
La propietat intel·lectual

PID_00280057

Raquel Xalabarder

Temps mínim de dedicació recomanat: 6 hores





Raquel Xalabarder

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Mònica Vilasau Solana

Primera edició: setembre 2020
© d'aquesta edició, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoria: Raquel Xalabarder
Producció: FUOC
Tots els drets reservats

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets.

Índex

Introducció	5
Objectius	7
1. Introducció als règims de protecció de la propietat intel·lectual i industrial	9
2. Propietat intel·lectual: dret d'autor i drets connexos	13
2.1. Context normatiu	13
2.2. Què es protegeix? El concepte d' <i>obra</i>	15
2.3. Qui es protegeix? El concepte d' <i>autor</i>	17
2.3.1. Pluralitat d'autors	17
2.3.2. Autors i titulars	18
2.3.3. Artistes, productors i altres «veïns»	19
2.4. Com es protegeix? Drets morals, drets exclusius d'explotació i drets de remuneració	19
2.4.1. Drets morals	20
2.4.2. Drets exclusius d'explotació	21
2.4.3. Drets de remuneració	25
2.5. Els límits: termini de protecció i excepcions	25
2.5.1. El termini de protecció	25
2.5.2. Les excepcions	26
2.6. Contractes i llicències de drets	30
2.6.1. Regles per a la cessió de drets	31
2.6.2. Les entitats de gestió	32
2.6.3. Les llicències <i>Creative Commons</i> (CC)	33
2.7. Programes d'ordinador, bases de dades i mesures tecnològiques	37
2.7.1. Els programes d'ordinador	37
2.7.2. Les bases de dades	38
2.7.3. Les mesures tecnològiques	40
2.8. La infracció de la propietat intel·lectual	40
2.8.1. Infracció i/o delicte	41
2.8.2. La infracció de la PI en línia	42
3. Propietat industrial	45
3.1. Marques i signes distintius	45
3.1.1. Què es pot registrar com a marca?	45
3.1.2. Quins drets confereix la marca?	47
3.1.3. Qui és el titular de la marca?	48
3.1.4. Procés de registre	49

3.1.5.	Infracció i accions	51
3.1.6.	La marca notòria i la marca de renom	52
3.1.7.	La marca col·lectiva	52
3.1.8.	Indicacions geogràfiques i denominacions d'origen	53
3.2.	Disseny industrial	54
3.2.1.	Què es pot registrar com a disseny?	54
3.2.2.	Quins drets confereix el disseny?	55
3.2.3.	Qui és el titular del disseny?	56
3.2.4.	Procés de registre	57
3.2.5.	Infracció i accions	58
3.3.	Patents	58
3.3.1.	Què es pot patentar?	59
3.3.2.	Quins drets confereix la patent?	60
3.3.3.	Qui és el titular de la patent?	61
3.3.4.	Procés de concessió d'una patent	61
3.3.5.	Infracció i sancions	63
4.	Competència deslleial	65
	Resum	67
	Exercicis d'autoavaluació	69
	Solucionari	71
	Bibliografia	72

Introducció

La propietat intel·lectual constitueix una part fonamental del nostre món actual, amb efectes tant econòmics com culturals. Parlem de **propietat intel·lectual (PI)** quan parlem de música, productes audiovisuals (pel·lícules i sèries), videojocs, programes d'ordinador, novel·les, obres d'art i pictòriques, fotografies i grafitis (tot allò que integra el *copyright*, en anglès); però també quan parlem de **marques i signes distintius** que ens permeten identificar béns i serveis en els mercats, de **dissenys** que aporten valor comercial per mitjà de l'aparença i estètica dels productes, i d'**invencions** de tot tipus (productives, farmacèutiques, d'enginyeria, etc.) que esperonen l'avenç de la ciència i la tecnologia.

Tot això és propietat intel·lectual; la seva protecció s'articula per mitjà de diferents règims jurídics, cadascun amb una llei, destinats a protegir una **propietat** diferent, amb drets, terminis, titulars i límits diferents.

En concret:

- **Dret d'autor i connexos (propietat intel·lectual):** protegeixen la creació intel·lectual original (obra), com també altres prestacions que contribueixen a la creació i explotació d'obres, és a dir, interpretacions i execucions artístiques, enregistraments musicals i audiovisuals, meres fotografies, algunes produccions editorials i el dret *sui generis* sobre bases de dades.
- **Marques i signes distintius:** protegeixen noms, imatges i formes (o una combinació d'aquestes) destinades a distingir productes i serveis en el mercat.
- **Dissenys industrials:** protegeixen l'aparença externa (l'estètica) d'un producte en el mercat.
- **Patents i models d'utilitat:** protegeixen la invenció (novetat, no òbvia) en productes o procediments que tinguin una aplicació industrial.
- **Topografies de semiconductors:** protegeixen l'esquema, disposició tridimensional i interconnexions dels elements que componen un circuit integrat (la topografia del circuit).

Cadascun es regeix per una llei diferent:

- **Propietat intel·lectual (drets d'autor i connexos):** Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual (TRLPI).
- **Marques i signes distintius:** Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (LM).
- **Dissenys industrials:** Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial (LDI).

Lectura recomanada

¿Qué es la Propiedad Intelectual? Document de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). <https://bit.ly/32pZKk2>.

- **Patents i models d'utilitat:** Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents (LP).
- **Topografies de semiconductors:** Llei 11/1988, de 3 de maig, de protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors.

En aquest mòdul estudiarem els principals règims de protecció de la propietat intel·lectual.

Objectius

Després d'estudiar aquest mòdul, haureu assolit els objectius següents:

- 1.** Identificar els aspectes bàsics dels diferents règims de protecció de la propietat intel·lectual i distingir-los.
- 2.** Conèixer quins resultats estan protegits pel dret d'autor i drets connexos, qui en són els autors i titulars, i quins són els drets, límits i terminis de protecció que la llei els atorga.
- 3.** Conèixer les regles bàsiques per a la cessió i llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual, incloses les llicències *Creative Commons* i la GPL.
- 4.** Entendre el concepte de *marca* o un signe distintiu, els requisits per obtenir-los i l'abast de protecció.
- 5.** Conèixer els aspectes bàsics de la protecció dels dissenys industrials.
- 6.** Identificar els requisits per a l'obtenció d'una patent i l'abast de protecció que aquesta proporciona.

1. Introducció als règims de protecció de la propietat intel·lectual i industrial

Els diferents règims de protecció de la propietat intel·lectual atorguen uns **drets en exclusiva** sobre determinats productes immaterials, establint cada llei seus propis requisits, terminis i condicions per a la protecció. Potser la diferència més destacable és que els drets de **propietat industrial** (patents, marques, dissenys) queden subjectes a un procediment de sol·licitud i registre, davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM); en canvi, per als **drets d'autor i connexos** no cal registre ni cap procés administratiu.

Tindrem temps d'estudiar-los i veure les similituds i diferències. Abans, però, cal tenir en compte tres aspectes que comparteixen.

1) **Independència de protecció.** Cada sistema funciona independentment de l'altre, i és possible que s'acumulin sobre un mateix **objecte**.

Independents, compatibles i acumulables

Article 3 TRLPI: Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley.

Així, per exemple, el títol d'una obra (protegit pel dret d'autor, art. 10.2 TRLPI) també es pot registrar com a marca. Un moble pot estar protegit com a disseny industrial, però també pel dret d'autor com a obra d'art. Un programa d'ordinador, protegit com a obra literària pel dret d'autor, pot formar part d'una patent o d'un model d'utilitat, etc.

Heus aquí (figura 1) alguns exemples en què es pot veure la superposició de diferents règims de protecció. Quan acabeu d'estudiar el mòdul els sabreu identificar:

Figura 1. Diferents productes que acumulen règims de protecció diferents



Ara bé, en tots aquests casos, el que protegeix la PI no és l'objecte (tangible): la cadira, l'ampolla o la barra de xocolata. Ben al contrari, els règims de PI protegeixen –com el nom indica– un **bé intel·lectual**. Només protegeixen l'expressió, la forma i la invenció. Parlem de **propietat**, però cap d'aquests règims protegeix objectes tangibles (físics), sinó només els béns intangibles, immaterials, resultants d'una activitat **intel·lectual**. Uns béns immaterials que, per la seva pròpia naturalesa, semblarien abocats més aviat al domini públic (a ser gaudits i compartits per tothom) que no pas a la propietat privada.

2) **Propietat**. En diem *propietat* perquè atorga al titular uns drets en exclusiva que li permeten actuar de manera semblant a com s'actua amb la propietat de béns físics.

Com a propietari d'un cotxe, d'una casa, d'una taula o d'una samarreta, puc decidir què fer-ne i com obtenir-ne un rèdit (econòmic o d'altre tipus): vendre-la, llogar-la, utilitzar-la, destruir-la, regalar-la... En això consisteix la propietat d'un bé: en la facultat de decidir què fer-ne i com gaudir-ne. Però més enllà d'aquestes similituds, **la propietat sobre béns físics és ben diferent de la propietat intel·lectual**.

La pregunta, però, és per què protegim la propietat intel·lectual? Fonamentalment, per dos motius: perquè és **just reconèixer i recompensar l'esforç individual** –del tipus que sigui, econòmic, professional, artístic, tecnològic...–, i perquè, tal com s'ha demostrat al llarg de la història, la protecció de la PI és **la millor manera d'estimular-ne la creació i la invenció**, en benefici, també, de l'interès col·lectiu.

Els béns intel·lectuals

Els béns intel·lectuals no tenen localització, són indestructibles (no pereixen), i els poden gaudir moltes persones –infinites– d'una manera simultània, sense necessitat d'exclusió física o temporal.

La protecció de la PI contribueix al progrés tecnològic, científic, econòmic i cultural de la nostra societat i, en última instància, a millorar el benestar de la humanitat.

Com veurem, els règims de propietat intel·lectual procuren **establir un equilibri** delicat entre la protecció dels interessos dels titulars i l'interès públic (com ara, l'accés a la cultura i al coneixement)..., un equilibri en benefici de tots.

3) Principi de territorialitat. Tots els règims de protecció de la propietat intel·lectual responen al **principi de territorialitat**.

No hi ha un dret de propietat intel·lectual internacional. Cada país té les seves pròpies lleis de propietat intel·lectual i industrial que s'apliquen per a la protecció de les creacions, invencions, marques, etc. dins del territori nacional.

Per això, per obtenir protecció de la PI en diferents països hem de recórrer a les diferents lleis nacionals i, pel que fa a la propietat industrial, a processos administratius de registre a cadascun d'ells.

Això contrasta amb la vocació internacional de les obres d'autor: per la seva intangibilitat i la seva ubiqüitat, les lleis nacionals són insuficients per assegurar la protecció de les obres i invencions fora de les fronteres de l'estat que les ha vist néixer. Per protegir la propietat intel·lectual autòctona cal protegir també la propietat intel·lectual estrangera.

La protecció de l'obra estrangera

Si les obres i invencions estrangeres poden ser explotades sense haver de demanar autorització ni pagar res a canvi (perquè no estan protegides), la creació i la invenció nacionals en sortiran perjudicades en no poder competir amb les estrangeres en igualtat de condicions.

Els convenis han fet possible la protecció internacional de la PI basant-se el principi de territorialitat. Els esforços convencionals per assegurar protecció a autors i inventors fora dels seus països d'origen van començar al segle XIX. Inicialment, mitjançant acords bilaterals (normalment, entre els estats europeus) que asseguraven la protecció sobre la base de la reciprocitat. Ràpidament, van evolucionar cap a convenis multilaterals. Cal destacar-ne dos:

- Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial (1883)
- Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques (1886)

Principis convencionals

Aquests convenis internacionals descansen en el principi de **tracte nacional** (que ha de ser observat per tots els estats membres respecte a les obres, invencions i prestacions provinents d'altres estats membres) i en el **principi d'independència de protecció** (a diferència del que passava en els convenis bilaterals, en què la protecció a l'estranger quedava supeditada a l'existència de protecció en el país d'origen).

- **Principi de tracte nacional:** en cada país, es protegeix l'autor o inventor estranger amb la mateixa llei que protegeix a l'autor o inventor nacional.
- **Principi d'independència de protecció:** la protecció d'una obra o invenció en un estat que ha ratificat el tractat és independent de l'existència de protecció en el país d'origen d'aquestes.

Des de la seva constitució el 1967, l'**Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)** administra aquests dos tractats i molts altres de posteriors.

