

Protecció de l'empresari, els seus signes distintius i creacions

Enric Enrich Muls
Valeria Enrich Schröder
David Moreno Espejo

PID_00239418

Temps de lectura i comprensió: **4 hores**



Índex

Introducció	5
Objectius	7
1. Propietat industrial: marques	9
1.1. Naixement del dret de marca	10
1.2. Drets que confereix el títol de marca	11
1.3. Durada del dret de marca	12
1.4. Cessió o llicència del dret de marca	12
1.5. Cancel·lació del dret de marca	12
1.6. Accions per infracció del dret de marca	13
2. Propietat industrial: patents	14
2.1. Procediment per a la concessió d'una patent	15
2.2. Durada del dret de patent	16
2.3. Efectes de la patent	17
2.4. Models d'utilitat	17
3. Propietat industrial: dissenys	19
3.1. Concepte de disseny industrial	19
3.2. Requisits per a la protecció	20
3.3. Titularitat	21
3.4. Doble sistema de protecció	22
3.5. Durada de la protecció del disseny	22
4. Noms de domini	24
4.1. Tipus de noms de domini i regles per a atorgar-los	25
4.2. La solució de controvèrsies en matèria de noms de domini	26
4.3. Regulació espanyola de l'assignació dels noms de domini	31
5. Drets d'autor i propietat intel·lectual	34
5.1. La normativa sobre propietat intel·lectual	35
5.1.1. Els drets d'autor	35
5.1.2. Els "altres" drets de propietat intel·lectual	41
5.1.3. El Registre de la Propietat Intel·lectual i els símbols	42
5.1.4. Les societats de gestió col·lectiva	42
5.1.5. Accions i procediments per a la protecció dels drets d'autor	43
Resum	44

Activitats.....	45
Exercicis d'autoavaluació.....	45
Solucionari.....	47
Glossari.....	48
Bibliografia.....	49

Introducció

En aquest mòdul estudiarem les eines jurídiques de què disposa l'empresari per a distingir la seva empresa i productes dels d'altres empresaris que concorren en el mercat (per mitjà de marques, signes distintius i noms de domini), i també per a protegir els actius que crea i desenvolupa, siguin invencions amb aplicació industrial (patents) o obres creatives de tipus intel·lectual (propietat intel·lectual).

En el món anglosaxó, aquest grup de normes es denomina *intellectual property*, i inclou el que en termes jurídics espanyols considerem propietat industrial (marques i patents) i propietat intel·lectual (drets d'autor i drets connexos). Malgrat que tots aquests drets tenen el denominador comú que es tracta de drets intel·lectuals, la distinció que fa la doctrina espanyola és correcta i ha estat acceptada d'aquesta manera per la doctrina i la legislació. La diferència entre els tres tipus és que en la propietat intel·lectual es protegeix l'**originalitat**, en la propietat industrial (patents) la **novetat** i en les marques la **distintivitat**; tot això per a concedir al seu titular un monopoli que li ha de permetre d'impedir que els tercers no afecten aquests actius creats per ell.

Dins l'apartat "La propietat industrial: marques" analitzarem la normativa reguladora de les **marques**, que a Espanya està inclosa dins la Llei de marques (Llei 17/2001, de 7 de desembre), com a dret per a distingir els productes o serveis de l'empresari en el mercat.

Igualment farem menció del dret de **patents**, destinat a protegir les invencions noves que tenen aplicació industrial i dels **dissenys industrials**.

Amb la implantació de les tecnologies de la informació i el desenvolupament d'Internet, ha aparegut una nova categoria de signe distintiu de l'empresari: el **nom de domini**. Per això, junt amb les marques, explicarem la naturalesa jurídica dels noms de domini, les regles per a atorgar-los i les disputes sobre l'adjudicació abusiva.

Les indústries culturals s'han desenvolupat immensament en els últims anys, també potenciades per la tecnologia digital i la convergència de les telecomunicacions de banda ampla. Per això, és molt convenient prestar un especial èmfasi a la seva regulació. En l'apartat "Drets d'autor i propietat intel·lectual" tractarem de les diferents categories que s'inclouen en el concepte de **propietat intel·lectual**; a saber, els drets d'autor, i els drets veïns, drets connexos o altres drets de propietat intel·lectual (dels artistes, els productors de fonogrames, productors de gravacions audiovisuals, i entitats de radiodifusió).

No cal perdre de vista la interrelació d'aquest mòdul amb el referent a la competència deslleial: "Competència deslleial i publicitat". Moltes actituds infractores de drets de propietat industrial o intel·lectual comporten al mateix temps una acció de competència deslleial, per la qual cosa la protecció de l'empresari que pateix aquests atacs per part de tercers no legitimats s'ha de tenir en compte tenint en compte tots dos grups de normes.

Aquest mòdul permetrà a l'estudiant que es familiaritzi amb el conjunt de normes que cal tenir present per a protegir en el mercat aquests actius intel·lectuals i immaterials de l'empresari.

El coneixement i l'estudi de tota aquesta normativa, combinada amb la de competència deslleial, ha de proporcionar a l'estudiant una visió completa de les regles que regulen la protecció d'aquestes creacions immaterials.

Objectius

L'objectiu principal del mòdul és la introducció de l'estudiant en aquest conjunt de normes que regula i protegeix els elements distintius de l'empresari i les seves creacions o invencions.

Aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics que s'indiquen a continuació:

- 1.** Comprendre les regles que regulen a escala nacional el dret de marques i conèixer els requisits bàsics per a la concessió d'una marca i els drets que implica.
- 2.** Analitzar la normativa reguladora de les patents, comprendre com s'obté una patent i quins drets confereix al seu titular.
- 3.** Comprendre les regles bàsiques del règim de protecció dels dissenys industrials.
- 4.** Conèixer la regulació internacional i nacional dels noms de domini i el procediment de resolució de les eventuais disputes que poguessin tenir els interessats.
- 5.** Comprendre les diferents categories englobades en el terme de la propietat intel·lectual, els drets dels autors i artistes, la seva protecció i formes de cessió, i també conèixer succintament les diferents entitats de gestió col·lectiva de drets.

1. Propietat industrial: marques

S'entén per **marca** “tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres” (art. 4 de la Llei de marques [LM]).

La marca, una vegada inscrita, confereix al seu titular uns drets exclusius d'oposar-se a accions de tercers que puguin entrar en conflicte amb el seu dret, que detallarem més avall. La regla general d'aquesta normativa és que qualsevol empresari pugui escollir qualsevol signe per identificar i distingir els productes o serveis que vulgui introduir al mercat, sempre que no hi hagi un tercer que hagués escollit aquest mateix signe (o un que s'hi assembli que pugui crear confusió en el consumidor) anteriorment. És a dir, ens trobem davant la característica de la distintivitat (similar a la novetat en dret de patents, o a l'originalitat en dret de la propietat intel·lectual).

Es poden registrar com a marques qualsevol signe del tipus següent:

- **denominatiu:** un terme o vocable, paraules, lletres, xifres
- **gràfic:** un dibuix, disseny, figura, símbol, logotip
- **mixt:** combinació dels dos anteriors
- **formes tridimensionals:** per exemple, un envàs
- **sons:** sempre que siguin susceptibles de representació gràfica



Exemple de marca. Combinació de denominativa, gràfica i sonora (tots sabeu com sona, veritat?).

Aquests signes han de servir per a distingir els productes o serveis d'altres d'**idèntics** o **similars**.

Cal mencionar que els drets de marques són territorials (igual que el de patents i el d'autor, i a diferència dels noms de domini que tenen vigència internacional o mundial); és a dir, que els drets que concedeix el sistema jurídic, l'àmbit de protecció que concedeix la llei, té efectes en cada país, sota una sola llei (sens perjudici que hi hagi marques comunitàries o internacionals, el contingut de les quals explicarem més endavant).

A Espanya les marques estan regulades per la Llei 17/2001, de 7 de desembre de 2001, que adequa la normativa de marques a la directiva comunitària (89/104/CEE, de 21 de desembre de 1988), la regulació sobre les marques comunitàries (Reglament del Consell 40/94) i els tractats internacionals. Igualment la llei de marques té com a objectiu agilitzar els procediments judicials i adaptar-los a la societat d'informació.

La marca de la UE

Vegeu el Reglament (CE) 207/2009, de 26 de febrer, sobre marca comunitària, modificat pel Reglament (UE) 2424/2015. Amb l'entrada en vigor del Reglament UE 2424/2015, que modifica el Reglament 207/2009, l'Oficina per a l'Harmonització del Mercat Interior va passar a denominar-se Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), i la marca comunitària passà a dir-se marca de la Unió Europea.

La llei elimina els rètols d'establiment com a signe distintiu, introdueix el reconeixement de les marques sonores, introdueix l'arbitratge en cas de disputes, i reconeix determinats drets a les marques notòries no registrades.

1.1. Naixement del dret de marca

Per a obtenir els beneficis que confereix la Llei de marques cal que estigui registrada, procediment que comença amb una sol·licitud de registre davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), que s'acompanyarà, juntament amb la identificació del sol·licitant, amb una descripció de la marca i la llista de productes i serveis que s'inclouen dins la categoria de marca corresponent.

L'article 5 de la LM estableix unes prohibicions de registre absolutes perquè no són distintives. L'article 6 estableix les prohibicions relatives; això és, que el seu ús està prohibit llevat que s'obtingui una autorització.

L'ús d'un nom geogràfic com a marca, encara que sigui acompanyat amb un altre terme, està absolutament prohibit, sens perjudici del dret a indicar en l'etiqueta del producte el lloc d'origen i fabricació.

En la sol·licitud de registre de marca s'ha d'aportar una reproducció i una descripció del signe amb els seus elements, i també una llista de productes i serveis als quals s'aplicarà la marca que es pretén registrar d'acord amb la **nomenclatura internacional**.

Les marques es registren en relació amb productes i serveis, i per a una o diverses de les **quaranta-cinc classes** diferents que han estat creades internacionalment per a facilitar aquestes tasques. Cada classe comprèn una pluralitat de productes o serveis relacionats entre si. Una sol·licitud de marca pot comprendre tantes classes com vulgui el sol·licitant, que ha d'abonar una taxa de sol·licitud per cada classe sol·licitada.

La marca confereix una protecció exclusivament per al territori per al qual es concedeix (**marca nacional**). En conseqüència, es pot obtenir una protecció nacional, sol·licitant-la directament en el país o països en què es busqui la protecció. Però també hi ha la **marca internacional**, regulada per l'**Arranjament de Madrid**: segons el seu Protocol, es pot obtenir protecció en més d'un país (fins a seixanta-quatre) dipositant una única sol·licitud en l'OEPM, que la

Web recomanada

La Llei de marques, la Llei de patents i qualsevol altra informació referent a la propietat industrial, es poden veure en el lloc web (*website*) de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, organisme administratiu encarregat de la propietat industrial a Espanya. L'adreça és la següent: <http://www.oepm.es>.

