERECHO DE LOS MODELOS ESTÉTICOS

Este apartado explica la diferencia entre la patente y los modelos estéticos. El objeto del modelo estético es el diseño de un producto o artículo. Conforme al artículo 2, fracción I de la Ley sobre Diseños (LD), el objeto consiste en la configuración estética, el patrón o el color del producto o su combinación. Los diseños son formas de presentación de un producto o de una parte del mismo, incluyendo la superficie gráfica o en pantalla que se requieran para la operación del producto.

Conforme al artículo 3, fracción I LD, el producto debe ser un objeto o artículo industrial. El diseño debe ser novedoso, lo cual significa que, hasta la fecha del registro, no se haya conocido públicamente uno idéntico

o similar (artículo 3, fracción I, incisos 1 a 3 LD). Un diseño es público cuando se hace accesible al público. La fecha determinante de la novedad es la fecha de la solicitud de registro. Una excepción al respecto es la que hace el artículo 4 de la LMU. El diseño puede ser considerado como nuevo en la solicitud antes del transcurso de seis meses después de que se haya hecho público.

El diseño requiere un cierto grado de creatividad (artículo 3, fracción II LD). El diseño no puede ser registrado como modelo estético si, antes de la fecha de solicitud, un técnico promedio en el campo respectivo pudo haber creado fácilmente el diseño hecho público.

Conforme al artículo 5 LD, los diseños no pueden ser registrados como modelos estéticos si son contrarios al orden público o las buenas costumbres (inciso 1), cuando pueda confundirse con el producto de un tercero (inciso 2) o cuando esté condicionado exclusivamente por su función técnica (inciso 3).

#### *Creación del modelo estético (diseño)*

El procedimiento para el registro de un modelo estético o diseño se inicia con la solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes del Japón. En la solicitud deben figurar el nombre, domicilio particular o laboral del solicitante, así como los nombres y domicilios particulares o laborales de los diseñadores (artículo 6, fracción I, incisos 1 y 2 LD). Adicionalmente, la solicitud debe contener los elementos del producto al cual se refiere el modelo estético que se desea registrar (artículo 6, fracción I, inciso 3 LD).

El dibujo del diseño o modelo estético consiste en su representación gráfica y puede consistir también en una fotografía, modelo o patrón (artículo 6, fracción II LD). Cuando la forma de un producto, como una tijera, pueda modificarse en cuanto a su función y ambas configuraciones sean registradas, el solicitante deberá especificar en la solicitud la explicación de la función (artículo 6, fracción IV LD).

La Oficina de Patentes examina no sólo los requisitos formales sino también los materiales de la solicitud, es decir, la novedad, creatividad y aplicación industrial.

El contenido de la solicitud no se hace público hasta el registro. Además, el titular del modelo estético o diseño puede mantener en secreto el contenido hasta tres años después del registro (artículo 14 LD). El plazo de protección es de veinte años a partir del registro (artículo 21 LD). El derecho comprende no sólo a los diseños idénticos sino también a los similares (artículo 23 LD).

No existe un procedimiento de impugnación contra el registro. Los procedimientos por reclamación y nulidad son iguales a los aplicables a las patentes; lo mismo sucede con el procedimiento por infracciones, pero en el caso del modelo estético o diseño, la acción debe demostrar dolo o culpa (artículo 40 LD).

## VI. DERECHO DE MARCAS

La marca confiere un derecho exclusivo y absoluto. La Ley de Marcas (LMarc) protege las marcas, ya sean individuales, colectivas o regional-colectivas (artículo 7-2 LMarc). Aquí se explica la diferencia entre las patentes y las marcas individuales.

### *Objeto del derecho de marcas*

Objeto de la marca es un signo. De acuerdo con el artículo 2, fracción I LMarc, pueden protegerse a través de una marca los signos que pueden ser distinguidos por los órganos humanos de los sentidos y ser utilizados de manera comercial en mercancías o servicios de una empresa, para distinguirlos de los de otra.

La ley menciona algunos ejemplos de signos susceptibles de protección a través de una marca, como letras, números, imágenes, símbolos, figuras tridimensionales, colores y combinaciones de colores, y signos auditivos. Esta enumeración no es exhaustiva; de acuerdo con un decreto ministerial pueden agregarse otros signos, como los hologramas, la ubicación de los signos, signos animados. Los signos de olor no son susceptibles de protección a través de marca. La forma del artículo o su empaque, los colores y combinaciones de colores, los signos auditivos, su ubicación y los signos animados pueden ser registrados como marcas, cuando el signo sea utilizado en los negocios y sean conocidos universalmente.

### *A. Funciones de la marca*

La marca tiene tres funciones: indicar el origen, la garantía y la publicidad. La función esencial de la marca es la de distinguir. Por ello, la identificación del origen es la función clásica de la marca.