El 1994, la globalització dels mercats va conduir a l'establiment de l'**Organització Mundial del Comerç (OMC, WTO en anglès)** que també té competències en matèria de propietat intel·lectual. L'**Acord ADPIC (TRIPS, en anglès)** regula els aspectes de drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç. Com amb la resta de tractats internacionals, l'ADPIC vol establir un mínim de protecció de la propietat intel·lectual que tots els estats membres han de complir per a la protecció dels titulars

Els règims nacionals de protecció de la propietat intel·lectual cada cop estan més influenciats per aquesta convergència internacional: tant pels tractats internacionals gestionats per l'OMPI i l'OMC, com a la Unió Europea per les directives que harmonitzen les diferents lleis nacionals europees i, en el cas de les marques i dissenys, pels reglaments que són d'aplicació directa a tots els estats de la UE.

L'harmonització de la PI a la Unió Europea

En el marc de la creació del mercat comú, i en la mesura que els drets d'autor, les marques, els dissenys i les patents acaben «viatjant» en productes i béns tangibles que han de circular lliurement dins del mercat interior, s'han adoptat una sèrie de reglaments i directives per a l'harmonització de la legislació de PI dels estats membres de la UE. L'objectiu és assegurar que l'exercici dels drets nacionals de PI no obstaculitza el bon funcionament del mercat interior a la Unió Europea. Pel que fa a les **directives**, cada estat les ha de transposar a la seva llei nacional i, d'aquesta manera, s'ha aconseguit que tot i haver d'aplicar 27 lleis nacionals, aquestes s'assemblen força. L'harmonització amb directives es fa en temes **puntuals**, on les diferències entre lleis nacionals són més notables i «perilloses» per al bon funcionament del mercat interior.

En alguns casos concrets, la UE ha optat per fer **reglaments** que són directament aplicables a tots els estats membres, i ha creat així una nova capa de protecció. Els més notoris, en matèria de PI, són el Reglament de marca comunitària i el Reglament de disseny.

OMPI/WIPO

L'OMPI (WIPO, en anglès) és l'organisme de les Nacions Unides que té encomanat el desenvolupament internacional de la protecció de la PI.

Actualment, l'OMPI administra 26 tractats i arranjaments internacionals en matèria de propietat intel·lectual. Vegeu-los a l'enllaç següent <https://www.wipo.int/treaties/es/>.

2. Propietat intel·lectual: dret d'autor i drets connexos

El règim de protecció del dret d'autor i drets connexos a Espanya es coneix com a **propietat intel·lectual** (arran del títol que porta la llei que els protegeix: Llei de propietat intel·lectual).

La propietat intel·lectual confereix a l'**autor** un conjunt de **drets** sobre la seva **obra**, durant un **temps**. Mentre l'obra està protegida, la llei directament n'autoritza certs usos (**excepcions**).

En exercici d'aquests drets, l'autor pot autoritzar o prohibir l'ús de la seva obra: aquest exercici es fa mitjançant els **contractes i llicències** de drets de PI (les llicències *Creative Commons* en són un model). L'autor pot exercir directament aquests drets o assignar-los a tercers (un editor, un productor o una entitat de gestió). Quan algú utilitza una obra protegida sense el consentiment de l'autor o l'autorització de la llei, està cometent una **infracció de la PI** que pot arribar a ser delictu.

Cal tenir present que, a més del **dret d'autor**, la llei de PI confereix una protecció semblant (tot i que menor) a altres persones o empreses que d'alguna manera contribueixen a la creació o a l'explotació d'aquestes obres: és el cas dels artistes (intèrprets i executants), el productor de fonogrames, el productor audiovisual, les entitats de radiodifusió, el fabricant de bases de dades, el realitzador de meres fotografies, i algunes produccions editorials. En aquests casos, parlem de **drets connexos**.

2.1. Context normatiu

La protecció de la PI, en el sentit que l'entendem avui, va originar-se al segle XV arran d'una evolució tecnològica: la impremta de Gutenberg; la qual va permetre generar còpies d'obres de manera ràpida i vendre-les en el mercat. La impremta de Gutenberg va donar lloc, doncs, a una nova activitat econòmica que calia regular: la producció i venda d'exemplars d'obres literàries.

Una mica d'història

Qui estigui interessat en la història del *copyright* i el dret d'autor pot visitar el web *Primary Sources on Copyright(1450-1900)*, que conté reproduccions dels principals documents històrics de diferents països, amb l'anàlisi corresponent i un comentari de cadascun: <http://www.copyrighthistory.org/>

TRLPI

Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de propiedad intelectual.



Font: By vlasta2 - CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16412858>

Propietat intel·lectual i tecnologia sempre han evolucionat plegades.

La tecnologia digital ha aportat noves maneres de crear, d'explotar i de llicenciar obres, i també, és clar, d'infringir-les, la qual cosa obliga a una reforma constant de la llei.

PI i tecnologia digital

La tecnologia digital ens ha portat canvis en el concepte d'*obra protegida* (per exemple, els programes d'ordinador, les bases de dades i les obres multimèdia, fins a les pàgines web i els blogs, les *mashups* o el videoart, les creacions col·lectives o viquicreacions, com ara Viquipèdia). També el concepte d'*autoria* i l'abast dels drets exclusius que la llei atorga a autors, artistes i productors s'han anat ampliant amb la incorporació de les noves modalitats tecnològiques d'explotació digital i en línia (i fins i tot permetent l'ús de **mesures tecnològiques de protecció**); els límits a aquests drets també s'han ajustat, de manera que s'han reduït o s'han ampliat en funció de la disponibilitat tecnològica i dels mercats. Encara hi ha, però, diverses qüestions obertes com, per exemple, si enllaçar a continguts protegits és un acte d'explotació o no, si la còpia privada (o algun altre és autoritzat per la llei) pot ser limitada o prohibida pel titular, si les biblioteques poden fer préstecs de llibres electrònics, etc. També hi ha hagut canvis –i molt evidents– en els sistemes de llicència dels drets, les **licències públiques o obertes** (les *Creative Commons* en són el referent principal). Aquestes llicències han revolucionat no solament l'exercici dels drets per part d'autors i artistes, sinó també l'accés del públic a les obres, la difusió de la cultura i del coneixement i, com no pot ser d'una altra manera, la creació subsegüent. Per descomptat, també la infracció de la propietat intel·lectual ha anat evolucionant amb la tecnologia, fins al punt que ha portat a la reflexió sobre la possible responsabilitat de terceres persones que, si bé no són els qui duen a terme els actes infractors, sí que hi tenen un paper important a l'hora de fer-los possibles. Parlem dels intermediaris i prestadors d'alguns serveis en línia per mitjà dels quals es du a terme la infracció massiva de la PI (per part dels usuaris) i que sovint troben la manera d'obtenir un lucre derivat d'aquesta infracció. S'està demostrant que la responsabilitat indirecta d'aquests intermediaris és una eina molt més eficaç que no pas l'actuació contra els actes infractors directes que fan els usuaris. I tot això s'ha de fer en un entorn (el digital) sovint allunyat d'aquell (l'analògic) per al qual gran part de les lleis vigents van ser pensades.

Marc normatiu

Tractats internacionals

- Conveni de Berna (Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, Berna, 1886).
- Conveni de Roma (Convenció internacional sobre la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió, Roma, 1961).
- Tractats d'Internet d'OMPI (TractatOMPI sobre dret d'autor, Ginebra, 1996, i TractatOMPI sobre interpretació o execució i fonogrames, Ginebra, 1996).
- ADPIC (Acord sobre els aspectes de la propietat intel·lectual relacionats amb el comerç, 1994, o TRIPS).
- Tractat de Pequín sobre interpretacions i execucions audiovisuals, de 24 de juny de 2012.
- Tractat de Marràqueix per facilitar l'accés a les persones amb discapacitat visual o impresa, de 28 de juny de 2013.

Unió Europea

- Directiva 91/250/CEE (derogada i codificada per la Directiva 2009/24/CE), sobre la protecció dels programes d'ordinador.
- Directiva 92/100/CEE (derogada i codificada per la Directiva 2006/115/CE), sobre drets de lloguer i préstec i altres drets veïns.
- Directiva 93/83/CEE, sobre emissions per satèl·lit i retransmissió per cable.
- Directiva 93/98/CEE (derogada i codificada per la Directiva 2006/116/CE), sobre el termini de protecció (i modificada per la Directiva 2011/77/UE, sobre el termini de protecció dels fonogrames).
- Directiva 96/9/CE, sobre bases de dades.

- Directiva 2001/29/CE, sobre drets d'autor i drets connexos en la societat de la informació.
- Directiva 2001/84/CE, sobre el dret de participació (obres d'art).
- Directiva 2004/48/CE, sobre compliment de la propietat intel·lectual.
- Directiva 2012/28/UE, sobre obres òrfenes.
- Directiva 2014/26/UE, sobre gestió col·lectiva i música en línia. (219/790).
- Directiva (EU) 2017/1564, sobre certs usos permesos d'obres a favor de persones amb discapacitat visual; i Reglament (EU) 2017/1563, sobre l'intercanvi transfronterer entre la Unió i tercers països de còpies en format accessible a favor de persones amb discapacitat visual.
- Directiva 2019/719, sobre drets d'autor en el mercat únic digital.

Espanya

Espanya és un dels països amb més tradició en el camp del dret d'autor. La norma bàsica en l'actualitat és el Text refós del 1996 de la Llei de propietat intel·lectual, que d'ençà d'aleshores ja ha estat modificat en múltiples ocasions (majoritàriament, per transposar directives de la UE).

Si anem enrere en la història trobem, com a mínim, tres lleis:

- Llei de propietat intel·lectual de 1987 (que es va anar modificant amb la transposició de directives, i va quedar derogada pel TRLPI de 1996).
- Llei de propietat intel·lectual de 1879.
- Llei sobre propietat literària de 1847.

2.2. Què es protegeix? El concepte d'*obra*

Segons l'article 10.1 TRLPI:

«Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, entre les quals es comprenen: [...]»

Segueix una enumeració llarga, merament **a tall d'exemple**: no té caràcter exhaustiu.

Per exemple, els programes d'ordinador són a la llista de l'art.10 TRLPI, però no tots els programes estan protegits: només els que són creacions originals. Igualment, tot i no estar a la llista de l'article 10 TRLPI, la protecció de les obres multimèdia, quan siguin originals, és inqüestionable.

L'obra multimèdia

L'obra multimèdia integra moltes altres obres: cadascuna amb el seu propi règim de protecció (segons la categoria d'obra de què es tracti). L'obra multimèdia, en conjunt, és una obra composta i sovint col·lectiva (tret que es tracti del resultat d'un esforç individual o d'una feina en col·laboració).

L'únic requisit de protecció de la creació és l'**originalitat**.

No n'importa el mèrit (alt, baix...), ni la finalitat (útil, inútil...), ni el grau d'elaboració (esbós, obra inacabada...), ni la licitud (una fotografia d'una persona presa sense el seu consentiment pot ser il·lícita, però si és original, no deixa de ser obra). Tampoc no importa la prioritat temporal (dos autors podrien crear exactament la mateixa obra –obtenir el mateix resultat– i totes dues serien «originals»). Tanmateix, no és fàcil definir l'originalitat. La tradició més ortodoxa del sistema de dret d'autor parla d'**empremta de la personalitat de l'autor** (quan hi ha obra, hi ha autor). La més moderna (en especial, adaptada

Creació original pròpia de l'autor

Aquesta és la fórmula que s'utilitza a la UE per harmonitzar el concepte d'*originalitat*.

a les creacions digitals) es conforma amb un nivell d'originalitat inferior: que la creació resulti d'**un esforç individual**, que no s'hagi copiat. A la pràctica, la realitat és més complexa i sovint s'ha de valorar en cada cas en concret.

És obra, doncs, qualsevol expressió **original** que resulti de la creativitat humana.

D'aquest fet es deriven **dos principis bàsics** del dret d'autor:

1) **No es protegeixen les idees** (que sovint és el que té més valor), ni tampoc la informació, fets i dades continguts en l'obra. Només es protegeix l'expressió que sigui una creació original.

2) Cal distingir entre el bé intel·lectual (obra) i el **suport tangible** que sovint el conté. En comprar una escultura, un llibre o un DVD, el podem tenir a l'estanteria, el podem gaudir, llegir, escoltar o veure, però no adquirim cap dret de propietat intel·lectual que ens permeti fer-ne còpies i vendre-les.

Un altre aspecte fonamental que convé tenir clar, especialment, en contrast amb la propietat industrial és **l'absència de formalitats** per a la protecció de l'obra. L'obra està protegida des de la seva creació: **la protecció és automàtica** (art. 1 TRLPI).