OEPM

L'OEPM determina si la sol·licitud compleix els requisits formals notifica –si escau– notifica els defectes que s'hi puguin trobar i obre un període pel qual qualsevol part interessada que es consideri perjudicada es pot oposar al registre. El resultat final, sigui la concessió o denegació del títol de marca, es publica en el *Butlletí Oficial de la Propietat Industrial* (BOPI).

traslladarà a l'Oficina Internacional d'OMPI (Ginebra). El registre té els mateixos efectes que si la sol·licitud hagués estat presentada en cada un dels països designats. D'altra banda, cada país pot concedir o denegar la protecció.

En l'àmbit de la Unió Europea hi ha la **marca de la Unió Europea**, que estableix la possibilitat d'obtenir protecció en la totalitat dels països comunitaris mitjançant una única sol·licitud, que es podrà presentar a elecció del sol·licitant davant l'OEPM o l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO¹) d'Alacant.

L'article 8 de la Llei de marques regula per primera vegada a Espanya la **marca notòria no registrada**, i estableix que l'usuari d'una marca de producte o servei no registrada i notòria es podrà oposar al registre d'una marca per un tercer acreditant que la seva és distintiva i que la marca que és pretén registrar crea confusió en comparar-se amb l'altra.

1.2. Drets que confereix el títol de marca

El registre de la marca confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic (art. 34 LM), i el titular podrà prohibir als tercers, sense el seu consentiment, el següent:

- 1) La utilització en el mercat de qualsevol signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca estigui registrada.
- 2) La utilització en el mercat de qualsevol signe que, perquè és idèntic o semblant a la marca i als productes o serveis, impliqui un risc de confusió del públic; aquest risc inclou el risc d'associació entre el signe i la marca.
- 3) La utilització en el mercat de qualsevol signe idèntic o semblant per a productes o serveis que no siguin similars a aquells per als quals estigui registrada la marca, quan aquesta sigui notòria o de renom a Espanya i amb la utilització del signe feta sense causa justa es pugui indicar una connexió entre aquests béns o serveis i el titular de la marca o, en general, quan aquest ús pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscabament del caràcter distintiu o de la notorietat o renom d'aquesta marca registrada.

El titular podrà prohibir el que segueix als tercers que no disposen del dret de marca:

- 1) Posar el signe en els productes o en la seva presentació.
- 2) Oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquestes finalitats o oferir o prestar serveis amb el signe.
- 3) Importar o exportar els productes amb el signe.

⁽¹⁾L'EUIPO és l'agència europea responsable del registre de marques, dibuixos i models vàlids a tots els estats de la UE.



Exemple de marca tridimensional. Pot de ColaCao.

- 4) Utilitzar el signe en els documents mercantils i la publicitat.
- 5) Usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini.
- 6) Posar el signe en embolcalls, embalatges, etiquetes o altres mitjans d'identificació o ornamentació del producte o servei, elaborar-los o prestar-los, o fabricar, confeccionar, oferir, comercialitzar, importar, exportar o emmagatzemar qualsevol d'aquests mitjans incorporant el signe, si hi ha la possibilitat que aquests mitjans puguin ser utilitzats per a fer algun acte que, conforme a les lletres anteriors, estaria prohibit.

Així mateix, el titular d'una marca registrada podrà impedir que els comerciants o distribuïdors la supimeixin sense el seu consentiment exprés, si bé no podrà impedir que afegeixin per separat marques o signes distintius propis, sempre que això no menystingui la distintivitat de la marca principal.

1.3. Durada del dret de marca

Els drets de marca duren per un termini de **deu anys** des de la data de presentació de la sol·licitud, i es poden renovar per períodes addicionals de deu anys, indefinidament, mitjançant el pagament de les taxes corresponents.

La marca ha de ser **efectivament utilitzada** a Espanya per als productes o serveis per als quals ha estat registrada. L'ús ha de tenir lloc en un termini de cinc anys des que s'ha registrat; en cas contrari, llevat que estigui justificat, la marca caduca (art. 39 LM).

1.4. Cessió o llicència del dret de marca

Una marca, i també una sol·licitud de registre de marca, es pot cedir per tots els mitjans reconeguts en dret. Igualment es pot donar llicència en tot o en part dels productes o serveis registrats i per a tot o part del territori en el qual té efectes, de manera exclusiva o no exclusiva.

1.5. Cancel·lació del dret de marca

Es pot produir per les circumstàncies següents:

- 1) Extinció del terme perquè no ha estat renovada.
- 2) Per falta de pagament de les taxes.
- 3) Per renúncia per escrit del titular.
- 4) Per falta d'ús, llevat que estigui justificat.
- 5) Si la marca es converteix en genèric.
- 6) Si confon el consumidor.

7) Si arran d'una transferència el titular no compleix amb els requisits de l'article 3 de la LM.

1.6. Accions per infracció del dret de marca

El titular d'una marca que consideri que els seus drets han estat violats pot interposar una acció judicial dins el termini de cinc anys des de la data en què es produeixi la infracció per a sol·licitar el següent:

- 1) El cessament de la violació del seu dret.
- 2) Una indemnització pels danys causats.
- 3) L'adopció de les mesures necessàries per a prevenir violacions ulteriors, incloent-hi la retirada del mercat de productes, etiquetes o anuncis que violen el seu dret.
- 4) La destrucció dels productes amb la marca infractora o la seva cessió amb finalitat humanitària.
- 5) La publicació de la sentència condemnatòria.

A més, el titular de la marca també disposa d'accions davant la jurisdicció penal, i també de les accions per competència deslleial en virtut de la llei de competència deslleial explicada en el mòdul "Competència deslleial i publicitat".

Els danys i perjudicis que pot reclamar el titular davant l'infractor inclouen no solament la pèrdua experimentada sinó el lucre cessant o pèrdua de beneficis que el titular ha patit.

2. Propietat industrial: patents

Així com les marques protegeixen els signes distintius de l'empresari en el mercat, les patents protegeixen la seva tasca inventiva, el desenvolupament dels productes o els procediments que han estat creats per ell, i que li donaran un monopoli i una protecció enfront dels tercers que es pretenguin beneficiar d'aquest esforç.

L'empresari que desenvolupa un invent pot optar per dues alternatives: mantenir-lo en secret (si això és possible tècnicament) i cedir-lo a tercers en forma de saber fer o *know how*, o bé donar-lo a conèixer amb tot detall i obtenir un títol jurídic, la patent, que li permetrà de ser l'únic que pot explotar aquesta invenció industrialment durant un termini determinat, vint anys. L'elecció entre aquestes dues alternatives no és fàcil de resumir *a priori*, però dependrà en cada cas del tipus d'invent de què es tracti.

Les patents estan regulades a Espanya mitjançant la Llei de 20 de març de 1986 (Llei de patents [LP]), que està harmonitzada amb les disposicions de la llei europea i que inclou els tipus de propietat industrial següents:

- 1) Patents
- 2) Models d'utilitat

La LP (art. 4) estableix que són patentables les invencions **noves** (quan no estan compreses en l'estat de la tècnica) que impliquin **activitat inventiva** (si aquella no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera evident per a un expert en la matèria) i siguin susceptibles d'**aplicació industrial** (quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol classe d'indústria, inclosa l'agrícola), fins i tot quan tinguin per objecte un producte que estigui compost o que contingui matèria biològica, o un procediment mitjançant el qual es produeixi, transformi o utilitzi matèria biològica.

Així mateix, la llei indica que no es consideraran invencions (art. 5):

- 1) Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
- 2) Les obres literàries, artístiques o qualsevol altra creació estètica, i també les obres científiques.
- 3) Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats economicocomercials, i també els programes d'ordinadors.
- 4) Les maneres de presentar informacions.

2.1. Procediment per a la concessió d'una patent

La sol·licitud per a obtenir una patent s'ha de presentar davant l'OEPM incloent-hi una descripció de la invenció i els documents tècnics habituals.

L'Oficina de Patents i Marques examina d'ofici la sol·licitud i, si troba cap defecte formal o l'objecte de la sol·licitud no és patentable, suspèn el procediment perquè l'interessat pugui esmenar els defectes reparables.

Malgrat que les patents no estan definides en la LP, els articles del 4 al 9 especifiquen els requisits de patentabilitat següents:

- a) Novetat
- b) Activitat inventiva
- c) Aplicació industrial o agrícola

A més, es requereix el compliment de requisits negatius, indicats en l'article 4.2 de la Llei de patents, que exclou la patentabilitat de la teoria científica, plans o mètodes per a activitats economicocomercials, programes d'ordinador o mètodes quirúrgics o terapèutics per a tractar el cos humà.

D'altra banda, la innovació no pot ser contrària a l'ordre públic i bons costums ni recaure sobre productes animals o vegetals.

Cal tenir en compte que hi ha dos procediments de concessió de patent:

- 1) Procediment general de concessió.
- 2) Procediment de concessió amb examen previ.

1) Un cop presentada la sol·licitud de patent i en els quinze mesos des de la data de presentació (o de la prioritat), el sol·licitant ha de demanar a l'OEPM la realització de l'Informe sobre l'estat de la tècnica (IET). Si el sol·licitant no aconsegueix aquesta prescripció, la seva sol·licitud es tindrà per retirada.

L'IET mencionarà els elements de l'estat de la tècnica que es puguin prendre en consideració per a apreciar la novetat i activitat inventiva de la invenció objecte de la sol·licitud. Qualsevol persona podrà fer observacions raonades i documentades a l'IET.

Havent transcorregut divuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud (o de la prioritat), superat l'examen d'ofici i feta pel sol·licitant la petició de l'IET, l'OEPM posarà la patent a disposició del públic mitjançant la publicació en el BOPI. També es publicarà un fullet que contindrà la descripció, les reivindicacions i els dibuixos o altres elements.

La patent sol·licitada i tramitada amb el procediment general es concedirà amb independència del contingut de l'IET i de les observacions formulades per tercers.

La concessió de la patent s'atorga sens perjudici dels drets que poguessin tenir tercers sobre l'objecte de la patent i sense garantia de l'estat quant a la validesa i a la utilitat de l'objecte de la patent.

2) En alguns supòsits en què resulti aplicable, el procediment de concessió serà el mateix que l'establert amb caràcter general en l'apartat anterior fins que es formuli la petició d'examen previ.

Un cop publicat l'IET i en els sis mesos des de la data de publicació de l'IET al BOPI, el sol·licitant podrà demanar (amb la liquidació prèvia de les taxes oficials) que es procedeixi a examinar la suficiència de la descripció, la novetat i l'activitat inventiva de l'objecte de la sol·licitud de la patent.