La marca identifica a un producto conforme a determinadas características; puede ofrecer garantía de la posición alcanzada en el mercado, por

ejemplo, en relación con la capacidad crediticia, la calidad uniforme o mejorada (función de garantía), la imagen o el prestigio. Finalmente, la marca es un instrumento importante para la comunicación entre los participantes en el mercado, lo que se manifiesta particularmente en la función de publicidad que tiene para los compradores. La afectación de estas funciones puede constituir una infracción de la marca.

### B. *Obstáculos a la protección*

La protección de la marca se obtiene mediante su registro. La LMarc indica en sus artículos 3 y 4 los requisitos para el registro de una marca. El artículo 3 exige que la marca sea distinguible de manera absoluta, mientras que el artículo 4 dispone la susceptibilidad de distinción, enumerando las causales de exclusión de la protección.

De acuerdo con el artículo 3, fracción I LMarc, la marca puede registrarse para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Sin embargo, los incisos 1 a 6 excluyen del registro de marca aquellos productos o servicios que no puedan distinguirse de otros.

El inciso 1 se refiere a designaciones genéricas o de aquellos signos que sean de uso habitual en el comercio para caracterizar a productos o servicios de cierta especie.

De acuerdo con el inciso 3, no se registrará la marca que consista únicamente de indicaciones de origen geográfico, lugar de adquisición, calidad, materia prima, efecto, configuración, modo, tiempo u otras características de la fabricación o uso, de la cantidad o del valor. Los elementos gráficos y adornos sencillos no son suficientes para superar el requisito de distinguibilidad del inciso 3.

Además de las exclusiones anteriores, tampoco son registrables las denominaciones cuando a través de ellas el adquirente no sea capaz de distinguir los productos o servicios (inciso 6).

Los incisos 1 a 6 son aplicables a marcas únicas. Todos los signos pueden ser considerados como marcas si son idóneos para lograr una distinción abstracta. Tratándose de la denominación de características de los productos hay una necesidad de mantenerlas libres, en virtud del interés general que existe en la utilización libre de datos descriptivos.

Los obstáculos a la inscripción de datos descriptivos y usuales no susceptibles de distinción, conforme a los incisos 3 a 5, pueden ser superados cuando se generalizan en el tráfico jurídico. El registro de los signos mencionados es lícito cuando se generalizan en los círculos comerciales respectivos,

como consecuencia de su utilización para mercancías y servicios, siendo distinguibles por los adquirentes.

El artículo 4 LMarc determina las causales excluyentes de protección. Cuando un registro no cae en los supuestos del artículo 3, incisos 1 a 4, puede estar excluido conforme a la fracción I del artículo 4 LMarc. Las causales están definidas en función del interés público y del privado.

De acuerdo con los incisos 1 a 6, no pueden registrarse los signos (símbolos) soberanos. Por ejemplo, las banderas nacionales del país y del extranjero (inciso 1), los escudos de armas y los de los miembros del Convenio de París (inciso 2), los símbolos de las organizaciones intergubernamentales (inciso 3), la Cruz Roja (inciso 4), los símbolos oficiales de evaluación y garantía (inciso 6), los símbolos conocidos de comunidades locales (inciso 6). Cuando el signo es igual o similar al premio otorgado en una exhibición local o internacional, no es registrable (inciso 9). Conforme al inciso 16, están excluidos del registro aquellos signos susceptibles de engañar al público sobre el tipo y las características, así como el origen geográfico, de los bienes y servicios.

Cuando la denominación solamente caracteriza las características o el empaque de las mercancías, no es registrable (inciso 18). Las marcas tampoco se registran si son contrarias al orden público o las buenas costumbres (inciso 7).

De acuerdo con el inciso 8, no son registrables las denominaciones que son imagen o imitación de otra, incluyendo la razón social, los nombres artísticos o literarios, o sus abreviaturas conocidas. La excepción depende del consentimiento de otro.

El inciso 17 prohíbe que se registre otro nombre que el determinado como origen de los vinos y licores. También está excluida del registro una marca que sea idéntica o semejante a otra marca conocida y utilizada para caracterizar a mercancías o servicios similares (inciso 10). Conocimiento de la marca significa que sea conocida en el comercio a nivel de prefectura.

Una marca no es registrable cuando sea idéntica o similar a una marca registrada y que se emplee para bienes o servicios idénticos o similares (inciso 11).