Certament, hi ha un **símbol** per indicar la reserva de drets: © (art. 146 TRLPI), i un **registre de la propietat intel·lectual** (art. 144 i 145 TRLPI). Però ni els símbols ni el registre són obligatoris, ni condicionen la protecció.

El registre de la PI

Registrar l'obra no és obligatori, però sovint és recomanable, ja que el registre certifica que l'obra és original i qui n'és l'autor. Qui vulgui demostrar el contrari (per exemple, que l'obra no és original perquè ha estat copiada, o que qui consta com a titular no n'és l'autor) caldrà que aporti proves per refutar la presumpció registral.

Obres excloses de protecció

D'acord amb l'article 13 TRLPI, queden exclosos de la protecció de la PI la normativa, les resolucions judicials, els «actes [...] d'organismes públics» i les traduccions oficials de tots aquests (només les oficials!).

Això vol dir que sovint aquestes lleis, reglaments, resolucions i ordres tindrien la condició d'obra (perquè compleixen el criteri de ser creacions originals), però que el legislador fa una elecció intencionada de no protegir-les com a obra.

Hi ha, doncs, moltes obres que resulten de l'activitat administrativa i que poden estar protegides (si són originals), per exemple: projectes, plànols, dissenys, mapes, gràfics; discursos i les conferències polítiques que facin els representants públics; demandes i escrits de les parts en un judici; dictàmens encarregats per l'Administració o per les parts en un judici; la producció intel·lectual d'universitats, acadèmies, centres de recerca..., i les recopilacions i bases de dades (BD) d'obres excloses! En aquest punt, no hi ha harmonització a la UE.

Exhibició pública d'obres d'art

El propietari d'una obra d'art plàstica o fotogràfica pot exhibir-la al públic tant a casa seva com en museus o galeries (art. 56 TRLPI), però no en pot fer res més llevat que hagi obtingut l'autorització del titular de drets.

2.3. Qui es protegeix? El concepte d'autor

La creació és un fet, l'autoria, també: **l'autor és la persona física que crea una obra.**

«Es considera autor la persona natural que creï alguna obra literària, artística o científica». (art. 5.1 TRLPI)

La creativitat és un atribut de l'ésser humà, exclusivament. Com a norma general, doncs, les empreses poden ser titulars de drets, però no autors.

Intel·ligència artificial

Un dels reptes actuals és decidir si les obres i prestacions «creades» per un sistema d'intel·ligència artificial poden obtenir protecció: **R. Xalabarder (2020)**. «Inteligencia artificial y propiedad intelectual». A: **A. Cerrillo; M. Peguera** (coord.). *Retos jurídicos de la inteligencia artificial*. Cizur Menor: Aranzadi.

2.3.1. Pluralitat d'autors

Aquest concepte d'autoria està pensat per a la creació individual, en solitari i *ex novo*. Sovint, però, la realitat és més complexa. L'autor crea amb la contribució d'altres persones o empreses i basant-se en obres que ja existeixen. La llei estableix algunes regles per gestionar la creació en pluriautoria.

1) **L'obra en col·laboració** és el resultat unitari de la col·laboració de diferents autors (art. 7 TRLPI). No sempre tots els coautors participen en la creació de l'obra de la mateixa manera, ni tan sols cal que els autors es trobin en un mateix espai i temps. L'obra pertany a tots els coautors, segons les proporcions que pactin entre ells; si no pacten res, cadascú és copropietari segons la proporció amb la qual ha contribuït a l'obra (art. 1689 CC) o, per defecte, a parts iguals (art. 393 CC).

Fer o crear?

Ara bé, per ser autor o coautor cal fer una aportació creativa i original; no n'hi ha prou amb una simple contribució mecànica o tècnica, per experta i valuosa que sigui. La jurisprudència espanyola ha negat diverses vegades la condició d'autor o coautor a la persona que fa una aportació merament tècnica (i no creativa) en la realització de l'obra: la persona que mecanografia un escrit que dicta l'autor, el ceramista que segueix les indicacions de l'escultor o el fotògraf de productes per a catàlegs de supermercat. La precisió tècnica –per més difícil i valuosa que sigui– no és suficient.

2) **L'obra col·lectiva** és una forma organitzativa de gran importància pràctica, tot i que força conflictiva. Segons l'article 8 TRLPI:

«Es considera obra col·lectiva la creada per la iniciativa i amb la coordinació d'una persona natural o jurídica que l'edita i la divulga amb el seu nom i és constituïda per la reunió d'aportacions de diferents autors la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma, per a la qual hagi estat concebuda sense que sigui possible atribuir separatament a qualsevol d'ells un dret sobre el conjunt de l'obra feta.»

Programes d'ordinador

L'única excepció es preveu per als programes d'ordinador: una empresa pot ser autor del programa d'ordinador creat com a obra col·lectiva (art. 97.2 TRLPI).

Obra anònima o amb pseudònim

Si l'obra es va divulgar d'una manera anònima o amb pseudònim, l'exercici dels drets correspon a qui la divulgui amb el consentiment de l'autor (art. 6.2 TRLPI).

Obra en col·laboració

Una escultura creada per dos autors, la lletra i música que formen una cançó, etc. Tant fa que les contribucions siguin distingibles o no, separables o inseparables, l'obra resultant és una obra en col·laboració.

Llevat que les parts hagin pactat alguna altra cosa diferent, la persona que té la iniciativa i edita i coordina l'obra col·lectiva adquireix automàticament la titularitat dels drets de propietat intel·lectual. Els autors de les diferents aportacions a l'obra col·lectiva no tenen drets sobre aquesta obra (només tenen drets sobre l'aportació que cadascú ha fet, sempre que es tracti de creacions originals, és clar). El concepte d'*obra col·lectiva* és una solució simple, clara i molt útil per a la indústria, però cal evitar-ne un ús fraudulent o abusiu.

Obra col·lectiva

Diaris, enciclopèdies, bases de dades, obres multimèdia o programes d'ordinador sovint són obres col·lectives.

3) L'obra composta i derivada. L'obra composta incorpora totalment o parcialment altres obres:

«obra nova que incorpora una obra preexistent sense la col·laboració de l'autor d'aquesta última» (art. 9.1 TRLPI).

L'obra derivada incorpora totalment o parcialment altres obres però transformant-les. Sovint, l'obra composta és també obra derivada.

Obra composta i derivada

La traducció d'una novel·la, l'adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre o la musicalització d'un poema. El traductor és l'autor de la traducció que, juntament amb la novel·la, formen una obra composta.

L'article 11 TRLPI identifica les següents com a obres derivades:

- 1r. Les traduccions i adaptacions.
- 2n. Les revisions, actualitzacions i anotacions.
- 3r. Els compendis, resums i extractes.
- 4t. Els arranjaments musicals.
- 5è. Qualsevol transformació d'una obra literària, artística o científica.

L'autor i titular de drets d'autor sobre l'obra composta i l'obra derivada és qui l'ha creada, però necessita l'autorització de l'autor de l'obra preexistent per poder-la explotar. D'aquesta manera, l'autor de l'obra preexistent també es pot beneficiar de l'explotació de l'obra derivada que hagi autoritzat.

2.3.2. Autors i titulars

Cal distingir entre autoria i titularitat i, dins d'aquesta, entre titularitat original i derivativa.

L'autor és, per norma general, el **titular originari** (encara que hi ha algunes excepcions: obra col·lectiva i programes d'ordinador). Els **titulars derivatius** tenen tots o alguns dels drets d'explotació perquè han formalitzat un contracte de cessió o de llicència amb l'autor (o titulars).

De vegades, la llei recull algunes presumpcions de cessió per facilitar-ne l'explotació (llevat que es pacti una altra cosa).

Presumpció de cessió a favor de l'empresari

L'article 51 TRLPI estableix una presumpció de cessió en exclusiva dels drets d'explotació sobre l'**obra creada en virtut d'una relació laboral**, a favor de l'empresari. Aquesta presumpció es limita a «l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra feta en virtut d'aquesta relació laboral», i només s'aplica en defecte de pacte per escrit entre les parts (en el mateix contracte laboral o en un conveni col·lectiu o en un contracte específic). Si l'empresari vol obtenir més drets, els ha d'obtenir per cessió expressa.

Obra audiovisual

Es presumeix que els coautors de l'obra audiovisual (director, guionista i compositor) cedeixen els seus drets d'explotació a favor del productor audiovisual (art. 89 TRLPI).

Aquesta presumpció de cessió s'aplica també (per analogia) a les obres creades en virtut d'una relació funcional, però no a les **obres creades per encàrrec a tercers** (subcontractats). Atès que no és una cessió de drets gaire generosa i que permet pacte en contra, sempre és recomanable establir la cessió de drets concreta que calgui, en el contracte o (encara millor) en el plec de clàusules i/o les condicions generals (bases) del concurs, ajut, licitació o condicions de sol·licitud de llicències.

2.3.3. Artistes, productors i altres «veïns»

La propietat intel·lectual no solament té per objecte obres (d'autors), sinó també **prestacions diverses que contribueixen a la creació o a l'explotació de les obres**. En diem *drets veïns*, afins o *connexos* i protegeixen:

- Els **artistes** intèrprets i executants (actors, cantants, músics, ballarins, etc.).
- Els **productors audiovisuals i productors de fonogrames** que assumeixen la iniciativa, l'organització i sovint el risc financer per fer l'enregistrament.

Titulars originaris i derivatius

Els productors sovint són titulars originaris de drets connexos sobre l'enregistrament musical o audiovisual i, alhora, titulars derivatius tant dels drets d'autor sobre les obres musicals i audiovisuals enregistrades, com dels drets connexos dels artistes que les interpreten i executen (aquests drets els obtenen per contracte de cessió de drets).

- Les **entitats de radiodifusió**, que tenen drets exclusius sobre els senyals de radio i TV que emeten.
- **Algunes produccions editorials**: les edicions d'obres inèdites en domini públic (art. 129.1 TRLPI) i les edicions individualitzades d'obres no protegides, per exemple, obres en domini públic (art. 129.2 TRLPI).
- Els **realitzadors de meres fotografies** (art.128 TRLPI).
- A tota la UE, també es protegeix el **dret *sui generis* sobre el contingut de les bases de dades** (que tindrem ocasió d'examinar més endavant).

Parlem de **titulars** (no pas d'*autors*) que tenen reconeguts drets sobre les seves **prestacions** (no pas obres). Els drets que reben són els mateixos que la llei confereix als autors (llevat del dret de transformació); la gran diferència és en termes de drets morals (només els artistes en tenen reconegut algun) i el termini de protecció (molt més curt que el previst pel dret d'autor).

2.4. Com es protegeix? Drets morals, drets exclusius d'explotació i drets de remuneració

El contingut del dret d'autor es divideix en positiu (drets) i en negatiu (límits):

Obra fotogràfica i mera fotografia

Aquesta distinció, inicialment pensada per oferir més protecció a les fotografies que no arribaven al llindar d'obra, corre el risc de ser mal utilitzada per reduir la protecció de fotografies que són obra.

Nota

A partir d'ara, quan estudiem els drets i límits, i la transmissió de drets i la infracció, pensem no només en autors i obres, sinó també en titulars i prestacions.

«La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial que atribueixen a l'autor la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les que estableix la llei.» (art. 2 TRLPI)

Els drets de l'autor són de dos tipus, de caràcter personal (drets morals) i de caràcter patrimonial (drets patrimonials), que alhora es poden subdividir en dues categories: exclusius d'explotació i de remuneració.

2.4.1. Drets morals

El dret moral de l'autor sobre la seva obra es compon de diverses facultats o drets que són **irrenunciables i inalienables** (art. 14 TRLPI):

1) **Divulgació.** En positiu, l'autor té el dret a fer accessible l'obra al públic, i a decidir en quina forma. En negatiu, l'autor també té dret a mantenir la seva obra en l'inèdit. Divulgar sense el seu consentiment és una de les infraccions més greus de la PI.

2) **Atribució.** L'autor té dret a ser reconegut com a tal, i també pot decidir si la divulgació «s'ha de fer amb el seu nom, amb pseudònim o signe, o anònimament.» (art. 14.2 TRLPI)

3) **Integritat.** L'autor té dret a «exigir el respecte a la integritat de l'obra i a impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra aquesta», sempre que «suposi un perjudici als seus interessos legítims o un perjudici a la seva reputació» (art. 14.4 TRLPI).

En canvi, l'autor pot modificar l'obra, però «respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d'interès cultural» (art. 14.5 TRLPI).