Durant els dos mesos des de la publicació de la petició d'examen previ, qualsevol interessat podrà presentar oposició a la concessió de la patent al·legant la manca de qualsevol dels requisits exigits per a la concessió. En aquest cas, el sol·licitant podrà reparar els defectes formals, modificar les reivindicacions i formular les al·legacions que consideri pertinents. Posteriorment, l'OEPM resoldrà el que estimi oportú en relació amb la denegació o concessió total o parcial de la patent.

Si no hi ha hagut oposicions i l'examen és favorable, l'OEPM concedirà la patent sol·licitada.

En el procediment de concessió, es dóna un dret especial de prioritat en relació amb els invents independentment de la data de sol·licitud, però per a obtenir la protecció de patents no cal ser el primer que va crear l'invent sinó el primer que en va crear la protecció.

2.2. Durada del dret de patent

A diferència dels drets d'autor, que tenen una llarga duració (setanta anys després de la mort del creador), o les marques, que poden ser renovades indefinidament, les patents tenen una duració limitada, perquè d'altra manera, representaria una trava al desenvolupament de la tècnica, una cosa de què s'ha de beneficiar la societat en conjunt. La patent dura **vint anys**, improrrogables i comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud, i produeix els seus efectes des del dia en què es publica la menció que ha estat concedida.

2.3. Efectes de la patent

El títol VI de la LP recull els efectes de la patent. La patent confereix al seu titular el dret a impedir el següent a qualsevol tercer que no tingui el seu consentiment:

- 1) La fabricació, l'oferiment, la introducció en el comerç, la utilització o la importació o possessió d'un producte objecte de la patent per a alguna de les finalitats mencionades.
- 2) La utilització d'un procediment objecte de la patent o l'oferiment d'aquesta utilització, quan el tercer sap o les circumstàncies fan evident que la utilització del procediment està prohibida sense el consentiment del titular de la patent.
- 3) L'oferiment, la introducció en el comerç o la utilització del producte directament obtingut pel procediment objecte de la patent o la importació o possessió d'aquest producte per a alguna de les finalitats mencionades.

El titular el dret de patent del qual sigui lesionat podrà sol·licitar:

- 1) La cessació dels actes que violen el seu dret.
- 2) La indemnització dels danys i perjudicis patits.
- 3) L'embargament dels objectes produïts o importats amb violació del seu dret i dels mitjans exclusivament destinats a aquesta producció o a la realització del procediment patentat.
- 4) L'atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats.
- 5) L'adopció de les mesures necessàries per a evitar que prossegueixi la violació de la patent.
- 6) La publicació de la sentència condemnatòria de l'infractor de la patent, a costa del condemnat.

2.4. Models d'utilitat

Un model d'utilitat és una invenció (o *quasiinvenció*) que, essent nova i implicant una activitat inventiva, consisteix a donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de la qual resulta algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació.

La LP (art. 143) indica que en particular es poden protegir com a model d'utilitat els utensilis, instruments, eines, aparells dispositius o parts dels models d'utilitat. En l'examen de l'estat de la tècnica no es busca una novetat mundial sinó tan sols espanyola. I a diferència de les patents, els models d'utilitat duren deu anys, i donen al seu titular els mateixos drets que atorga una patent.

Sense assolir els alts nivells tècnics de les patents, els models d'utilitat no deixen de ser aportacions tècniques al sector d'utilitat.

Aportacions tècniques

Un cendrer que té un ressort per a fer desaparèixer el cigarret, o una taula de billar transformable en taula de menjar mitjançant un sistema enginyós, són exemples de les aportacions tècniques dels models d'utilitat.

3. Propietat industrial: dissenys

En la mesura que, tal com s'ha anat tractant en aquest mòdul, les marques protegeixen els signes distintius de l'empresari en el mercat i les patents protegeixen la seva tasca inventiva, els dissenys industrials atorguen al seu titular un dret exclusiu sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les línies, els contorns, els colors, la forma, la textura o els materials del producte en si mateix o de la seva ornamentació, poden ésser tant bidimensionals com tridimensionals.

El procés de reforma i actualització de la normativa espanyola sobre propietat industrial que es va produir en la dècada dels vuitanta del segle passat, impulsat per la integració d'Espanya a la Unió Europea, va donar lloc a noves lleis de patents, marques i topografies de semiconductors, però que no afectaven el disseny industrial. Aquesta ommissió era deguda, en part, a la necessitat d'esperar que es produís l'harmonització comunitària, un procés iniciat l'any 1991 amb la presentació per la Comissió del Llibre Verd sobre la protecció jurídica del disseny, que no es va traduir en normes concretes fins a l'aprovació l'any 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlament europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 1998, sobre la protecció jurídica dels dibuixos i models.

Actualment, la protecció del disseny la trobem a la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial (LDI), que té en compte que la normativa sobre protecció nacional del disseny industrial coexistirà amb la normativa de la Unió Europea continguda al Reglament (CE) 6/2002, del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre dibuixos i models comunitaris, que inclou tant el disseny registrat com el no registrat, amb efectes uniformes en tota la Unió Europea.

Així doncs, la Llei de protecció jurídica del disseny industrial persegueix un doble objectiu:

- Incorporar al nostre dret intern la norma comunitària de transposició obligada;
- Adequar la protecció de la propietat industrial del disseny a les necessitats actuals.

3.1. Concepte de disseny industrial

Les formes estètiques aplicades a la indústria sovint constitueixen la raó principal de l'elecció que fa el consumidor i aquestes formes estètiques són protegides sobretot pels dissenys industrials.

Per això, a l'efecte de la Llei 20/2003, de disseny industrial (LDI), en l'article 1 estableix els conceptes principals que cal tenir en compte en la protecció dels dissenys industrials:

a) Disseny: aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques de les línies, els contorns, els colors, la forma, la textura o dels materials del producte en si o de la seva ornamentació.

b) Producte: tot article industrial o artesanal, incloent-hi, entre altres coses, les peces destinades al muntatge en un producte complex, l'emalatge, la presentació, els símbols gràfics i els caràcters tipogràfics, amb exclusió dels programes informàtics.

c) Producte complex: producte constituït per un gran nombre de components reemplaçables que permeten desmuntar i tornar a muntar el producte.

3.2. Requisits per a la protecció

Poden registrar-se com a dissenys els que siguin nous i tinguin un caràcter singular. Els requisits necessaris del disseny són els següents:

La novetat, és a dir, que no s'hagi fet públic cap dibuix o model idèntic (es considera idèntic si difereix en detalls insignificants respecte d'un altre dibuix o model existent).

El caràcter singular, és a dir, que la impressió general que produeixi en els usuaris informats difereixi de la impressió produïda per qualsevol altre dibuix o disseny.

D'altra banda, queden excloses de la protecció com a disseny industrial:

- Les peces no visibles
- Les funcions tècniques
- Ajustaments mecànics
- Dissenys contraris a l'ordre públic i els bons costums

La Llei de protecció del disseny

Article 5. Dissenys susceptibles de registre.

Es poden registrar els dissenys que siguin nous i tinguin un caràcter singular.

Article 6. Novetat.

1) Es considera que un disseny és nou si cap altre disseny idèntic no s'ha fet accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat.

2) Es consideren idèntics els dissenys les característiques dels quals només difereixen en detalls irrellevants.

Article 7. Caràcter singular.

1) Es considera que un disseny té caràcter singular quan la impressió general que produeix en l'usuari informat difereix de la impressió general que produeix en aquest usuari qualsevol altre disseny que hagi estat fet accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat.

2) Per a determinar si el disseny té caràcter singular es tindrà en compte el grau de llibertat de l'autor en el desenvolupament del disseny.

Article 8. Dissenys de components de productes complexos.

1) El disseny aplicat o incorporat a un producte que constitueixi un component d'un producte complex només es considera que és nou i té caràcter singular:

a) Si el component, un cop incorporat al producte complex, continua sent visible durant la utilització normal d'aquest, i

b) En la mesura que aquestes característiques visibles del component presentin en si mateixes novetat i caràcter singular.

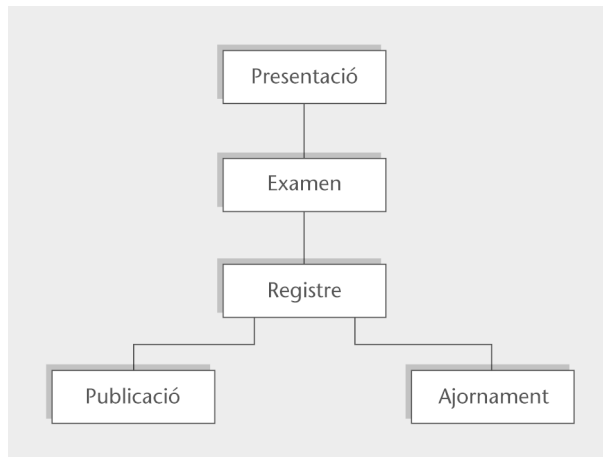
2) Per utilització normal, a l'efecte del que preveu el paràgraf a de l'apartat anterior, s'entén la utilització que fa l'usuari final, sense incloure el manteniment, la conservació o la reparació.

3.3. Titularitat

Segons la situació concreta en què s'ha sol·licitat o creat el disseny, trobem diversos tipus de titularitat en funció del subjecte o subjectes. En principi el disseny pertany al seu autor o inventor.

Tanmateix, en el supòsit que el disseny l'hagin creat dues persones o més, el dret al disseny correspon a totes elles conjuntament. En el supòsit que l'hagi realitzat un empleat d'una empresa, el dret del disseny correspon a l'empresari, si no és que hi ha un pacte en contra.

El procediment de concessió és semblant al que se segueix per a tramitar una marca, tal com es pot veure en l'esquema següent:



3.4. Doble sistema de protecció

L'actual LDI preveu també un doble sistema de protecció, amb l'objectiu d'atorgar a l'empresari la flexibilitat suficient d'acord amb les necessitats que té i amb la situació real del concepte de disseny que hi ha en el mercat. Es tracta de donar una solució pràctica a la velocitat a la qual evoluciona la creació dels dissenys en l'actualitat.

Per aquest motiu es dóna protecció tant al disseny registrat com al disseny no registrat.

Així doncs, el disseny registrat s'obté mitjançant la sol·licitud i el registre a l'oficina corresponent, que tant pot ser la nacional (Oficina Espanyola de Patents i Marques) com la europea –per mitjà de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea.

Pel que fa al disseny no registrat, s'obté mitjançant la seva divulgació en el mercat comunitari.