Conforme al inciso 15, está excluida la marca que ofrezca el riesgo de confusión al público. Por tales ha interpretado el Tribunal los siguientes:

- Identidad o semejanza de la nueva marca con una más antigua.
- Falta de semejanza de los bienes y servicios de la nueva marca con los de la marca más antigua.
- La marca más antigua es conocida nacionalmente.
- La utilización de la marca más reciente podría perjudicar la capacidad de distinción o el valor de la marca conocida, sin causa de justificación y de manera ilícita.

Conforme al inciso 19, una marca que no corresponda a las señaladas hasta el inciso 18, no es registrable cuando sea idéntica o semejante a una marca conocida nacional o internacionalmente y que sea utilizada para un fin ilícito. La marca ha sido registrada de mala fe. Se trata especialmente de aquellos registros que deben ser calificados como abusivos del derecho o contrarios a la moral.

### *C. Surgimiento del derecho de marca*

El procedimiento se inicia con el aviso por escrito de la marca, el cual debe presentarse por escrito en el formulario prescrito por la Oficina de Patentes. Para tal fin se requiere señalar el nombre y el domicilio o lugar de trabajo del solicitante, una reproducción de la marca y un índice de los bienes o servicios respecto de los cuales se solicita el registro (artículo 5, fracción I LMarc). Una vez presentada la solicitud, la Oficina de Patentes debe hacerla pública tan pronto sea posible (artículo 12-2 LMarc).

La oficina respectiva revisa no solamente el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, sino también los obstáculos a la protección arriba mencionados. Si el evaluador no encuentra motivo de objeción conforme a dichos criterios, se resuelve entonces incorporar la marca en el registro a cargo de la Oficina de Patentes. El registro se publica en la Gaceta de Marcas de la Oficina, con lo cual surge la protección de la marca. El plazo de protección es de diez años y puede renovarse (artículo 19 LMarc).

Cualquiera puede iniciar el procedimiento de impugnación en el plazo de dos meses después de la publicación en la Gaceta (artículo 43-2). Los procedimientos de reclamación y de nulidad contra una marca son iguales a los relativos a una patente. Hay revocación de la marca, la cual puede ser invocada cuando una marca no sea utilizada comercialmente en Japón durante más de tres años (artículo 50 LMarc), cuando el titular o el licenciataria utilicen dolosamente una marca susceptible de confusión (artículos 51, 53 LMarc), cuando la marca se utiliza parcialmente o se licencia con fines ilícitos una marca idéntica o similar (artículo 52-2). Cuando una marca extranjera sea registrada sin justificación por el representante, el titular de la marca en el extranjero puede solicitar la revocación (artículo 53-2 LMarc).

La ley otorga protección absoluta de la marca cuando se trata de designaciones idénticas o de bienes o servicios idénticos (artículo 25 LMarc). También hay protección para signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares (artículo 37, inciso 1 LMarc). La marca goza también de protección contra lo que favorezca o implique preparación de una infracción (artículo 37, incisos 2 a 8 LMarc).

Las marcas no tienen efecto respecto de la imagen o el nombre propio, los nombres genéricos o signos usuales, la denominación simple de bienes o servicios (artículo 26, fracción I LMarc). Tampoco tiene efectos la marca que no es utilizada como tal (artículo 26, fracción I, inciso 6 LMarc). Cuando se esté utilizando en Japón al día de la solicitud una marca conocida idéntica o similar, el titular conocido del signo puede seguir utilizándolo (artículo 32 LMarc).

## VII. LEY CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

La Ley contra la Competencia Desleal no otorga derechos, sino que asegura los intereses de las empresas. El empresario cuyo interés económico se vea afectado puede exigir la omisión (artículo 3 LCompD) o indemnización (artículo LCompD).

La Ley determina los supuestos de competencia desleal (artículo 2, fracción I LCompD), la cual es exhaustiva:

- La utilización de un signo idéntico o similar al de otra empresa, como el nombre, las marcas, los signos, el empaque de la mercancía, etcétera, con el riesgo de confusión (inciso 1).
- El uso de un signo notoriamente idéntico o similar de otra empresa (inciso 2).
- La imitación de la configuración de una mercancía de otra empresa en el plazo de tres años a partir de su venta en Japón (inciso 3).
- El robo, uso o difusión de un secreto comercial (incisos 4 a 10).
- La distribución en el comercio de un aparato o programa que cuente con protecciones para copia o utilización que hayan sido deshabilitados (incisos 11 y 12).
- La obtención, mantenimiento o utilización, con fines ilícitos, de un dominio cuyo nombre sea igual al de otra empresa (inciso 13).
- El uso de un signo que genere confusión sobre el origen, la calidad, el contenido, el procedimiento de fabricación, el uso o la cantidad de bienes o servicios (inciso 14).
- La difamación o la publicidad fraudulenta contra una empresa competidora (inciso 15).
- La utilización del representante de las marcas extranjeras (inciso 16).