4) **Penediment (retirada del mercat).** L'autor pot retirar l'obra del mercat, sempre que hi hagi un «canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals» i indemnitzari pels danys i perjudicis causats als titulars dels drets d'explotació. Amb aquestes cauteles, es vol evitar l'abús d'aquest dret (art. 14.6 TRLPI).

5) **Accés.** L'autor pot «accedir a l'exemplar únic o rar de l'obra quan es trobi en poder d'un altre», però sempre «en el lloc i la forma que ocasionin menys incomoditats al posseïdor, el qual cal indemnitzar, si s'escau, pels danys i perjudicis que se li causin» (art. 14.7 TRLPI). Més que un dret moral, és un dret de caràcter instrumental: per fer possible l'explotació de l'obra.

Drets morals dels artistes

Els artistes també tenen reconeguts –en major o menor mesura– la protecció de drets morals (art. 113 i 128 TRLPI). No, en canvi, els productors, entitats de radiodifusió, etc.

Alguns dels drets morals viuen i moren amb l'autor (penediment, modificació..., aquelles decisions personalíssimes de l'autor que ningú no pot prendre en el seu lloc). En canvi, d'altres el sobreviuen mentre l'obra està protegida (divulgació) o sense límit de temps (atribució i integritat).

Atribució i integritat

Un cop mort l'autor, la defensa d'aquests drets queda a càrrec de la persona que hagi designat el mateix autor; si no, dels seus hereus. En última instància, se n'encarregarà l'Estat, les comunitats autònomes, les corporacions locals i les institucions públiques de caràcter cultural (art. 16 TRLPI).

2.4.2. Drets exclusius d'explotació

Els drets exclusius d'explotació confereixen a l'autor (o titular) la facultat d'autoritzar i/o prohibir l'ús (explotació) de la seva obra. L'article 17 TRLPI ho diu així:

«Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no es poden fer sense la seva autorització, excepte en els casos que preveu aquesta llei.»

Dret de col·lecció

També hi ha un dret una mica especial associat als drets exclusius d'explotació: el dret de col·lecció. Encara que un autor hagi cedit els drets d'explotació sobre les seves obres, conserva el dret de «publicar-les reunides en col·lecció escollida o completa» (art. 23 TRLPI).

Els drets d'explotació són **independents** els uns dels altres (art. 23 TRLPI) i **transmissibles**: es poden transmetre per contracte.

1) Dret de reproducció. Segons l'article 18 TRLPI:

«S'entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota l'obra o de part d'aquesta, que en permeti la comunicació o l'obtenció de còpies.»

Es tracta d'un concepte molt ampli que abasta tot tipus de tecnologia. Tradicionalment, reproduir era fixar de manera estable en un suport físic: imprimir llibres, editar discos... La tecnologia digital i les xarxes han tensat aquesta noció tradicional: baixar una cançó d'internet (fer-ne una còpia a l'ordinador) és un acte de reproducció, però escoltar-la en *streaming* o veure imatges en línia (sense baixar-ne una còpia) també ho és –arran de l'àmplia definició de l'article 18 TRLPI.

Per aquest motiu, ha calgut introduir una excepció de les **còpies tècniques i transitòries** que fan possible el funcionament d'internet (art. 31.1 TRLPI). Concretament, queden directament permesos per llei els actes de reproducció que compleixin les condicions següents:

- Que es tracti d'actes de «reproducció provisional».

El dret de divulgació

El dret de divulgació sobreviu a l'autor durant 70 anys però de manera afeblida perquè, per raons d'interès cultural, un jutge podria forçar els hereus a divulgar l'obra inèdita (art. 40 TRLPI).

Actes de reproducció

Cantar una cançó no és reproduir-la; gravar-la, sí. Llegir un llibre no constitueix reproducció; fotocopiar-lo o fer-ne una còpia manuscrita, sí.

- Que no tinguin «per si mateixos [...] una significació econòmica independent».
- Que siguin «transitoris o accessoris».
- Que «formin part integrant i essencial d'un procés tecnològic».
- Que «la seva única finalitat consisteixi a facilitar bé una transmissió [d'una obra o prestació protegida] en xarxa entre terceres parts per un intermediari, bé una utilització lícita [d'una obra o prestació protegida], la qual entenem com l'autoritzada per l'autor o per la llei».

Còpies *cache* i RAM

Per tant, sempre que es compleixin aquestes condicions, queden autoritzades per llei les còpies *cache*, tant d'usuaris com dels servidors i intermediaris d'internet; també les còpies RAM, que s'emmagatzemen en la memòria RAM de l'ordinador en visitar pàgines web. Ara bé, penjar obres a internet i baixar-ne còpies sí que pot requerir l'autorització corresponent dels autors o titulars... llevat que quedi autoritzat per un altre límit legal.

2) Dret de distribució. Segons l'article 19 TRLPI:

«S'entén per distribució la posada a disposició del públic de l'original o còpies de l'obra mitjançant la venda, el lloguer, el préstec o de qualsevol altra manera.»

Perquè hi hagi distribució, cal que l'obra estigui en un suport físic, l'original o en exemplars, i al marge del títol jurídic que l'empari: venda, lloguer, préstec, etc.

Distribució en línia?

No. A la UE, només es parla de distribució quan hi ha exemplars físics.

Actes de distribució

Distribueix l'editor que, directament o mitjançant un llibreter, ven els llibres que prèviament ha imprès. També distribueix la botiga que lloga vídeos. El mateix fa la biblioteca pública, que presta llibres a qui ho vulgui. Fins i tot distribueix l'artista que posa en venda els seus quadres.

El dret de distribució en la modalitat de venda queda subjecte al **principi d'esgotament comunitari** (*exhaustion* o *first sale doctrine*).

L'esgotament del dret de distribució

Quan una obra o exemplar ha estat venut lícitament en algun país de la UE, es pot **revendre** (només revendre, no llogar ni prestar) dins de la UE sense autorització de l'autor o titular (art. 19.2 TRLPI).

3) Dret de comunicació pública. Segons l'article 20.1 TRLPI:

«S'entén per comunicació pública tot acte pel qual una pluralitat de persones pugui tenir accés a l'obra sense una distribució prèvia d'exemplars a cadascuna d'elles.»

La definició es completa en negatiu (art. 20.1 *in fine* TRLPI):

«No es considera pública la comunicació quan es dugui a terme dins d'un àmbit estrictament domèstic que no estigui integrat o connectat a una xarxa de difusió de qualsevol tipus.»

Comunicació pública

Aquest dret no cobreix les comunicacions privades, no adreçades a un públic.

I amb una llista de **modalitats de comunicació pública** a l'article 20.2 TRLPI: l'exhibició, representació, emissió, transmissió i posada a disposició.

Actes de comunicació pública

Hi ha comunicació pública quan es representa una obra teatral, quan es recita un poema en un auditori o s'exposa una pintura en una galeria; a les sales de cinema, les emissions per ràdio i per televisió també són exemples típics de comunicació pública.

Posada a disposició del públic

L'acte de penjar una obra a internet perquè l'usuari triï quan i des d'on hi vol accedir. No tota la comunicació pública en línia és un acte de posada a disposició (art. 20.2(i) TRLPI); per exemple, la transmissió de ràdio o TV, encara que es faci per internet (*webcasting* o *simulcasting*), és un acte de transmissió (art. 20.2(e) TRLPI), ja que l'usuari no tria ni el contingut ni quan accedir-hi.

Fixeu-vos que, perquè hi hagi comunicació pública, n'hi ha prou que el **públic pugui tenir accés a la comunicació**.

Són tres, doncs, les **característiques essencials** que configuren la comunicació pública (i la distingeixen de la reproducció i la distribució):

- possibilitat d'accés d'una pluralitat de persones (el públic)
- absència d'una distribució prèvia d'exemplars
- més enllà de l'àmbit domèstic (amb la dificultat consegüent de delimitar-lo, especialment a internet)

Públic indeterminat i considerable

La importància del dret exclusiu de comunicació pública ha crescut amb el desenvolupament tecnològic. Temps enrere, el públic era només el conjunt de persones congregades simultàniament en un mateix lloc (per exemple, un teatre). Amb la ràdio i la televisió, el concepte de *públic* s'amplia a persones a qualsevol lloc que reben l'emissió (per mitjà d'aparells receptors) en el mateix moment que s'emet. La coincidència temporal ha acabat cedint en el context digital: quan una obra es penja a la Xarxa perquè qualsevol (el públic) hi pugui accedir quan i des d'on vulgui (la modalitat de «posada a disposició del públic» que recull l'apartat i) de l'article 20.2 TRLPI).

El concepte de *públic* esdevé fonamental a l'hora de definir l'abast d'aquest dret exclusiu. Per exemple, encendre la ràdio en un taxi és un acte de comunicació pública de les obres que s'emeten per la ràdio? El TJUE ha tingut ocasió d'interpretar el concepte de *públic* en sentit ampli: d'un **públic «indeterminat i considerable» que també pot ser successiu**. Per exemple, la recepció de les emissions de TV i ràdio des de les habitacions privades d'un hotel, balneari o hospitals són actes de comunicació pública (diferent de l'acte de comunicació pública que representa l'emissió de TV o ràdio, en si mateixa). *Vid.* sentències TJUE en els casos *SGAE vs. Rafael Hoteles* (C-306/05), *PPL vs. Ireland* (C-162/10), *Reha training vs. GEMA* (C-117/15). En tots aquests casos, el tribunal va valorar molt especialment l'**actuació indispensable de l'operador** (hotel, balneari, hospital) en fer possible que l'emissió arribi a un «públic nou», com també les **implicacions econòmiques** d'oferir aquest servei a les habitacions (que té un impacte positiu en la categoria i atractiu de l'establiment i, per tant, els permet cobrar més).

Enllaçar (un enllaç o *link*) a continguts d'una altra pàgina web representa un acte de comunicació pública, als efectes de la PI? Aquesta pregunta ha rebut solucions diferents des de diferents països.

La doctrina de la llicència implícita

En alguns països, la jurisprudència ha recorregut a l'existència d'una llicència implícita per autoritzar els enllaços a obres posades lícitament a disposició del públic a internet sense prohibir-los expressament (per exemple, sense utilitzar mesures d'exclusió que impedeixin la indexació), sempre que no es causi un perjudici als interessos econòmics de l'autor/titular i que no constitueixin actes de competència deslleial. La doctrina de la llicència implícita ha estat una de les defenses (i de les estratègies) més utilitzades per Google per defensar el funcionament del seu motor de cerca. En la jurisprudència internacional, s'ha recorregut a la doctrina de la llicència implícita en diverses sentències significatives. Així, als Estats Units, cal destacar el cas *Perfect 10, Inc. vs. Amazon.com, Inc.* (508 F.3d 1146, 9th Cir. 2007); a França, el cas *Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe (SAIF) vs. Google France and Google Inc.* (Tribunal de Gran Instància de París, 20 de maig de 2008; Tribunal d'Apel·lació de París, 26 de gener de 2011), i a Alemanya, el cas *Vorschaubilder* (BGH I ZR 69/08, 29 d'abril de 2010) va concloure a favor de l'existència d'un «consentiment» implícit a la indexació per motors de cerca i, sobre la base dels principis

Sales de cinema buides?

Encara que la sala de cinema estigui buida, la projecció de la pel·lícula és un acte de comunicació pública que requereix l'autorització de l'autor (i titulars).

contractuals de la bona fe i de l'abús del dret, va rebutjar que el titular dels continguts posteriorment pogués impedir-ne la indexació.

A Europa, el TJUE ha resolt que **enllaçar a continguts que estiguin lliurement i lícitament accessibles** en línia no comporta un acte de comunicació pública (*Svensson C-466/12*), tampoc quan es faci mitjançant la tècnica del *framing* (*Bestwater C-348/13*), ja que les obres enllaçades no arriben a un «nou públic» diferent del que es va considerar en fer la comunicació originària. En canvi, quan s'enllaça a **continguts que han estat penjats il·lícitament a internet**, sense autorització del titular, cal distingir si l'enllaç es fa amb finalitats lucratives o no: quan l'enllaç es fa amb finalitats de lucre, es presumeix que la persona que enllaça sap que els continguts enllaçats són il·lícits i, per tant, està fent un acte de comunicació al públic que – en no haver estat autoritzat– constitueix una infracció; en canvi, quan l'enllaç es fa sense finalitat de lucre, hem de valorar (per decidir si l'enllaç constitueix un acte de comunicació al públic i, per tant –en no ser autoritzat– una infracció) si la persona coneixia o podia conèixer «raonablement» el caràcter il·legal de la publicació o no (*GS Media C-160/15*).