En qualsevol cas, tal com es regula en l'article 45 de la LDI: "El registre del disseny conferirà al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-lo i a prohibir-ne la utilització per terceres persones sense el seu consentiment. A aquest efecte s'entén per utilització la fabricació, l'oferta, la comercialització, la importació o l'ús d'un producte que incorpori el disseny, i també l'emmagatzematge d'aquest producte per algun dels fins esmentats".

El disseny industrial

Alguns dels problemes amb què topa el disseny industrial són la incertesa legal, la prova de divulgació, l'absència del període de gràcia, una durada de protecció més curta i un grau de protecció més petit.

3.5. Durada de la protecció del disseny

El registre del disseny és per cinc anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i pot renovar-se per un o més períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint-i-cinc anys comptats des d'aquella data.

En relació amb el disseny no registrat, reconegut en la normativa comunitària, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques adopta les mesures necessàries per a la difusió i el coneixement dels mitjans legals de protecció, reconeguda en el nostre país en virtut del règim comunitari previst en el Reglament (CE) 6/2002, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i els models comunitaris.

En el cas del disseny no registrat, la durada de la protecció és de tres anys des que se'n fa la divulgació a la Unió Europea.

4. Noms de domini

Amb el desenvolupament d'Internet, que s'ha convertit en una eina imprescindible per a tenir una presència en el mercat, els noms de domini s'han establert com un **nou signe distintiu**² de l'empresari. Malgrat que pertanyen a una categoria jurídica diferent de la de les marques, no deixen de complir una finalitat anàloga, que és la d'identificar i distingir l'empresari o els seus productes dels altres existents en el mercat.

Convé fer algunes consideracions tècniques i històriques abans d'abordar l'estudi jurídic dels noms de domini.

Per mitjà de les adreces d'Internet o *uniform resource locators* (URL) i els noms de domini, podem accedir als continguts que ens ofereix cada empresa o particular que participa en la World Wide Web.

Tècnicament, Internet és una xarxa oberta d'ordinadors connectats mitjançant el protocol de control de transmissió/protocol d'Internet o *transmission control protocol/Internet protocol* (TCP/IP). Cada ordinador disposa d'un número IP, que permet d'identificar-lo i fa possible que els fitxers que contenen dades viatgin i permetin la interconnexió dels diferents ordinadors. Aquest número consisteix en una sèrie numèrica de quatre grups amb un màxim de tres xifres, que, com que és difícil de recordar pels usuaris, el sistema de noms de domini (DNS, *domain name system*) la presenta, no sota l'aparença tècnica i real de la Xarxa, sinó amb els noms de domini, que són de memorització més fàcil.

El sistema de noms de domini està controlat tècnicament i organitzativament per la Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números (Internet Corporation for Internet Names and Numbers, ICANN), una institució privada que va significar la materialització de la voluntat del Govern nord-americà de passar al sector privat la gestió del sistema DNS. Aquesta corporació té la responsabilitat màxima sobre el repartiment d'adreces IP, l'assignació de paràmetres de protocols i la gestió del sistema del servidor arrel, a més de la gestió del sistema de noms de domini. L'ICANN inclou en el seu si representants no solament d'empreses que operen en la Xarxa, sinó també organitzacions no lucratives, governs, tècnics i internautes.

Jurídicament, el nom de domini és un bé que pot ser objecte de compravenda entre particulars; comprar-lo implica l'acceptació de les condicions generals que són imposades pels diferents registradors autoritzats per l'ICANN. D'altra banda, atorga al seu titular un dret exclusiu sobre l'ús d'un signe distintiu a Internet. En aquest sentit, i com veurem al llarg de la seva explicació, els drets sobre els noms de domini es basen en el dret de marques.

⁽²⁾Perquè la força del signe distintiu de l'empresari sigui més efectiva, és aconsellable que el nom de domini coincideixi amb la denominació social i amb la marca del producte principal de l'empresa.



Web recomanada

L'organigrama de l'ICANN és un reflex fidel de la complexitat d'interessos i actors participants en l'organització i administració d'Internet. Es pot veure en l'adreça següent:
<http://www.icann.org>.

Web recomanat

Es poden veure les condicions del contracte amb el registrador Nominalia a
<http://www.nominalia.cat/>.

Per acabar, no s'ha d'oblidar el valor econòmic del nom de domini en tot l'entramat de la nova economia i la revolució tecnològica que representa un nou canal de comunicació entre l'empresari i els seus clients.

Els noms de domini, empresarialment, són considerats com a actius immaterials de l'empresari.

4.1. Tipus de noms de domini i regles per a atorgar-los

Els noms de domini estan estructurats en dos tipus de primer nivell:

- *Generic top level domain* (gTLD), i
- *Country code top level domain* (ccTLD).

Els gTLD es corresponen amb els noms de domini acabats en .com, .net, .org, .int, .edu, .gov i .mil.

A aquests noms de primer nivell s'han anat afegint d'altres com a *New top level domain* (new TLD). Els new TLD es corresponen, entre d'altres, amb els dominis següents:

Domini	Ús del domini
.aero	Per a temes relacionats amb la indústria de l'aviació.
.biz	Per a empreses i empresaris.
.coop	Per a cooperatives de tota classe.
.info	Per a continguts informatius i de comunicació.
.mobi	Per a dispositius mòbils.
.museum	Per a ús exclusiu dels museus.
.name	Per a ús de noms personals en el sector comercial.
.pro	Per a professionals.
.travel	Per a viatges.

Domini .CAT

El domini .CAT va ser aprovat per la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) el 16 de setembre de 2005, i és un domini genèric com el .com o el .org, però amb accés restringit a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. Per a més informació, visiteu www.domini.cat.

La particularitat que tenen els ccTLD és que atorgar-los està restringit a la política de les autoritats governamentals del territori al qual el ccTLD fa referència. Això és, per exemple, que els noms de domini que utilitzen la terminació .es estan regulats per les normes espanyoles, en concret per l'Ordre del Ministeri d'Innovació, Tecnologia i Ciència de 19 de maig de 2005. L'ES-NIC (Centre d'Informació de la Xarxa, que en anglès és Network Information Center) és un departament de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, autoritat competent per a la gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país .es.

Al contrari, i llevat els dominis .edu (per a certes institucions educatives), .gov (per a òrgans del Govern dels Estats Units), .int (per a organitzacions internacionals) i .mil (per a l'exèrcit dels Estats Units), l'**atorgament dels gTLD és obert** i està basat en el criteri "first come first served".

Els gTLD oberts es van assignar als primers que ho van sol·licitar, conforme a la **regla de la primera possessió** i sense reconèixer o exigir títols anteriors aliens a la Xarxa, i al fil del pensament i intenció dels ideòlegs i creadors de la interfície World Wide Web.

Conflictivitat dels noms de domini

Era inevitable que aquest sistema generés conflictes amb drets creats per i per a altres àmbits. Així, per exemple, el registrant del domini podia actuar en contra dels interessos i drets dels titulars de drets de la personalitat (noms, pseudònims, etc.), drets d'autor (títols de llibres o pel·lícules, personatges, etc.), marques i, en general, altres signes identificatius de variada naturalesa (acrònims d'organitzacions, topònims, indicacions geogràfiques, etc.).

4.2. La solució de controvèrsies en matèria de noms de domini

A causa de la naturalesa del règim d'adjudicació en els noms de domini, la política del seu atorgament ha causat casos de conflicte importants i de renom entre els titulars d'una URL amb una identificació concreta i els titulars de diversos drets sobre el mateix terme o significat.

Era inevitable que aquest sistema generés conflictes amb drets creats per i per a altres àmbits. D'aquesta manera, el nom de domini resultava especialment conflictiu en el cas dels drets de propietat industrial. Els titulars de marques, en particular, denunciaven el sistema perquè el consideraven propens a la violació dels seus drets i al parasitisme. Els titulars de dominis, per la seva banda, contraatacaven –o es defensaven– acusant aquells de voler-se apropiat abusivament del que no els pertanyia i de pretendre estendre el sistema de marques més enllà del seu espai i funció naturals. Així, mentre que uns parlaven de **ciberocupació** o **ciberpirateria**, els altres els responien en termes d'**assetjament** o **segrist invertit** (*reverse domain hijacking*).

Per a donar una solució ràpida i efectiva a aquests conflictes, l'ICANN va aprovar el 1999 la Política uniforme de resolució de controvèrsies en matèria de dominis (UDRP), que va ser completada pel seu Reglament de 28 de setembre de 2013 (en vigor des de juliol de 2015) i pel Reglament Addicional de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OPMI) de l'any 2015. Aquesta Política persegueix els objectius següents:

- 1) Permetre de resoldre el problema suscitat de manera expeditiva i econòmica, però sense tancar les portes a procediments més amplis, si així ho decidissin les parts de comú acord.

2) Permetre de prendre en consideració tots els drets i interessos pertinents de les parts, i també garantir-los un tractament just.

3) Tenir caràcter uniforme per a tots els TLD oberts, però sense exigir que el proveïdor del servei de solució de controvèrsies sigui el mateix per a tots els casos.

4) No impedir el recurs als tribunals; al contrari, deixar llibertat a la part afectada per a acudir-hi i assegurar-li que, en cas de recórrer al procediment administratiu, la decisió eventualment recaiguda no li impedeix sol·licitar la resolució judicial de la controvèrsia.

5) Deixar clar que les decisions dictades en el procediment administratiu i els principis que en resulten no vinculen els tribunals nacionals, i que donar-los o no alguna rellevància queda al criteri d'aquests.

6) Garantir la celeritat de les decisions, limitant-ne l'abast a la situació del domini i sense reconèixer, per tant, compensacions monetàries o incloure pronunciaments sobre la validesa de les marques.

7) Assegurar l'executabilitat directa de les decisions per part de l'òrgan de registre corresponent.

8) Excloure la participació dels registradors en el procediment, excepte per aplicar les resolucions i, potser, proporcionar informació a l'òrgan decisor, i finalment.

9) Establir la prevalença de les decisions dictades pels òrgans judicials competents, sobre les recaigudes en el procediment alternatiu.

La UDRP estableix el marc jurídic per a la solució de controvèrsies existents entre el titular d'un nom de domini i un tercer pel registre i utilització abusius d'aquest en els dominis de primer nivell. També es poden aplicar aquestes regles en els casos que puguin sorgir en dominis regionals (ccTLD) sempre que els seus registradors hagin adoptat aquesta política de manera voluntària.

La **naturalesa jurídica** de la UDRP no és fàcil de determinar, ja que l'existència d'aquest sistema representa una novetat en l'aspecte legal inherent a l'estructura i el desenvolupament de la Xarxa.