Els enllaços a la jurisprudència espanyola

Si bé inicialment tant els tribunals civils com els penals eren reticents a considerar que enllaçar –fins i tot, quan s'enllaçava a continguts clarament infractors– podia ser considerat un acte de comunicació pública i, en no haver estat autoritzat, com a infracció, arran de la jurisprudència del TJUE, han acabat acceptant-ho. Inicialment, entre els casos civils, vegeu AP Barcelona (sec. 15) 7 de juliol de 2011 [indice-web.com]; AP Barcelona (sec. 15) 24 de febrer de 2011 [Elrincondejesus.com]. Com a casos penals, vegeu la sentència de l'AP Barcelona (sec. 7) de 22 de desembre de 2005 [todocarátulas] i les interlocutòries de l'AP Madrid (sec. 2) d'11 de setembre de 2008 [Sharemula] i (sec. 1) de 15 de març de 2011 [edonkeymania].

Com a sentències més recents (post-Svensson) que confirmen l'enllaç a continguts infractors com a infracció del dret de comunicació pública, vegeu sentències de l'AP València (sec. 4) de 20 de gener de 2014 [Divxonline], AP Castelló (sec. 1) de 12 de novembre de 2014 [bajatedetodo] i AN (cont. adm.) de 17 d'octubre de 2014 [elitetorrent].

Finalment, cal tenir en compte que el problema d'enllaçar no solament afecta el dret d'autor: té implicacions en altres camps com, per exemple, les marques, el dret de la competència, la imatge, l'honor, etc.

4) Dret de transformació. S'entén per *transformació* qualsevol modificació formal d'una obra «de la qual se'n derivi una obra diferent» (art. 21.1 TRLPI).

Per estar davant d'un acte de transformació, cal que es creï una obra nova, que serà obra derivada i composta (n'hem vist les definicions anteriorment).

Enllaç d'interès

Per a més detalls, vegeu el blog del professor Miguel Peguera: <https://bit.ly/3hnvjkO>.

Obra derivada

Recordem que l'autoria de l'obra derivada correspon a la persona o persones que fan la transformació (que creen l'obra resultant de la transformació), però no es pot explotar si no es compta amb l'autorització de l'autor de l'obra transformada.

2.4.3. Drets de remuneració

A més dels drets exclusius d'explotació, hi ha una segona categoria de drets patrimonials que només atribueixen a l'autor el **dret a rebre una remuneració o compensació econòmica**, però no a autoritzar o prohibir-ne l'ús. Generalment, aquests drets de remuneració són **irrenunciables i intransmissibles** i queden subjectes a **gestió col·lectiva** (per les entitats de gestió).

Alguns exemples de drets de remuneració són:

- El dret de participació en el preu de revenda pública dels artistes plàstics (*droit de suite*) (art. 24 TRLPI –segons modificacions per Llei 3/2008 i Llei 2/2019).
- El dret de remuneració per préstec públic (art. 37.2 TRLPI).
- El dret de remuneració per lloguer de fonogrames i enregistraments audiovisuals (art. 90.2 TRLPI).
- El dret de compensació per còpia privada: l'autor no la pot impedir (art. 31.2 TRLPI), però la llei li reconeix el dret a una compensació econòmica (art. 31.2 i 25 TRLPI).
- El dret de remuneració per la posada a disposició del públic a internet d'obres audiovisuals (art. 90.4 TRLPI).

Els artistes també

Alguns d'aquests drets de remuneració també s'atorguen a favor dels artistes intèrprets i executants (art. 108-109 TRLPI).

2.5. Els límits: termini de protecció i excepcions

Un cop fetes les definicions de què protegeix la propietat intel·lectual, i de qui i com la protegeix, ara examinarem els límits d'aquesta protecció.

Aquests són de dos tipus:

- temporals (termini de protecció) i
- substantius (excepcions als drets exclusius).

2.5.1. El termini de protecció

Els drets d'autor (i els connexos) no són eterns, es protegeixen durant un temps. La regla bàsica és la de setanta anys *post mortem auctoris* PMA (art. 26 TRLPI) i regeix a tota la Unió Europea. Si hi ha hagut coautoria, els setanta anys comencen a comptar a partir de la mort de l'últim autor (art. 28.1 TRLPI). Per a les obres col·lectives o les obres anònimes, el termini de protecció és de setanta anys a partir de la divulgació (art. 28.2 i art. 27.1 TRLPI).

Els terminis de protecció dels **drets connexos** d'artistes, productors i altres titulars són més breus. Per exemple, cinquanta anys per a les interpretacions i produccions audiovisuals, i vint-i-cinc anys per a les meres fotografies).

Amb els límits...

La llei troba l'equilibri entre els interessos privats (d'autors i titulars) i l'interès públic.

Còmput del termini de protecció

Tots els terminis es comencen a comptar a partir de l'1 de gener de l'any següent a la mort o divulgació de l'obra.

Vint anys més per als fonogrames

La Directiva 2011/77/UE va allargar de cinquanta a setanta anys el termini de protecció dels artistes de fonogrames (és a dir, cantants i músics gaudeixen de protecció durant setanta anys a partir de l'enregistrament; actors i altres artistes continuen tenint una protecció de cinquanta anys a partir de l'enregistrament de la seva actuació).

Vuitanta anys com a règim transitori

A Espanya, cal tenir present que l'antiga LPI de 1879 establí un termini de protecció de vuitanta anys PMA (més llarg que el termini actual). Aquest termini és encara aplicable a les obres dels autors de les quals van morir abans de l'entrada en vigor de l'LPI de 1987 (és a dir, **autors que van morir abans del 7 de desembre de 1987**) i també a les obres anònimes i obres col·lectives publicades abans d'aquesta data.

Transcorregut el termini de protecció, l'obra entra en el **domini públic** i pot ser utilitzada –és a dir, explotada– per qualsevol, però sempre de manera que es respectin els drets morals de paternitat i integritat.

El *commons* no és domini públic

Cal distingir tots dos conceptes. Les obres llicenciades amb una llicència *Creative Commons* no estan en el domini públic. El *commons* es compon d'obres protegides llicenciades; el domini públic es compon d'obres que ja no estan protegides i, per tant, no necessiten cap tipus de llicència per poder ser utilitzades.

2.5.2. Les excepcions

Mentre l'obra està protegida, la llei autoritza alguns actes d'explotació específics, que l'autor o titular no pot impedir; són les anomenades *excepcions* (la llei parla de «límits») *als drets de l'autor*. Aquests límits normalment es justifiquen per assegurar interessos generals com ara l'educació, l'accés a la cultura, la llibertat d'informació i d'expressió, etc.

Alguns límits (excepcions) es defineixen a favor del públic en general (p. ex. la paròdia o la citació), d'altres en canvi només a favor de beneficiaris específics (p. ex., persones amb una discapacitat, professorat d'educació reglada, biblioteques, etc.). Alguns permeten dur a terme els actes d'explotació gratuïtament (p. ex., la paròdia o la citació), d'altres exigeixen una compensació (p. ex., la còpia privada, el préstec públic, l'ús de publicacions a la universitat, etc.). Alguns permeten realitzar tot tipus d'actes d'explotació (p. ex., la citació o la paròdia), d'altres en canvi restringeixen l'ús permès a només actes específics de reproducció (p. ex., la còpia privada). Alguns límits abasten l'ús de tot tipus d'obres i prestacions protegides (p. ex., la citació i la paròdia), en canvi d'altres només es preveuen respecte d'obres o prestacions específiques (p. ex., l'ús de publicacions a universitats i centres de recerca, o l'ús d'obres situades permanentment en vies públiques). En tot cas, és fonamental llegir bé l'abast i les condicions d'aquestes excepcions legals perquè sovint **separen l'ús lícit de la infracció** (ús no autoritzat).

Aquí no tenim espai per fer una anàlisi detallada dels límits (art. 31 a 40 ter LRLPI). La taula següent els resumeix. Només en comentarem alguns.

Drets i llibertats fonamentals (CE): límits recollits al TRLPI		
Dret d'informació	Informar sobre temes d'actualitat	Art. 33 TRLPI
	Agregadors de notícies i motors de cerca	Art. 32.2. TRLPI
Llibertat d'expressió	Paròdia	Art. 39 TRLPI
	Dret de citació	Art. 32.1 TRLPI
Docència i recerca	Dret de citació	Art. 32.1 TRLPI
	Finalitats docents + recerca	Art. 32.3, 4 i 5 TRLPI
	Còpia per a conservació i recerca	Art. 37.1 TRLPI
Accés a la cultura	Préstec públic i consulta en sala (biblioteques)	Art. 37.2 i 3 TRLPI
	Obres òrfenes (biblioteques)	Art. 37 bis TRLPI
Seguretat i processos oficials		Art. 31 bis (1) TRLPI
Principi d'igualtat	Persones amb discapacitat	Art. 31 bis (2) TRLPI
?	Actes oficials i religiosos	Art. 38 TRLPI
?	Obres en vies públiques	Art. 35.2 TRLPI
Usuari legítim	Programes d'ordinador i BD	Art. 110.2 / 34.2 TRLPI

El dret fonamental a la llibertat d'expressió (reconegut en l'article 20.1.a de la Constitució espanyola) justifica algun dels límits més importants als drets d'autor: la citació i la paròdia.

1) Citacions (art. 32.1 TRLPI). El dret de citació (que no és un dret, sinó un límit als drets d'explotació) diu així:

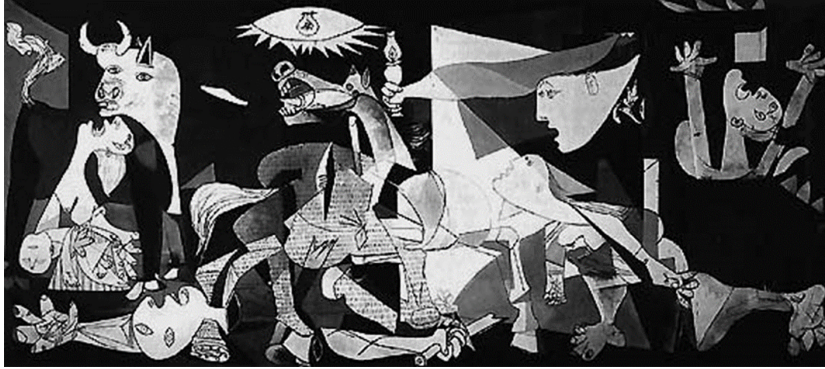
«Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»

L'article 32.1 TRLPI només parla de *finalitats docents o de recerca* però per tal de poder també permetre les citacions artístiques, literàries i, per descomptat, les citacions periodístiques o informatives, al fer-ne una interpretació flexible. La llei no estableix una quantitat d'obra que es pot citar (no hi ha un número màgic), simplement es remet a «en la mesura justificada per la finalitat perseguida». Dit d'altra manera, si amb 5 línies n'hi ha prou, no en citem 10; si

amb 10 segons n'hi ha prou, no en citeu 30... I, per acabar, fixem-nos que no hi fa res si la citació es fa amb finalitats comercials o no: mentre estigui justificat com a citació, la llei permet fer citacions també amb finalitats lucratives.

El Gernika de Picasso

Per exemple, és citació (autoritzada per llei) la reproducció del *Gernika* de Picasso per «analitzar, comentar o criticar» el cubisme o l'obra de Picasso, però també per il·lustrar un manual escolar d'història, quan s'estudia la Guerra Civil espanyola.



Vid. Sent. AP Barcelona (sec.15) 31 oct. 2002; Sent. AP Madrid (sec.14) 23 dic. 2003.

2) **La paròdia (art. 39 TRLPI).** L'autor no pot impedir que la seva obra (normalment, una obra d'èxit o ben coneguda) serveixi com a vehicle per a l'expressió d'altres individus. Està permesa, sense autorització de l'autor, la paròdia de qualsevol obra que hagi estat divulgada lícitament sempre que no es causi perjudici ni a l'autor ni a l'obra original, ni hi hagi risc de confusió amb l'obra original. D'acord amb l'article 39 TRLPI:

«No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.»

La paròdia no sempre fa riure (sovint, la paròdia fa mal i molesta), ni es dirigeix, necessàriament, a parodiar l'obra o l'autor (l'anomenada *paròdia target*). L'objectiu principal del límit de paròdia és assegurar, precisament, els mateixos drets fonamentals que justifiquen el dret d'autor: la llibertat de creació i d'expressió.

3) Còpia privada (art. 31.2 TRLPI). La còpia privada està permesa a tota la UE, a canvi d'una compensació justa als autors i titulars.