Erròniament s'ha equiparat la UDRP a un arbitratge; però no és així, atès que **les decisions dels experts no són vinculants per a les parts**, excepte per al registrador amb qui el titular del domini en fa la compravenda, i no tanquen les portes al fet que qualsevol de les parts presenti una demanda davant la jurisdicció corresponent.

Web recomanada

Es pot veure la política i Reglament de la UDRP aprovat per l'ICANN, en versió castellana, a <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>.

La UDRP tampoc no és una llei en el sentit de norma discutida i proclamada per un poder legislatiu o un tractat internacional, entès des del punt de vista del dret internacional públic o bé en virtut de la jurisprudència dels tribunals. No obstant això, el contracte d'adquisició del DNS amb el registrador corresponent té valor de llei, ja que els contractes són la llei entre les parts.

La base legal de l'aplicació de la UDRP és la clàusula del contracte que vincula el registrador amb el titular del nom de domini. En aquest contracte, el titular del nom de domini se sotmet expressament a la política de disputes i a les seves regles.

Quant al procediment en si mateix, s'inicia amb la interposició de la demanda davant qualsevol dels següents quatre administradors del procés de resolució acreditats per l'ICANN:

- Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.
- Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes.
- Centre d'Arbitratge de l'OMPI.
- National Arbitration Forum.
- Arab Center for Domain Name Dispute Resolution.

El procediment de la UDRP segueix aquest esquema:

El proveïdor rep la demanda 3 dies Data d'inici 20 dies	<ul style="list-style-type: none"> • El demandant envia una còpia de la demanda al registrador. • El proveïdor es posa en contacte amb el registrador per confirmar el registre del titular del nom de domini i les dades necessàries per a posar-se en contacte amb aquest titular. • El registrador haurà d'impedir la transferència del registre durant el procediment administratiu pendent.
Escrit de contestació 5 o 10 dies	<ul style="list-style-type: none"> • El proveïdor notifica la contestació al registrador.
Nomenament del grup d'experts 14 dies	
Resolució 10 dies	<ul style="list-style-type: none"> • El proveïdor notifica la resolució al registrador. • El registrador notifica al proveïdor, a les parts i a l'ICANN la data d'execució de la resolució (10 dies després). • El registrador executa la resolució i ho notifica a l'ICANN i al proveïdor.
Execució	
Total: 52-57 dies	

De conformitat amb el que estableix el paràgraf 4 de la UDRP, la part demandant haurà de provar **tots i cada un** dels extrems següents:

1) Que el nom de domini, objecte de litigi, és idèntic o similar fins al punt de crear confusió respecte a una marca o nom comercial de productes o de serveis sobre la qual el demandant té drets.

2) Que el demandat no té interessos legítims o drets respecte al nom de domini registrat.

3) Que el demandat va registrar i utilitzar el nom de domini amb mala fe.

En l'apartat 1) es pot apreciar la clara dependència d'aquest procediment al dret de marques. Sense que hagi de ser aplicable directament per part del panelista, la Llei de marques espanyola confereix al titular d'una marca, la facultat de prohibir que un tercer utilitzi el signe de la seva marca en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini. Sense cap dubte, lleis territorials com l'espanyola influeixen en la decisió del panelista, que sol ser un advocat expert en dret de les noves tecnologies i/o de les marques.

Quant al concepte d'interès legítim o drets respecte al nom registrat, hi ha hagut resolucions, com les de brucespringteen.com, en què els panelistes han conclòs que una web utilitzada per seguidors del cantant tenien un interès legítim sobre el nom. En aquesta ocasió l'aportació al procediment de documents que demostrin l'existència de drets d'imatge, propietat industrial i/o intel·lectual són una peça fonamental a l'hora de guanyar o perdre un procediment.

El cas "jordilabanda.com"

En el cas de l'il·lustrador de Barcelona Jordi Labanda, en aquesta ocasió el panelista espanyol que va decidir la transferència del domini a l'il·lustrador no va apreciar que un dels seus seguidors tingués interès legítim sobre el nom jordilabanda.com.

Podeu veure la resolució sobre el cas "jordilabanda.com" a <http://www.wipo.int/>.

El requisit més important de tot el procediment és el de la **mala fe** del demandat. El paràgraf 4.b) de la UDRP preveu els exemples següents de circumstàncies que el grup administratiu d'experts considerarà proves del registre i utilització de mala fe d'un nom de domini:

1) Circumstàncies que indiquen que s'ha registrat o adquirit el nom de domini, fonamentalment amb la finalitat de vendre, llogar o cedir d'una altra manera el registre del nom de domini al demandant, que és el titular de la marca de productes o de serveis, o a un competidor d'aquest demandant, per un valor cert que supera els costos diversos que estan relacionats directament amb el nom de domini.

2) Que s'hagi registrat el nom de domini per a impedir que el titular de la marca de productes o de serveis reflecteixi la marca en un nom de domini corresponent, sempre que el titular del nom de domini hagi desenvolupat una conducta d'aquesta índole, o

3) Que s'hagi registrat el nom de domini fonamentalment amb l'objectiu de pertorbar l'activitat comercial d'un competidor.

4) Que en utilitzar el nom de domini, el titular hagi intentat de manera intencionada atraure, amb finalitat de lucre, usuaris d'Internet al seu lloc web o a qualsevol altre lloc en línia. Aquest fet crea la possibilitat que hi hagi confusió amb la marca del demandant quant a la font, patrocini, afiliació o promoció del lloc web del titular o del seu lloc en línia o d'un producte o servei que figuren en el lloc web del titular o en el seu lloc en línia.

Aquests conceptes han estat desenvolupats àmpliament per multitud de decisions emeses pels diferents proveïdors de la UDRP.

Aquest procés no tanca la via del recurs davant els tribunals de justícia ordinari, encara que és incompatible utilitzar-los mentre duri l'estudi del cas per part del panel arbitral. El paràgraf 4.k) de la Política uniforme preveu que els requisits establerts per al procediment administratiu obligatori no impediran que el titular del nom de domini (demandat) o l'altra part (demandant) sotmetin la controvèrsia a un tribunal competent per tal d'obtenir una resolució independent. Una part està habilitada per a iniciar una demanda judicial abans que s'iniciï el procediment administratiu. Així mateix, una part podrà iniciar una demanda judicial després que es conclouï el procediment administratiu, si no està satisfeta del resultat.

Actualment, la política uniforme de resolució de controvèrsies en matèria de dominis ha estat adoptada per tots els registradors acreditats per la ICANN en tots els gTLD (.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel i .travel). Els titulars dels drets de marques comercials poden instar procediments de disputa que sorgeixin de suposats registres indeguts de noms de domini.

A banda, hi ha procediments específics imposats per l'ICANN per a la resolució dels conflictes d'alguns dels TLD. Els procediments més destacats són:

- La Política de solució de controvèrsies en matèria de restriccions (RDRP, *restrictions dispute-resolution policy*) per a solucionar les controvèrsies existents entre els titulars de noms de domini i tercers que afirmen que el nom de domini objecte de la controvèrsia s'ha registrat violant la política en matèria de restriccions del domini .biz.
- Política d'impugnació de registres defensius de propietat intel·lectual pels dominis .pro.

Web recomanada

La informació sobre el registre dels noms de domini registrats a .com, .net, .org, .biz, .info i .name es pot obtenir efectuant una cerca *Whois* en l'adreça següent:
<http://www.internic.net/whois.html>.

- Política de resolució de conflictes en matèria de transferència de noms de domini a un nou registrador, aplicable als dominis TLD .biz, .com, .info, .name, .net, .org i .pro.

4.3. Regulació espanyola de l'assignació dels noms de domini

El domini acabat en .es és clarament un **domini d'ús restringit** i està regulat en l'**Ordre ITC/1542/2005**, de 19 de maig, que aprova el Pla nacional de noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (.es), que substitueix l'Ordre CTE/662/2003, de 18 de març.

La legislació espanyola distingeix entre dos tipus de noms de domini de segon nivell: els **noms de domini regulars**, la utilització dels quals en el sistema de noms de domini d'Internet estarà oberta a tots els interessats que hi tinguin dret; i els **noms de domini especials**, inclosos els genèrics i topònims, perquè els utilitzin els interessats, els quals hauran d'acompanyar la seva sol·licitud amb una memòria explicativa dels fins als quals es destinarà cada nom de domini, els continguts o serveis que pretenguin facilitar mitjançant el seu ús i els terminis estimats per a la utilització efectiva d'aquests noms.

Quant a la **legitimació per a l'obtenció d'un nom de domini regular**, la normativa estableix que podrà ser assignat si reuneix els requisits següents:

- 1) No estar assignat prèviament.
- 2) Complir les normes de sintaxi.
 - a) Els únics caràcters vàlids per a un nom de domini són les lletres dels alfabetes de les llengües espanyoles (el sistema de noms de domini no distingeix entre majúscules i minúscules), els dígitos (0-9) i el guió curt (-).
 - b) El primer i l'últim caràcter del domini no pot ser el guió curt.
 - c) Els quatre primers caràcters del nom de domini no podran ser "xn - -".
 - d) La longitud mínima admesa és de tres caràcters per a un domini de segon nivell (la mínima recomanada per a disminuir la probabilitat de conflictes és de cinc caràcters) i de dos caràcters per a un nom de domini de tercer nivell.
 - e) La longitud màxima admesa és de seixanta-tres caràcters per als dominis de segon i tercer nivell (la màxima recomanada, per motius pràctics, és de vint-i-quatre caràcters).

Web recomanada

Es pot obtenir més informació sobre política dels procediments dels *new* TLD en l'adreça següent:

<http://www.arbiter.wipo.int/domains/gtld/registry/index-es.html>.

Exemple

Alguns dominis de primer nivell són .edu, .com, .gov, .mil, .org, .int, .net, .arpa.

3) No estar comprès dins les prohibicions. No s'admetrà com a nom de domini regular:

a) Un nom que coincideixi amb algun de domini de DNS de primer nivell (TLD), o bé amb un dels proposats per algun dels grups o organitzacions d'autoritat reconeguda a Internet.

b) Un nom que es compongui exclusivament d'un topònim o d'un gentilici corresponent a un continent, país o territori, etc.

c) Un nom que es compongui exclusivament d'un genèric (o la seva abreviatura) de productes, serveis, establiments, sectors, professions, activitats, aficions, religions, àrees del saber humà, tecnologies, classes o grups socials, malalties, espècies animals, vegetals o minerals, qualitats o característiques de les persones, els éssers vius o les coses.

d) Un nom que s'associï de manera pública i notòria a una altra organització, acrònim o marca diferents dels del sol·licitant del domini o que pugui induir a confusió.

e) Un nom que es compongui exclusivament de noms propis o cognoms, llevat quan es correspongui literalment amb una marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o en l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior a nom de l'organització o persona física sol·licitant del domini.

f) Un nom que es compongui, exclusivament, d'una seqüència de dígit, llevat quan es correspongui literalment amb una marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de l'organització sol·licitant del domini.