D'acord amb l'article 31.2 TRLPI:

«Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada:

- Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.
- Que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las condiciones de acceso a la obra o prestación.
- Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.»

D'aquesta manera, la llei permet a qualsevol **persona física** fer còpies en **qualsevol format** (fotocòpies, manuscrites, artístiques, digitals, etc.) de tot tipus d'obres i prestacions protegides lícitament divulgades, sempre que es facin **per a l'ús privat** (ni professional, ni empresarial), **sense finalitats comercials, lucratives, ni col·lectives**. Cal també que la còpia es faci a **partir d'una font lícita** i d'accés lícit.

La **compensació de la còpia privada** està regulada en l'article 25 TRLPI. Es fa efectiva per mitjà d'un **cànon** que s'aplica a **equips, aparells i suports** que siguin «idonis» per a fer còpies privades. Només les entitats de gestió estan habilitades i obligades a recaptar i repartir per aquesta compensació, i han de fer-ho de manera conjunta (recaptant una en nom de totes). Les tarifes del cànon compensatori s'estableixen en funció de la capacitat de còpia de l'equip,

Paròdia target

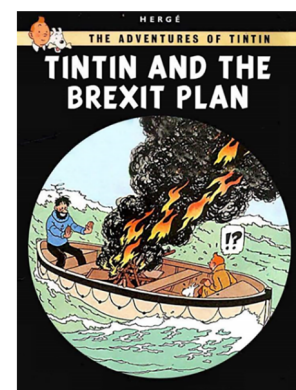
L'objectiu de la paròdia és referir-se a l'obra o a l'autor.



Paròdia target (*The Wind Done Gone*, la novel·la *Gone with the Wind* explicada pels esclaus de la plantació).

Paròdia weapon

El missatge de la paròdia no té relació amb l'obra o l'autor



Paròdia weapon (Tintín).

Queden excloses del límit de còpia privada

Les còpies d'obres posades a disposició del públic, les bases de dades electròniques i els programes d'ordinador (art. 31.3 TRLPI).

P2P no és còpia privada

Amb el requeriment de la font lícita es desactiva l'empara d'aquest límit per defensar la còpia de pel·lícules o fonogrames des de xarxes P2P o *bit torrent*.

l'aparell o el suport, i variava segons si era analògic o digital. Els deutors (obligats al pagament) són els fabricants o importadors d'aquests equips, aparells o suports –però el cànon es repercuteix al consumidor en el preu de venda.

La finestra única

La compensació equitativa per la còpia privada s'ha de gestionar per mitjà d'una entitat privada independent finançada i gestionada per les entitats de gestió. Aquesta «finestra única» permet als usuaris conèixer de manera actualitzada el cost individual i total que han de pagar (a les diferents entitats) i també fer els pagaments corresponents. Vegeu-ne més informació a: <http://ventanillaunica.digital/>.

4) El test de les tres etapes i la interpretació dels límits. Com a clàusula de tancament del capítol dels límits (excepcions), el test de les tres etapes¹ (*three-step test*) recollit en l'article 40 bis TRLPI diu així:

⁽¹⁾El nom de *test de les tres etapes* respon als tres criteris inclosos en la disposició original a l'article 9.2 del Conveni de Berna (CB). L'article 40bis TRLPI només en conté dos: el primer criteri («determinats casos especials») ja s'entén complert amb la llista de límits que recull la llei.

«Els articles d'aquest capítol no es poden interpretar de manera que permetin la seva aplicació de manera que causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor o que vagi en detriment de l'explotació normal de les obres a què es refereixin.»

Aquesta norma vol ajudar a fer una interpretació i aplicació correctes dels límits legals, i evitar que, en determinades circumstàncies, els usos permesos per llei buidïn de contingut els drets atorgats als autors i titulars.

Més enllà d'aquest criteri, la interpretació i aplicació dels límits legals també ha de tenir en compte **altres criteris hermenèutics**, com ara els **principis generals del dret**. La propietat intel·lectual –com qualsevol altra propietat– queda subjecta a la «finalitat social» de la propietat (art. 33 CE) i als

Cas Megakini

Vegeu *Pedragosa vs. Google España*, STS (Sala Civil) núm. 172/2012, de 3 d'abril de 2012. El TS va concloure que la pretensió del demandant –de tancar el servei de cercador de Google per infracció de la propietat intel·lectual– era manifestament abusiva i contrària als principis generals del dret. El TS es va referir també a la doctrina del dret romà *ius usus inoqui* (el propietari ha de suportar usos «innocus» per part de tercers).

Vegeu el cas a: R. Xalabarder (2012). «Spanish Supreme Court Rules in Favour of Google Search Engine... and a Flexible Reading of Copyright Statutes?». *JIPITEC* (vol. 3, núm. 2, pàg. 162-166). <<https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-2-2012/3445/xalabarder.pdf>>.

2.6. Contractes i llicències de drets

El TRLPI recull algunes regles fonamentals en matèria de transmissió de drets d'explotació i regula alguns contractes específics de cessió de drets (per exemple, el contracte d'edició en els articles 58 a 73 TRLPI). A més d'aquestes regles generals, estudiarem les llicències *Creative Commons* i la gestió col·lectiva de drets.

La compensació la paga el consumidor

El TJUE, en el cas C-462/09, *Stichting de Thuiskopie vs. Opus Supplies*, va acceptar com a conforme al dret comunitari que l'intermediari obligat al pagament del cànon el repercuteix sobre el consumidor final.

Compensació

El perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor pot, en algun cas, deixar de ser «injustificat» si s'estableix una compensació econòmica a canvi dels usos autoritzats per llei.

La bona fe i la prohibició d'abús de dret

Segons l'article 7 del Codi civil, «Els drets han d'exercitar-se de conformitat amb les exigències de la bona fe. La llei no empara l'abús del dret o l'exercici antisocial d'aquest.»

2.6.1. Regles per a la cessió de drets

Els **drets d'explotació** poden ser objecte de transmissió, conjuntament o separatament (són independents). Tota transmissió de drets *Inter-vivos* (per contractes de cessió o llicència) ha de respectar aquestes regles:

- La cessió dels drets d'explotació queda limitada al **dret o drets** expressament cedits, a les **modalitats d'explotació** expressament previstes i al temps i a l'**àmbit territorial** que es determini en el contracte (art. 43.1 TRLPI).
- D'acord amb el **principi d'interpretació restrictiva**, si no se'n diu res expressament, la transmissió s'entén feta per cinc anys, per al país on es fa ci la cessió i només comprèn les modalitats d'explotació de l'obra que es dedueixin necessàriament del contracte i siguin indispensables per a complir-ne la finalitat (art. 43.2 TRLPI).
- Mai no s'han d'entendre inclosos en la cessió de drets **modalitats o mitjans de difusió inexistents o desconeguts** en el moment de la cessió (art. 43 TRLPI).
- És nul·la la cessió del conjunt de drets sobre l'**obra futura**; també és nul el **compromís de no crear** alguna obra en el futur (art. 43.3 i 4 TRLPI).
- En principi, la cessió (transmissió de drets) **no s'ha de formalitzar per escrit**; no obstant això, l'autor pot resoldre el contracte si el cessionari es nega a formalitzar-lo per escrit (art. 45 TRLPI).
- La transmissió de drets es pot fer en exclusiva o sense exclusiva. Quan la **cessió és en exclusiva**, el cessionari té l'obligació de posar tots els mitjans necessaris perquè l'explotació objecte de cessió sigui efectiva; es tracta d'una **obligació de mitjans** (posar els mitjans perquè l'explotació sigui possible), no de resultat (assegurar l'explotació reeixida de l'obra).
- L'**encàrrec d'una obra** no implica una cessió de drets d'explotació. Si la persona que encarrega una obra vol obtenir-ne els drets d'explotació cal que obtingui una cessió de drets al seu favor.
- La **retribució de l'autor**: l'autor té dret a obtenir una remuneració per la cessió o llicència dels seus drets..., però no hi està obligat (l'autor pot cedir els seus drets de manera gratuïta). Quan hagi pactat, la remuneració, aquesta ha de ser **proporcional als ingressos** de l'explotació. Excepcionalment, en els casos previstos en l'article 46 TRLPI, és possible pactar una remuneració a **preu fet** (*tanto alzado*) subjecte a revisió en cas que «es produeixi una desproporció manifesta entre la remuneració de l'autor i els beneficis obtinguts pel cessionari» (art. 47 TRLPI).

Intransmissibles

Els drets morals són, per definició, intransmissibles (art. 14 TRLPI); també ho són normalment els drets de remuneració que, a més a més, queden subjectes a gestió col·lectiva.

Mortis causa

La transmissió de drets també es pot produir *mortis causa*, p. ex. per testament, llegat o herència intestada (art. 42 TRLPI).

La cessió en exclusiva

La cessió en exclusiva s'ha d'atorgar expressament amb aquest caràcter (art. 48 TRLPI), la qual cosa obliga a formalitzar-la normalment per escrit.

Cessió gratuïta i no exclusiva

Les llicències *Creative Commons* són un bon exemple de cessió de drets gratuïta i sense exclusiva.

Llicència d'usuari final (EULA)

Les modalitats d'explotació digitals (inicialment, de programes d'ordinador i bases de dades, però ara ja de tot tipus d'obres: música, audiovisuals, literàries) han introduït el concepte d'*usuari legítim* resultant de la combinació de mesures tecnològiques amb contractes de llicència (*end user license agreements*, EULA) que l'usuari **ha d'acceptar** per poder tenir accés a l'obra.

2.6.2. Les entitats de gestió

Sovint, els autors i els titulars encarreguen la gestió dels seus drets patrimonials (d'explotació i de remuneració) a entitats de gestió col·lectiva (art. 147 i seg. TRLPI).

Les entitats de gestió són associacions formades pels mateixos autors o titulars de drets: artistes, productors, editors, etc. Aquestes entitats actuen amb eficàcia en l'àmbit mundial en virtut dels **acords de cooperació recíproca** que tenen subscrits amb les entitats d'altres països.

Normalment, estan més o menys especialitzades segons el tipus d'obres (musicals, coreogràfiques o plàstiques) i de titulars (autors, artistes o productors).

Gestió col·lectiva: voluntària o obligatòria

En principi, l'autor decideix si encarrega la gestió dels seus drets a una entitat de gestió (i a quina, quan n'hi ha diverses de disponibles). De vegades, però, és la mateixa llei la que imposa la gestió col·lectiva de manera obligatòria: per exemple, per la compensació per còpia privada i la majoria de drets de remuneració previstos legalment; només l'entitat de gestió (la que toqui, segons el tipus d'obra o prestació que sigui) els pot gestionar.

Les entitats actuals a Espanya es podrien ordenar (de manera molt simplificada) en tres grups:

1) Societats d'autors

- SGAE (Societat General d'Autors i Editors): <http://www.sgae.es/>
- VEGAP (Visual, Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics): <https://www.vegap.es/>
- CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics): <https://www.cedro.org/>
- DAMA (Associació Drets d'Autor de Mitjans Audiovisuals): <https://www.damautor.es/>

2) Societats d'artistes

- AIE (Societat d'Artistes Intèrprets o Executants d'Espanya): <https://www.aie.es/>
- AISGE (Associació d'Actors Intèrprets, Societat de Gestió d'Espanya): <https://www.aisge.es/>

3) Societats de productors

- AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals): <https://www.agedi.es/>

Autors i altres titulars

Les societats d'autors també inclouen altres titulars de drets, com ara els editors musicals (a l'SGAE), els editors d'obres literàries (a CEDRO) i els realitzadors de meres fotografies (a VEGAP).

- EGEDA (Entitat de Gestió de Drets de Productors Audiovisuals: <https://www.egeda.es/>)

Una vegada legalment constituïdes i reconegudes pel Ministeri de Cultura, **les entitats de gestió estan obligades a:**

- Concedir llicències no exclusives, en condicions raonables i a canvi d'una remuneració.
- Establir tarifes generals per la utilització del seu repertori, amb reduccions per a entitats culturals sense ànim de lucre.
- Subscriure contractes generals amb associacions d'usuaris representatives del sector corresponent.
- Prestar serveis assistencials i promocionals (beques, subvencions, etc.) a favor dels socis.

Supervisió i control

La supervisió i control de les entitats de gestió també és a càrrec del Ministeri de Cultura.

2.6.3. Les llicències *Creative Commons* (CC)

El sistema és ben senzill: l'autor que crea una obra i vol autoritzar-ne l'ús i l'explotació per part del públic tria alguna de les llicències CC i publica la seva obra amb la llicència escollida. Quan un usuari decideix utilitzar una obra llicenciada amb una llicència CC, es converteix en llicenciatari i es compromet a acceptar i respectar les condicions de la llicència establerta per l'autor.