4) Complir les normes generals de derivació de noms de domini.

Quant als **noms de domini**, únicament es podran assignar els següents:

1) El nom complet de l'organització, tal com apareix en la seva escriptura o document de constitució.

2) Un acrònim del nom complet de l'organització tan qualificat com sigui possible, de manera que sigui directament i fàcilment associable al nom oficial de l'organització. Preferentment un acrònim habitualment usat per l'organització i legalment registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3) Un o diversos noms comercials o marques legalment registrats, tal com constin inscrits en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o en l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior. No s'admetran rètols d'establiment, atès

Exemple

Domini proposats per organitzacions d'autoritat reconeguda són .firm, .store, .web, .arts, .rec, .info, o .nom

Exemple

Alguns topònims que no s'accepten com a nom de domini són països, regions, províncies, comarques, municipis, pobles, illes, gentilicis, muntanyes, mars, llacs, rius o monuments.

el seu caràcter local. Les persones físiques solament podran rebre l'assignació dels noms de domini dels noms comercials o marques registrades dels quals siguin titulars.

4) Les denominacions d'origen només s'assignaran als consells reguladors corresponents.

No es permetrà a cap organització de rebre l'assignació d'un acrònim que no es correspongui raonablement i intuïtivament amb el seu nom oficial. Tampoc no s'admetran dominis que incorporin comodins o afegitons (tipus sufix *net* o prefix *inter*, etc.) que no tinguin cap relació amb el nom oficial de l'organització sol·licitant.

Nous subdominis espanyols de tercer nivell

Una de les novetats en el domini espanyol és la creació de cinc subdominis nous de tercer nivell .com.es, .nom.es, .org.es, .edu.es i .gob.es. D'aquests cinc nous subdominis, cal distingir entre els següents: el .gob.es i l'.edu.es, orientats a la difusió d'iniciatives i projectes públics i a la promoció d'activitats educatives; i el .com.es, .org.es i .nom.es, que es destinen a la realització d'activitats comercials, fins no lucratives i a la creació de pàgines personals, respectivament.

Alguns casos rellevants

Cas MADONNA: Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisian d "Madonna.com", WIPO Case No. D2000-0847.

Cas GIOCHI PREZIOSI: GiochiPreziosi S. P. A. v. VGMD NetWeb S.L., WIPO Case No. D2009-0542.

Cas AIR FRANCE: Société Air France v. Mark Allaye-Chan, WIPO Case No. D2009-0327.

Cas WIKIMEDIA: Wikimedia Foundation Inc. v. KevoOuz a/k/a Online Marketing Realty, WIPO Case No. D2009-0798.

Cas WIFI PARIS: Ville de Paris v. Salient Properties LLC, WIPO Case No. D2009-1279.

5. Drets d'autor i propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual, o la consciència que cal establir normes que protegeixin els drets d'autor, neix quan una tecnologia com la impremta permet la reproducció de textos amb una certa facilitat i sense la participació de l'autor.

Per quin motiu o amb quina finalitat apareixen aquesta sèrie de normes? Mitjançant aquestes es concedeix a l'autor el dret exclusiu a autoritzar la *reproducció* de la seva obra, per a permetre-li de rendibilitzar l'esforç que n'ha comportat la creació.

Quin valor econòmic tindria qualsevol creació si després de posar-la en coneixement del públic, qualsevol tercer la pogués copiar, distribuir, explotar i obtenir-ne rendiments sense cap control per part de l'autor? De la mateixa manera que hem estudiat que el dret de marca concedeix al seu titular un monopoli en usar-la, que distingeix els productes o serveis d'un empresari dels d'un altre, la propietat intel·lectual confereix igualment un monopoli als creadors que els permet que la seva obra de creació entri en el mercat protegida per les normes monopolístiques i hi circuli. Igual que les marques, que protegeixen la distintivitat, o les patents, que protegeixen la novetat, la propietat intel·lectual protegeix l'originalitat.

En l'era de la convergència de les telecomunicacions amb les tecnologies de la informació s'han desenvolupat uns mecanismes que amb una petita inversió permeten la creació ràpida d'obres, i la reproducció perfecta d'originals i la seva distribució mundial de manera instantània.

La tecnologia digital permet que l'original i la còpia en forma digital siguin idèntiques, sense pèrdua de qualitat, que es puguin reproduir les obres en quantia il·limitada, comprimir-se en arxius que poden circular per les xarxes telemàtiques i ser accessibles en qualsevol lloc del món i en qualsevol moment.

Però la velocitat de les tecnologies de comunicació de la informació és superior a la velocitat de reacció dels organismes i institucions de producció del dret protector de les creacions. Per això l'empresari o el creador que vol comercialitzar la seva obra, a part de la protecció jurídica, ha de buscar la protecció en les mesures que li ofereix la tecnologia, amb tots els inconvenients que això implica.

En els últims temps s'han desenvolupat enormement les **indústries culturals**; és a dir, aquelles que introdueixen en el mercat obres creatives de caràcter cultural, amb la qual cosa l'obra passa a tenir un valor econòmic, un valor de mercat, que s'intercanvia per diners. Per això, com qualsevol altre actiu, les obres s'han de reforçar amb el dret i amb la tecnologia.

En aquest apartat exposarem les nocions bàsiques de propietat intel·lectual (PI) que ha de tenir qualsevol persona que consideri l'obra com a bé susceptible de produir rendiments. Descriurem els conceptes d'obra protegida i autor, i els drets que corresponen als seus titulars, en el món analògic i en el digital, i els efectes que ha produït la tecnologia digital i la Xarxa sobre les creacions de propietat intel·lectual.

5.1. La normativa sobre propietat intel·lectual

La norma reguladora és el Reial decret legislatiu 11/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el **Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI), modificat**, entre d'altres, per la **Llei 23/2006, de 7 de juliol**, per la **Llei 3/2008, de 23 de desembre**, relativa al dret de participació en benefici de l'autor d'una obra d'art original, o per la **Llei 21/2014, de 4 de novembre**.

5.1.1. Els drets d'autor

1) Objecte de la propietat intel·lectual

És l'**obra**, creació original expressada per qualsevol mitjà o suport (art. 10 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual [TRLPI]). Això vol dir que les **idees per se** no són protegibles però sí que ho és l'expressió concreta que les recull.

La protecció s'assoleix independentment de la seva qualitat artística. Tampoc no són protegibles els mètodes de negoci.

Per exemple, no podem protegir una idea nova, en el seu moment, consistent a repartir pizzes a domicili, encara que sí que podem protegir els signes externs que distingeixen o caracteritzen aquest negoci: la marca, el logotip, fins i tot les combinacions de colors de les motos, els embolcalls i l'uniforme dels repartidors.

Originalitat significa que l'obra sigui nova (és a dir, que no existeixi anteriorment, que no es tracti d'una còpia) i pròpia (és a dir, que incorpori l'empremta de la personalitat del seu creador). Si una obra no reuneix aquests requisits no és protegible, i a més pot ser una obra infractora de drets d'una tercera persona sobre una obra anterior.

Una obra sense originalitat

Un exemple d'una obra que viola els drets d'un autor sobre una obra anterior és aquella obra que plagia; això és, que copia o introdueix fragments o elements d'una altra, estructurals o formals, en la segona, d'una manera quantitativa o qualitativament substancial.

Per **creació**, acció de crear, s'ha d'entendre l'acció d'establir, fundar, introduir o inventar per primera vegada una cosa, fer-la néixer o donar-li vida en un sentit ja més figurat.

Per **original** s'ha d'entendre, en el sentit que ara ens interessa, l'obra artística, literària o de qualsevol altre gènere, produïda directament pel seu autor, sense ser còpia, imitació o traducció d'una altra i que siguin fruit de la creació espontània o nova sorgida de la intel·ligència i/o del treball del creador (Sentència de l'Audiència Provincial [AP] de Madrid de 2 de juny de 1993).

2) Subjecte: l'autor (art. 5 TRLPI)

És la persona natural que crea alguna obra literària, artística o científica.

Les obres poden ser **creades per un sol autor**, que serà l'únic titular de drets sobre aquestes, o per diversos. En aquest cas l'obra podrà ser:

a) Obra en col·laboració (art. 7 TRLPI). És aquella que és el resultat unitari de la col·laboració de diversos autors, i la divulgació i modificació de la qual requereix el consentiment de tots els coautors.

b) Obra col·lectiva³ (art. 8 TRLPI). És aquella que ha estat creada per la iniciativa i sota la coordinació d'una persona natural o jurídica que l'edita i divulga sota el seu nom i està constituïda per la reunió d'aportacions de diferents autors la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma.

c) Obra composta⁴ (art. 9 TRLPI). És aquella obra nova que incorpora una obra preexistent sense la col·laboració de l'autor d'aquesta última, sens perjudici dels seus drets i autorització necessària.

d) Obra derivada⁵ (art. 11 TRLPI). És aquella que es basa en una obra original preexistent o que en deriva.

Eleanor Rigby

La cançó *Eleanor Rigby* és una obra en col·laboració els autors de la qual són John Lennon i Paul McCartney.

⁽³⁾Un clar exemple d'obra col·lectiva és una enciclopèdia.

⁽⁴⁾Una recopilació de vídeo amb el millor de National Geographic és un exemple d'obra composta

⁽⁵⁾Exemples d'obres derivades són les traduccions, els arranjaments musicals, les transformacions, les noves versions o remakes de pel·lícules, etc.

3) Tipologia d'obres

És important tenir present que la llista d'obres recollida en l'article 10 del TRLPI és merament a títol d'exemple; no es tracta d'una llista tancada d'obres protegides: qualsevol creació que sigui original podrà ser protegida com a **obra** sota la llei de propietat intel·lectual. És el cas de l'obra multimèdia.

La protecció de l'obra multimèdia

L'**obra multimèdia** no està recollida com a tal en la llei, encara que és aquella que està composta per obres de contingut o mitjans diferents: textuais, visuals, sonors. Podrà ser qualificada com a *obra en col·laboració, col·lectiva o composta*, segons les particularitats de cada cas. Una **pàgina web** o un vídeo joc interactiu (en CD-ROM) en poden ser exemples.

D'altra banda, les col·leccions i les bases de dades (art. 12 TRLPI) també són protegibles com a obra, si la selecció o disposició del seu contingut (es tracti d'obres o de simples dades no protegibles) constitueix una creació intel·lectual original.

4) Drets dels autors

Els drets que la llei de propietat intel·lectual atorga als autors són normalment de dos tipus: de naturalesa personal (els denominats *drets morals*) i de naturalesa patrimonial (drets exclusius d'exploació i també drets de simple remuneració).