El commons no és domini públic

Amb la llicència CC, l'autor autoritza l'ús de la seva obra però l'obra continua estant protegida (no entra en el domini públic); quan l'obra està en domini públic, no cal cap llicència.

Les llicències *Creative Commons* s'atorguen **a favor del públic** en general, i permeten als usuaris identificar fàcilment les condicions que l'autor ha establert per a l'explotació de la seva obra. Totes les llicències CC s'expressen en **tres nivells de lectura:**

- *Commons deed*: és el nivell més visible (i característic) de la llicència.
- *Legal code*: és la llicència que redactaria un advocat.
- *Digital code*: permet la identificació digital de les obres llicenciades (i les condicions) per motors de cerca a internet i altres programes.

Lectura recomanada

R. Xalabarder (2006). «Las licencias *Creative Commons*: ¿una alternativa al copyright?». *UOC Papers* (núm. 2). <https://bit.ly/31r3d2F>.

Les clàusules de la llicència venen prefixades. La **llicència bàsica** (by) autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l'obra, per a qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d'explotació, amb caràcter gratuït i per a tot el termini de protecció, amb una única condició: que se'n reconegui l'autoria, això és, que es mantingui el crèdit al seu autor.

A partir d'aquesta **llicència bàsica** (la més «generosa»), l'autor pot reduir l'abast de la seva autorització de tres maneres:

- L'autor pot excloure els **usos comercials**: pot impedir qualsevol acte d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de l'obra que persegueixi finalitats comercials.
- L'autor pot excloure la **modificació i transformació** de la seva obra (que se'n facin obres derivades).
- O si decideix autoritzar-la, pot exigir que les obres derivades que se'n facin quedin subjectes a la mateixa llicència (*share alike*, o 'compartir de la mateixa manera'): és la **clàusula copyleft**.

Usos comercials

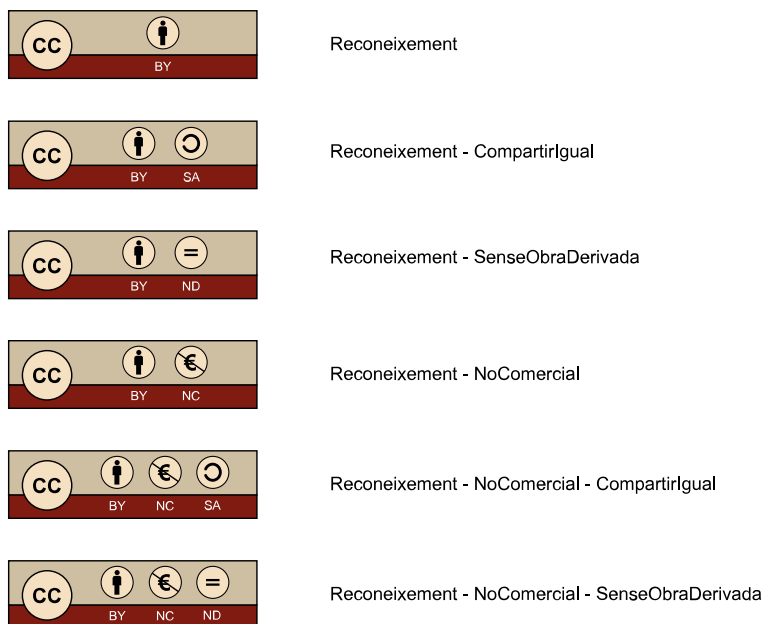
Usos comercials són els que cerquen, principalment, l'obtenció d'un benefici mercantil o una remuneració monetària privada o hi vagin adreçats.

El Copyleft...

S'inclou a les llicències (by-sa) i (by-nc-sa).

Aquestes opcions donen lloc a **sis llicències diferents**, que s'identifiquen amb unes icones característiques (figura 2). Les inicials i les seves equivalències corresponents són (by): *attribution*; (nc): *non-commercial*; (nd): *no derivatives*; (sa): *share alike*.

Figura 2. Icones de les llicències *Creative Commons*



Font: *Creative Commons*

Amb aquesta combinació d'opcions, l'autor pot **calibrar el nivell de control** que vol mantenir sobre la seva obra i exercir fàcilment els drets que li confereix la llei, a favor del públic en general.

Les **característiques principals** de les llicències CC són:

1) Les llicències CC poden ser utilitzades per **qualsevol titular** de drets de propietat intel·lectual sobre qualsevol tipus d'obra, execució o interpretació, o enregistrament:

- Autors (respecte de les seves obres literàries, musicals o d'art).
- Artistes (respecte de les seves interpretacions o execucions musicals).
- Productors de fonogrames (respecte dels fonogrames produïts per ells).

- Entitats de radiodifusió (respecte de les seves emissions radiofòniques).
- 2) Totes les llicències CC obliguen al compliment dels **drets morals** d'atribució i integritat.
- 3) Les llicències CC permeten autoritzar tots els **drets d'explotació** reconeguts per la llei espanyola: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (llevat que s'hagi exclòs).
- 4) Totes les llicències contenen **condicions estàndard**, que no poden ser excloses ni modificades per l'autor:

- **Totes les modalitats d'explotació:** les llicències CC cobreixen expressament «tots els mitjans i formats, tangibles o intangibles, coneguts o per conèixer». Per tant, no només s'autoritza l'explotació a internet, sinó també en qualsevol altre mercat i modalitat (edicions en paper, en CD i DVD, radiodifusió, etc.).
- **A perpetuïtat:** per a tot el termini de protecció de l'obra, d'acord amb la llei de cada país on s'exploti i protegeixi l'obra.
- **Llicències sense exclusiva:** l'autor pot atorgar altres llicències sobre la mateixa obra però només en règim de no exclusivitat, i molt sovint el que té valor en el mercat és precisament l'exclusivitat.
- **Caràcter gratuït:** els actes o usos autoritzats per la llicència ho són de manera gratuïta.

Possibilitats de remuneració més enllà de la llicència CC

Com que no són llicències en exclusiva, un autor pot publicar la seva novel·la amb la llicència (by-nc-nd) i més endavant firmar un contracte amb una editorial per a reproduir i distribuir l'obra en format paper tradicional, pactant una remuneració per cada exemplar venut. Una llicència no impedeix l'altra (si el mercat la fa possible, és clar).

A més a més, malgrat el caràcter gratuït de les llicències, l'autor es pot beneficiar dels drets de remuneració que la llei estableix com a irrenunciables i de gestió col·lectiva obligatòria (per exemple, la remuneració compensatòria per còpia privada). Per tant, les entitats de gestió estan legitimades a cobrar el cànon per còpia privada, també respecte d'obres llicenciades amb CC.

- 5) Les llicències CC no afecten els usos coberts per **excepcions o límits** autoritzats per la llei. Sigui quina sigui la llicència CC, qualsevol en pot fer una citació, una paròdia o incloure-la en un noticiari.
- 6) *Creative Commons* no **registra** obres, ni fa cap comprovació d'autoria prèvia a la publicació de la llicència CC. *Creative Commons* no assumeix responsabilitats ni ofereix cap garantia sobre l'ús de les llicències: que se'n faci un bon ús queda a les mans dels usuaris (figura 3).

Modalitats inexistent

Com que l'article 43 TRLPI no permet la llicència de modalitats inexistent o desconegudes en el moment de formalitzar-la, les llicències CC atorgades a Espanya només inclouen les modalitats d'explotació conegudes en el moment d'atorgar-les.

Resolució per incompliment

En cas d'incompliment per part d'un usuari, la llicència queda resolta automàticament, però només respecte d'aquest usuari infractor.

Mesures tecnològiques prohibides

Les llicències CC prohibeixen l'ús de mesures tecnològiques de control d'accés o anticòpia (DRM).

Figura 3. Selecció de llicències

Font: Creative Commons

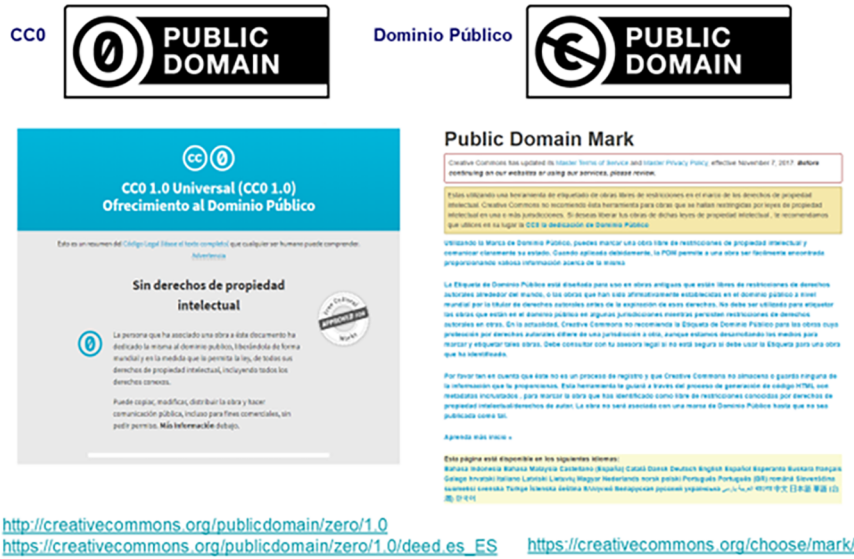
Les llicències CC a judici

Els tribunals ja han tingut ocasió d'examinar i convalidar la validesa jurídica de les llicències CC i d'avisar que no totes autoritzen els usos comercials. Alguna sentència que redueix el preu de la llicència col·lectiva per comunicació pública en la proporció de música llicenciada amb *Creative Commons* que el local ha demostrat utilitzar; vegeu la sentència AP Mallorca de 8 de desembre de 2015 i la sentència AP Burgos (sec. 3) de 28 de juliol de 2017.

Els tribunals també han confirmat que les llicències CC no afecten els drets de simple remuneració com, per exemple, els que tenen els artistes, com a titulars de drets conexas, per la comunicació pública de fonogrames (vegeu la sentència AP Madrid, sec. 28, de 12 de setembre de 2015; i la sentència AP Madrid, sec. 28, de 21 de gener de 2011 i de 15 d'abril de 2011).

Més enllà de les típiques llicències CC, també cal tenir ben present que n'hi ha d'altres, potser no tan conegudes però molt importants (figura 4).

Figura 4. Llicència CC0 i marca de domini públic



Font: Creative Commons

La llicència CC0 vol simbolitzar que l'autor (titular) posa voluntàriament la seva obra en el domini públic perquè qualsevol pugui fer-ne qualsevol acte d'explotació sense ni tan sols haver d'atribuir-li l'autoria. És com la llicència CC-BY però sense exigir atribució. Com que l'autor sempre té dret al fet que no consti el seu nom (el dret moral d'atribució, en sentit negatiu), aquesta llicència és perfectament vàlida a l'empara del TRLPI.

La **Public Domain Mark** no és pròpiament una llicència, sinó només una **marca** per identificar que l'obra o prestació ja no està protegida (ja es troba en el domini públic). Per tant, no cal (ni toca) sotmetre-la a una llicència CC.

Com a resum, l'esquema següent (figura 5) presenta les diferents llicències CC en funció de la major o menor autorització d'usos que confereixen:

2.7. Programes d'ordinador, bases de dades i mesures tecnològiques

Ara estudiarem breument alguns aspectes especialment vinculats a la tecnologia digital: la protecció dels programes d'ordinador, les bases de dades i les mesures tecnològiques.

2.7.1. Els programes d'ordinador

Un programa és un conjunt d'instruccions que fan que una màquina – l'ordinador– funcioni i executi una tasca o proporcioni un resultat. D'acord amb l'article 96 TRLPI:

Entrada en el domini públic?

No. No és veritablement una entrada en el «domini públic» (que només passa per transcurso del temps de protecció). Amb qualsevol llicència CC (també amb la CC0) l'obra continua estant protegida.

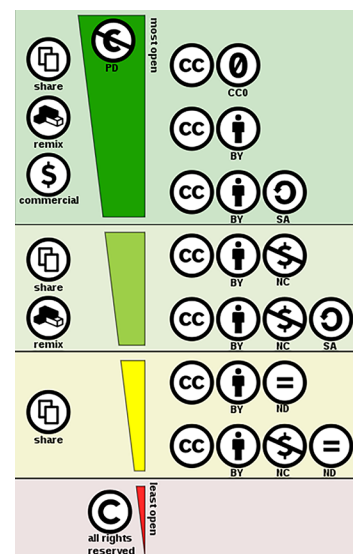


Figura 5. Llicències CC en funció de l'autorització d'usos
Font: Wikimedia Commons

«qualsevol seqüència d'instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades, directament o indirectament, en un sistema informàtic per fer una funció o una tasca o per obtenir un resultat determinat, sigui quina sigui la seva forma d'expressió i fixació.»