Els **drets morals** (art. 14 TRLPI) són irrenunciables i intransmissibles, entre els quals hi ha el dret a divulgar l'obra, amb el nom o pseudònim de l'autor, el dret al reconeixement a la condició d'autor, el respecte a la integritat de l'obra, el d' impedir qualsevol modificació de l'obra, retirar-la del comerç per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals i accedir a l'exemplar únic.

Una infracció dels drets morals d'autor és, per exemple, retallar una fotografia perquè l'enquadrament s'ajusti a la publicació en què s'insereix; acolorir una pel·lícula originalment rodada en blanc i negre, tallar una escultura per la base perquè no cap a l'entrada de les oficines per a la qual ha estat adquirida, etc.

Els **drets d'exploació** corresponen **en exclusiva** a l'autor (art. 17 TRLPI) i no poden ser realitzats sense la seva autorització. Aquest és el nucli de la Llei de propietat intel·lectual, que confereix a l'autor uns drets exclusius, que exercirà normalment mitjançant la contraprestació que consideri convenient. Són els següents:

a) Dret de **reproducció**, que és la fixació de l'obra en un mitjà que en permeti la comunicació i obtenció de còpies (art. 18 TRLPI).

b) Dret de **distribució**, que és la posada a disposició del públic de l'original o còpies de l'obra (art. 19 TRLPI). Aquest dret s'escgota quan el titular l'ha exercit en qualsevol estat membre de la Unió Europea. A partir d'aquest moment l'obra pot circular lliurement.

c) Dret de **comunicació pública**, que és la difusió de l'obra a una pluralitat de persones sense distribució prèvia d'exemplars (art. 20 TRLPI); per exemple, cine, televisió, teatre, ràdio. Aquest dret de comunicació pública inclou un **dret de posada a disposició del públic**, de manera que qualsevol persona pugui accedir a l'obra des del lloc i en el moment que triï (és a dir, per xarxes



Disc CD-ROM

digitals), que es coneix amb el nom de **dret de posada a disposició interactiva** –aquest dret va ser reconegut per la Directiva de la societat de la informació, incorporada a l'ordenament espanyol per la Llei 23/2006.

d) Dret de transformació, que és convertir o modificar l'obra original en una obra diferent (per exemple, traducció, adaptació), sens perjudici de la preexistent (art. 21 TRLPI).

Els autors també tenen **altres drets** (art. 23 TRLPI), que la doctrina prefereix denominar **drets de simple remuneració**, perquè neguen al titular el poder d'autoritzar o prohibir –essència dels drets exclusius– i es limiten a assegurar-li la percepció d'una compensació econòmica: és a dir, l'autor no pot impedir la utilització de la seva obra, però, almenys, es veurà recompensat.

Els drets de simple remuneració recollits en el TRLPI són el dret de **compensació equitativa per còpia privada** (art. 25 TRLPI), que compensa per les còpies d'obres per a ús privat, és a dir, no comercial (fetes sota la cobertura de l'article 31.2 i 3 del TRLPI).

Article 31.2

“No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.”

Article 31.3

“Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado:

- a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.
- b) Las bases de datos electrónicas.
- c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.”

5) Durada dels drets

Aquests drets duren tota la vida de l'autor i s'estenen fins a setanta anys des de la data de la seva mort, termini en què els poden fer efectius els hereus de l'autor (art. 26 TRLPI).

Transcorregut aquest termini, les obres passen al **domini públic**, i llavors són utilitzables per qualsevol persona, sense necessitat de cap autorització, ja que no tenen un titular privatiu (art. 41 TRLPI). Un exemple és *El Quixot* o *La Ilíada*.

Exemple

Per exemple, els drets de Picasso, Dalí o Federico García Lorca són explotats pels hereus, als quals cal demanar l'autorització corresponent per a qualsevol utilització o acte d'explotació.

Obres de domini públic

Podem incloure *El Quixot*, *La Ilíada* o *Hamlet* en qualsevol pàgina web o editar-los en forma de llibre, encara que en els dos últims casos sempre hàgim de tenir en compte els drets dels autors de les traduccions. O en el cas de música, si bé la *Novena simfonia* de Beethoven està en el domini públic, cal tenir present que podem utilitzar una versió arranjada (amb drets per als arranjadors, i en qualsevol cas els drets dels artistes i els del productor del fonograma), si utilitzem una versió interpretada, gravada i editada prèviament.

6) Límits als drets d'autor

No sempre cal l'autorització dels titulars de drets d'autor per a utilitzar les obres. Es poden utilitzar lliurement (sense l'autorització del titular) en els casos següents:

- a) La còpia (reproducció) per a ús privat (art. 31.2 TRLPI).
- b) Reproducció, distribució o comunicació pública per a finalitats de seguretat o en procediments oficials (administratius, judicials o parlamentaris), o en benefici de persones amb discapacitats (per ex., sistema Braille) (art. 31 bis.2 TRLPI).
- c) Dret de citació, ressenyes i per a fins d'il·lustració de l'ensenyament (art. 32.1 TRLPI): incloure fragments d'una obra per a citar-la, analitzar-la, comentar-la o jutjar-la críticament o com a part de la docència.
- d) Treballs i informacions sobre temes d'actualitat (art. 33.1 i 35.1 TRLPI).
- e) Reproducció, distribució i comunicació d'obres que estiguin situades permanentment en vies públiques (art. 35.2 TRLPI).
- f) Comunicació d'obres musicals en actes oficials i cerimònies religioses (art. 38 TRLPI).
- g) Paròdia (art. 39 TRLPI).
- h) Límits en benefici de biblioteques i museus, etc.: préstec públic, reproducció per a fins de recerca o conservació, posada a disposició del públic en una xarxa tancada (terminals especialitzats) (art. 37 TRLPI).
- i) Obres òrfenes (art. 37 bis TRLPI). Es considera òrfena una obra els titulars dels drets de la qual no estan identificats o bé estan identificats però no localitzats. La utilització d'una obra òrfena requereix la menció del nom dels autors i titulars dels drets de propietat intel·lectual que estiguin identificats.

7) Transmissió dels drets

Els drets d'explotació dels autors (no els drets morals) són evidentment transmissibles, mitjançant contracte, en el qual l'autor determinarà la retribució per la qual vol transmetre a un tercer, per exemple, el dret a reproduir la seva obra.

Aquesta transmissió és l'acte mercantil per naturalesa pel qual l'autor o titular dels drets introdueix l'obra en el mercat en canvi d'una contraprestació que ell decideix. La transmissió es limitarà als drets cedits específicament.

Per exemple, un autor d'una novel·la pot cedir a A els drets a editar-la en llibre en llengua espanyola, a B el dret a editar-la en forma de llibre en llengua francesa, a C el dret d'edició en llibre electrònic o *e-book*, a D el dret d'adaptació cinematogràfica, a E el dret d'adaptació teatral, a F el dret per a incloure-la en un CD-ROM..., i així les possibilitats són il·limitades.

La cessió estarà limitada a les modalitats d'explotació previstes i al temps i àmbit territorial que es determinin (art. 43.1 TRLPI). Si aquests punts no s'expressen la cessió es limitarà a cinc anys i per al país en què se cedeixi, i a la modalitat d'explotació indispensable per a complir la finalitat del contracte (art. 43.2 TRLPI). La cessió solament és vàlida per als mitjans de difusió o modalitats d'explotació existents o coneguts en el moment d'efectuar-la.

El TRLPI (art. 45) estableix que la transmissió s'ha de formalitzar necessàriament **per escrit**, la qual cosa *a sensu contrario* significa que una cessió verbal no és vàlida, i podria ser discutida per l'autor, en cas d'interessar-li. La remuneració per la cessió pot ser una quantitat a tant alçat o proporcional als rendiments que obtingui el cessionari (art. 46 TRLPI). La cessió en exclusiva ha de constar expressament, i llevat pacte en contra, el cessionari pot atorgar cessions no exclusives a tercers (art. 48 TRLPI).

Autors de l'obra audiovisual

- El director realitzador.
- Els autors de l'argument, l'adaptació i els guionistes.
- Els autors de les composicions musicals compostes especialment per a la pel·lícula (art. 87 TRLPI).

8) L'autor assalariat

Les regles de transmissió dels drets sobre les obres que pugui crear una persona assalariada per al seu empresari s'establiran en els pactes del contracte, i en cas de no fer-ho, es presumirà que s'ha efectuat una cessió en exclusiva dels drets d'explotació a l'empresari (art. 51 TRLPI).

Cal tenir present la diferència entre el **suport i els drets d'explotació sobre l'obra** (art. 56 TRLPI). És a dir, en adquirir en el mercat una obra, per exemple un CD, o un quadre a l'oli o una fotografia, adquirim exclusivament el suport en què es conté l'obra, sense adquirir cap dret d'explotació (amb l'única excepció del dret d'exposició en el cas d'obres plàstiques), per a la qual cosa necessitem atorgar el contracte oportú.

Tots els drets que la llei concedeix als autors són irrenunciables: la Llei de propietat intel·lectual està concebuda per a protegir l'autor com a part dèbil d'una relació contractual (art. 55 TRLPI).

El TRLPI regula detalladament i de manera específica els contractes d'edició, els de representació teatral i execució musical, les obres audiovisuals i els programes d'ordinador.

5.1.2. Els "altres" drets de propietat intel·lectual

A més de la protecció de les **obres**, s'atorga també una protecció similar a una sèrie de **prestacions** que són auxiliars (de tipus creatiu o industrial) de la creació –que fan possible la creació i explotació de les obres. Són el que el TRLPI reconeix com a altres drets de propietat intel·lectual (i comunament, com a **drets connexos** o **drets veïns**) a favor:

- D'artistes i intèrprets (art. 105 TRLPI)
- De productors de fonogrames (art. 114 TRLPI)
- De productors de gravacions audiovisuals (art. 120 TRLPI)
- D'entitats de radiodifusió (art. 126 TRLPI)

Tots ells tenen els drets de reproducció, comunicació pública i distribució, de les seves actuacions, gravacions de fonogrames, gravacions audiovisuals i emissions amb una duració de cinquanta anys des de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què se'n fa la primera interpretació, divulgació, realització o emissió.

Des d'un punt de vista econòmic, observem que els titulars⁶ d'aquests drets són els que participen amb més pes econòmic en el mercat de les indústries de continguts culturals, ja que s'estructuren en forma societària i creen grans grups multimèdia i multinacionals.

És important també tenir present el **dret *sui generis*** que té el **fabricant d'una base de dades** per a impedir l'extracció i/o reutilització de la totalitat o d'una part substancial –qualitativament o quantitativament– del seu contingut (art. 133 TRLPI). El que es protegeix aquí no és la creació/originalitat, sinó la inversió (econòmica o professional) que requereix la realització d'una base de dades; per aquest motiu, se li dona la categoria de *sui generis*. Aquest dret *sui generis* existeix tant si la base de dades està protegida com a obra com si no, i amb independència del contingut; és a dir, tant si es tracta d'una compilació d'obres com d'una compilació de dades –per exemple, la guia telefònica–, n'hi ha prou que hagi representat una inversió substancial perquè el seu fabricant gaudeixi d'aquest dret.

⁽⁶⁾En un CD de música hi conflueixen els drets de tres titulars:

- L'autor de la lletra i la música de la cançó.
- L'artista que interpreta l'obra musical.
- Les companyies discogràfiques o productor del fonograma.

5.1.3. El Registre de la Propietat Intel·lectual i els símbols

La protecció que concedeix la llei als autors s'obté pel mer fet de la creació, sense que sigui necessària cap formalitat, encara que és **convenient** registrar les obres originals en el Registre de la Propietat Intel·lectual (art. 144 TRLPI), perquè estableix una presumpció d'autoria i de data de creació.

Els **símbols** que s'inclouen en les obres (© i (p) art. 146 TRLPI) serveixen per a identificar el titular dels drets, i és convenient incloure'ls.

5.1.4. Les societats de gestió col·lectiva

Les societats de gestió col·lectiva (art. 147 i seg. TRLPI) són les encarregades de fer efectius els drets d'autors, artistes i altres titulars de drets en aquells mitjans d'explotació als quals aquells individualment no poden arribar.

Per exemple, un autor d'un guió d'una pel·lícula que s'exhibeix (i, per tant, autor de l'obra audiovisual) cobrarà un percentatge dels ingressos obtinguts per la taquilla de cada cine en què s'exhibeixi la pel·lícula, o de les televisions en què s'emeti, per mitjà de la seva entitat de gestió.

A continuació es dona la llista de les entitats espanyoles, i s'indica la URL de les que en disposen, en les quals es pot obtenir més informació sobre les activitats que porten a terme. Quan s'exploten drets a l'estranger, aquestes entitats actuen per mitjà d'entitats similars establertes en el país d'explotació, amb les quals té subscrits convenis de col·laboració.

Entitats espanyoles de gestió col·lectiva

Societat General d'Autors i Editors

<http://www.sgae.es>

Entitat de gestió col·lectiva dels drets d'autors (per exemple, guionistes, compositors, autors d'obres teatrals, i editors).

Centre Espanyol de Drets Reprògràfics

<http://www.cedro.org>

Entitat d'autors i editors literaris, encarregada de gestionar els drets obtinguts per llicències de fotocòpia.

Artistes, Intèrprets o Executants

<http://www.aie.es>

Gestiona els drets dels artistes (musicals).

Artistes Intèrprets Entitat de Gestió

<http://www.aisge.es>

Gestiona els drets dels artistes d'audiovisuals (cinematogràfics, televisius).

Entitat de Gestió de Drets Audiovisuals

<http://www.egeda.es>

Gestiona els drets dels productors d'obres audiovisuals.

Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI)

<http://www.agedi.es>

Gestiona els drets de productors de fonogrames.

Entitats espanyoles de gestió col·lectiva

Visual, Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics

<http://www.vegap.es>

Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA)

<http://www.damautor.es>

En totes les pàgines web mencionades disposen d'informació sobre la propietat intel·lectual, normativa i activitats comercials.

Altres llocs web interessants

US Copyright Office (Library of Congress)

<http://www.copyright.gov>

URL amb enllaços (*links*) a altres organitzacions de gestió col·lectiva de drets d'autor.

Portal de la Unió Europea

<http://europa.eu>

Portal en què es pot disposar de la legislació comunitària.

Organització Mundial de la Propietat Internacional

<http://www.wipo.org>

Organisme en què s'elaboren els convenis multinacionals de protecció de drets d'autor i drets connexos. Dins els seus serveis hi ha el Centre d'Arbitratge i Mediació per a conflictes sobre noms de domini.

Digital Future Coalition

<http://www.dfc.org>

Portal nord-americà amb legislació i tendències de *copyright* en l'era digital.

Subdirecció General de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura

http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/Indice.htm

5.1.5. Accions i procediments per a la protecció dels drets d'autor

Tots els drets que corresponen als autors, artistes i productors es poden fer efectius amb els procediments judicials, tant de tipus civil com penal, d'acord amb el procediment de judici ordinari regulat en la Llei d'enjudiciament civil; d'altra banda, hi ha mesures cautelars per a la protecció preventiva dels drets. Normalment és competent per a conèixer d'aquestes accions el tribunal del lloc en què ocorre la infracció o el del domicili del demandat. S'han de tenir en consideració els art. 138 i seg. TRLPI.

Resum

La majoria dels sistemes jurídics d'aquest món tenen una sèrie de normatives per a protegir els actius immaterials de l'empresari:

- Les lleis de marques, per a protegir-ne i distingir-ne els signes distintius.
- Les lleis de patents, per a protegir les invencions susceptibles d'aplicació industrial.
- Les lleis de propietat intel·lectual, per a protegir les obres de creació que siguin originals.

Malgrat que es tracta de normatives nacionals, per l'existència de convenis internacionals també es pot disposar dels beneficis de la llei en països tercers o aliens a aquell en què ha nascut el dret.

Amb l'ampli desenvolupament d'Internet, els sistemes han hagut de desenvolupar mitjans d'identificació i protecció dels signes distintius de les persones que els utilitzen: els noms de domini. Junt amb els noms de domini de primer nivell (TLD), regulats internacionalment, conviuen els de cada país (*country code* TLD), regulats i concedits per cada un dels països.

És molt convenient conèixer tota aquesta normativa i utilitzar-la per a protegir a temps les creacions o actius immaterials, abans que l'empresari els desenvolupi i assoleixin ple valor; altrament, serien susceptibles d'apropiació per tercers espavilats que pretenen beneficiar-se de l'esforç aliè.

Activitats

1. Quines són les categories que protegeixen denominacions o termes, creacions inventives amb aplicació industrial i creacions originals?
2. Descrigueu detalladament una marca que es pretén registrar, que combina un terme o paraula, i el seu grafisme especial, junt amb un logotip, amb la finalitat de donar-li la distintivitat necessària.
3. Analitzeu el procediment de la UDRP i interposeu una reclamació contra un tercer que de mala fe ha registrat un nom de domini idèntic a la marca del producte estrella de la vostra empresa, de molt renom.
4. Descrigueu les diferències entre els drets d'autor i els drets veïns o altres drets de propietat intel·lectual.

Exercicis d'autoavaluació

1. Per a disposar dels drets de marca...
 - a) fa falta registrar-la.
 - b) fa falta utilitzar-la.
2. Si vull registrar un terme com a marca i els territoris en què el vull protegir són Espanya, França i Anglaterra, quin tipus de marca em convé registrar?
 - a) Una marca de la UE.
 - b) Una marca internacional.
 - c) Una marca espanyola, una marca anglesa i una marca francesa.
3. Si tinc la marca Kaskex registrada en la classe corresponent a cascos de moto o cotxe, puc impedir que un tercer comercialitzi escuradents per a menjar xinès amb aquesta denominació?
 - a) Sí.
 - b) No.
4. I amb aquesta mateixa marca, puc impedir que un tercer comercialitzi cascos amb la marca Kaskes?
 - a) Sí.
 - b) No.
5. I amb aquesta mateixa marca, que utilitzo per a identificar els meus cascos, i que és molt coneguda en el mercat, puc impedir que un tercer registri o utilitzi el domini <http://www.kaskex.com>?
 - a) Sí.
 - b) No.
6. Una patent dura...
 - a) setanta anys després de la mort de l'inventor.
 - b) vint anys.
 - c) deu anys, i és renovable per altres períodes de deu anys, de manera indefinida.
7. Es pot transferir el domini al demandant en un cas subjecte a la UDRP?
 - a) L'existència de mala fe és suficient.
 - b) Únicament quan es donen els tres requisits del Reglament.
 - c) En els gTLD el primer que arriba es queda amb el domini i no es pot transferir si no hi ha un dret de marques amb anterioritat al registre.
8. La protecció de les obres de creació...
 - a) s'obté amb el registre de l'obra en el Registre de la Propietat Industrial.
 - b) es pot obtenir amb la creació mateixa, sense que sigui necessari el registre.

Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. a

2. c

3. b

4. a

5. a

6. b

7. b

8. b

Glossari

ADNDRC *m* Centre Asiàtic de Resolució de Disputes de Noms de Domini (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre).

AP *f* Audiència Provincial.

BOPI *m* *Butlletí Oficial de la Propietat Industrial*.

ccTLD *m* *Country code top level domains*.

DNS *m* Sistema de noms de domini (en anglès, *domain name system*).

ERDRP *f* Política de solució de controvèrsies en relació amb les condicions per al Registre (en anglès, *eligibility requirements dispute resolution Policy*).

EUIPO *f* Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea.

gTLD *m* *Generic top level domains*.

ICANN *f* Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números (en anglès, Internet Corporation for Internet Names and Numbers).

IP *m* Protocol d'Internet (en anglès, *Internet protocol*).

LM *f* Llei de marques.

LP *f* Llei de patents.

NAF *m* Fòrum Nacional d'Arbitratge (en anglès, National Arbitration Forum).

OEPM *f* Oficina Espanyola de Patents i Marques.

OMPI *f* Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

PI *f* Propietat intel·lectual.

RDRP *f* Política de solució de controvèrsies en matèria de restriccions (en anglès, *restrictions dispute-resolution policy*).

SCP *f* Política d'impugnació durant el període d'arrancada (en anglès, *sunrise challenge Policy*).

STOP *f* Política d'oposició dels titulars de marques en el període inicial de sol·licitud de registres d'un nom de domini (en anglès, *start-up trademark opposition Policy*).

TCP *m* Protocol de control de transmissió (en anglès, *transmission control protocol*).

TRLPI *m* Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

UDRP *f* Política uniforme de resolució de controvèrsies en matèria de dominis (en anglès, *uniform dispute resolution policy*).

URL *m* Localitzador uniforme de recursos (en anglès, *uniform resource locator*).

Bibliografia

Baylos Corroza, H. (2009). *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica y disciplina de la competencia desleal* (3a. ed.). Madrid: Civitas.

Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (coord.) (2007). *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual* (3a. ed.). Madrid: Tecnos.

Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2015). *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*. València: Tirant lo Blanch.

Borrás, A. (coord) (2009). *Derecho internacional privado*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Fernández-Nóvoa, C. et altri (2013). *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.