Pot sorprendre que un programa d'ordinador tingui la mateixa consideració jurídica que una novel·la, és a dir, una obra literària. Malgrat l'equiparació legal, els programes d'ordinador són obres molt peculiars: s'estableixen unes quantes regles específiques (art. 96 i seg. TRLPI), especialment en temes d'autoria i titularitat, i de límits. Per a la resta de temes, s'apliquen les normes generals (que hem estudiat).

L'article 100 TRLPI estableix una **llista d'excepcions específiques per als programes d'ordinador**, que permeten a l'usuari legítim reproduir el programa, transformar-lo, corregir errors per poder-lo utilitzar, fer-ne una còpia de seguretat (en lloc d'una còpia privada) i descompilar-lo per fer-lo interoperatiu amb altres programes instal·lats.

També és important tenir en compte les anomenades *licències de programari lliure* (n'hi ha diverses i no totes són iguals). Entre aquestes, mereix una atenció especial la llicència **GPL (General Public License)** de la Free Software Foundation, sobre el sistema operatiu de programari lliure GNU. La GNU-GPL no només va ser la primera llicència de programari lliure, sinó que assegura sempre, i en tot cas, l'anomenat *copyleft*.

La llicència GPL

Mitjançant la GPL, el titular del programa permet expressament als usuaris usar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo (amb modificacions o sense), amb dues úniques condicions: donar reconeixement a l'autor original i assegurar que qualsevol nova versió del programa és distribuïda amb la mateixa llicència GPL, per assegurar així les «llibertats d'ús, modificació i redistribució» i evitar l'«apropiació» del programari lliure.

La llicència GNU-GPL és la llicència *copyleft* per excel·lència i la que va establir les bases per a la creació i explotació del programari lliure. La GNU-GPL és *copyleft*: obliga a la distribució del programari derivat amb la mateixa llicència GPL i impedeix que es privatitzi, que es converteixi en programari «propietari». Però no totes les llicències de programari lliure són *copyleft*.

Més enllà d'aquest mínim comú a totes les llicències de programari lliure, hi ha varietats importants.

2.7.2. Les bases de dades

En l'àmbit de la UE, s'ha establert un doble sistema de protecció de les bases de dades.

D'una banda, la base de dades es pot protegir com a obra si la base de dades (no necessàriament el seu contingut) és una creació original; parlarem d'obres, d'autors i de drets d'autor.

L'obra col·lectiva

L'autor del programa d'ordinador fet com a obra col·lectiva pot ser una persona jurídica (empresa) (art. 97 TRLPI).

Còpia privada

Els programes d'ordinador queden exclosos del límit de còpia privada (art. 31.2 TRLPI).

Enginyeria inversa

Arribar al codi font per mitjà del codi objecte.

Directiva BBDD

Directiva 96/9/CE, d'11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

D'una altra banda, també es protegeix l'esforç, la **inversió** feta en la producció de la base de dades: tant si la base de dades és **obra** com si no ho és, el seu fabricant (que no autor) es pot beneficiar d'un nou dret *sui generis* contra l'extracció substancial del seu contingut.

Una base de dades es pot beneficiar simultàniament de tots dos tipus de drets: d'autor i *sui generis*, segons compleixi els requisits previstos per cadascun.

1) La protecció de les bases de dades com a obra. L'article 12.2 TRLPI les defineix:

«Als efectes d'aquesta Llei, i sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, es consideren bases de dades les col·leccions d'obres, de dades o d'altres elements independents disposats de manera sistemàtica o metòdica i accessibles individualment per mitjans electrònics o d'una altra manera.»

Una base de dades té la consideració d'obra si és original respecte a la **selecció i disposició de continguts**. El que es protegeix és l'estructura (selecció o disposició de continguts) que expressa la creativitat de l'autor, no el contingut que pot estar protegit, o no. Sens perjudici que també es puguin beneficiar del dret *sui generis*, s'aplica el règim general del dret d'autor quant a l'autoria, facultats econòmiques i morals, durada, excepcions i cessió de drets.

Contingut de la base de dades

Pot estar protegit (per exemple, obres o prestacions protegides) o no (per exemple, dades, informació, obres en el domini públic)

2) El dret *sui generis* sobre les bases de dades. Sovint, la compilació de dades comporta una **inversió econòmica i empresarial** important, que mereix algun tipus de protecció. La Directiva 96/9/CE va crear a tota la UE un dret especial, *sui generis*, a favor dels **fabricants** de bases de dades, tant si estan protegides com a obra com si no ho estan.

Amb el dret *sui generis* no es protegeix la creativitat, sinó la inversió substancial, en diners o esforç empresarial que fa el fabricant en produir la base de dades.

Fabricant de la base de dades

És la persona o empresa «que pren la iniciativa i assumeix el risc d'efectuar les inversions substancials orientades a l'obtenció, verificació o presentació del seu contingut» (art. 133.3 TRLPI).

El fabricant té dret a impedir «l'**extracció i/o reutilització** de la totalitat o d'una part substancial del contingut [de la base de dades], avaluada qualitativament o quantitativament» (art. 133.1 TRLPI), i també pot impedir «l'**extracció i/o reutilització repetides o sistemàtiques** de parts no substancials del contingut d'una base de dades que representin actes contraris a una explotació normal d'aquesta base o que causin un perjudici injustificat als interessos legítims del fabricant de la base» (art. 133.2 TRLPI).

Aquest dret *sui generis* queda subjecte a les mateixes **excepcions** previstes per a les bases de dades que són obra en l'article 34 TRLPI.

La protecció *sui generis* s'atorga per un període de **quinze anys** des de la fabricació de la base de dades (art. 136 TRLPI), però es pot «renovar» fent una nova inversió substancial.

Una nova inversió substancial

Una nova inversió substancial (per exemple, per modificar o verificar el contingut de la base de dades) comportar un nou termini de quinze anys... i així indefinidament.

2.7.3. Les mesures tecnològiques

El TRLPI també protegeix les **mesures tecnològiques destinades a controlar l'accés o a protegir la còpia d'obres i prestacions protegides** (art. 196 TRLPI). Aquestes mesures són les que han fet possible el desplegament de les modalitats d'explotació digital d'obres i prestacions i s'utilitzen intensament en CD i DVD, com també en les descàrregues i la reproducció d'obres i prestacions de tot tipus en línia.

Eludir («craquejar») una mesura tecnològica (de control d'accés i de còpia) és una **infracció** de la propietat intel·lectual.

També ho és «fabricar, importar, distribuir, vendre, llogar, fer publicitat amb finalitats comercials...» de dispositius productes o components destinats a eludir mesures tecnològiques.

Ara bé, de la mateixa manera que permeten el desenvolupament dels mercats digitals, les mesures tecnològiques també poden impedir el gaudi legítim (per part del públic) d'algunes **excepcions** que la llei preveu. En principi, els titulars de drets haurien d'establir voluntàriament les mesures que permetin als usuaris dur a terme els actes directament permesos per llei (cita, paròdia, fins educatius, etc.) (art. 197.1 TRLPI). Si no ho fan, els usuaris (incloses les organitzacions d'usuaris i consumidors) poden anar als tribunals per reclamar l'adopció de mesures que els permetin dur a terme els actes d'explotació legalment permesos (art. 197.2 TRLPI). La intenció és bona, però abocar-los a la via judicial és clarament poc efectiu per assegurar el gaudi de les excepcions legals.

En qualsevol cas, la protecció de les mesures tecnològiques no hauria de sobrepassar la protecció de les obres (i altres prestacions protegides). Per exemple, eludir una mesura tecnològica que prohibeix la còpia d'una obra en el domini públic no constituiria infracció de la PI.

2.8. La infracció de la propietat intel·lectual

Quan parlem de la infracció de la propietat intel·lectual, ens referim als actes d'explotació d'obres i prestacions protegides que s'han dut a terme **sense l'autorització** corresponent dels titulars o a l'**empara de la llei** (excepcions i límits).

2.8.1. Infracció i/o delictes

Davant d'una **infracció** de la propietat intel·lectual (algú fa un acte d'explotació que no ha estat autoritzat pel titular ni emparat per una excepció legal), el titular pot anar als tribunals de la **jurisdicció civil** per «instar la cessació de l'activitat il·lícita de l'infractor i **exigir la indemnització** dels danys materials i morals causats [...]» (art. 138 TRLPI).

La indemnització per danys materials

Pot consistir en els beneficis deixats d'obtenir pel titular o els beneficis obtinguts per l'infractor amb l'explotació il·lícita, la quantitat que el titular hauria rebut si n'hagués autoritzat l'explotació, etc. El dany moral depèn de «les circumstàncies de la infracció, la gravetat de la lesió i el grau de difusió il·lícita de l'obra», i s'indemnitza sense provar l'existència de perjudici econòmic. (art. 140 TRLPI).

També pot demanar l'adopció de **mesures cautelars** que siguin necessàries per a la protecció urgent dels seus drets (mentre s'espera el resultat del procés judicial) o per impedir una infracció imminent (que encara no s'ha produït).

Mesures de cessació i cautelars contra l'ISP

D'acord amb l'article 138 TRLPI, les mesures de cessació contra webs infractores es poden adreçar no només contra l'infractor (ja sigui l'usuari o la pàgina web) sinó també contra el prestador del servei d'intermediació (per exemple, els proveïdors d'accés a internet, com ara Telefónica, Orange o Vodafone) i amb independència de si aquest pot ser considerat també infractor o no. Vegeu la sentència AP Barcelona (sec. 15) de 20 de febrer de 2018 [exvagos.com], en què AGEDI (productor de fonogrames) va demandar directament l'ISP (Orange, Telefónica, Vodafone, etc.) demanant una ordre de bloqueig contra una pàgina web que oferia enllaços a fonogrames infractors (sense demandar la pàgina web). Vegeu també la sentència JM núm. 6 Barcelona; la sentència 15/2018, de 12 de gener de 2018 [HDFull.tv, Repelis.tv]: demanda dels productors audiovisuals perquè el jutge ordeni als proveïdors d'accés a internet (Telefónica, Vodafone, Ono, Orange, Xfera) que bloquegin l'accés a webs que oferien enllaços a continguts audiovisuals infractors.

No totes les infraccions de la propietat intel·lectual constitueixen un **delicte** contra la propietat intel·lectual tipificat en els articles **270 a 272 del Codi penal** i accionable en la jurisdicció penal.

Perquè hi hagi un **delicte contra la propietat intel·lectual** cal que es faci un **acte d'explotació sense l'autorització** del titular (és a dir, una infracció), **amb ànim de lucre** i en perjudici d'un tercer.

Ànim de lucre

La Circular 1/2006 de la Fiscalia General de l'Estat va donar instruccions als fiscals per interpretar l'ànim de lucre en el sentit de «lucre comercial», no pas en el sentit ampli d'obtenció de qualsevol avantatge o benefici. Amb això el Fiscal volia evitar que les infraccions de la propietat intel·lectual comeses en línia (per exemple, via xarxes P2P) es perseguissin per la via penal. La Llei orgànica 1/2015 va substituir l'ànim de lucre per l'«ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte», per tal de superar la interpretació restrictiva feta per la Fiscalia. Una nova Circular 8/2015 de la Fiscalia confirma la mateixa interpretació restrictiva del nou article 270 CP, «en el sentit de lucre comercial».

La reforma del 2015 va introduir en l'**article 270.2 CP un nou tipus delictiu** contra la propietat intel·lectual per als **prestadors de serveis d'internet** que

Destrucció del material infractor

A més a més, el titular pot sol·licitar la destrucció dels exemplars i material infractor, per impedir que es dugui a terme l'explotació il·lícita de l'obra, o demanar que els siguin lliurats a preu de cost (art. 139 TRLPI).

Prescripció al cap de cinc anys

Les accions per infracció i indemnització prescriuen al cap de cinc anys, a comptar des del moment en què el perjudicat n'ha tingut coneixement.

Article 270 CP

L'article 270 CP parla de reproduir, plagiar, distribuir, comunicar públicament «o explotar econòmicament de qualsevol altra manera, en tot o en part», obres o prestacions.

«amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte, i en perjudici de tercer, faciliti(n) de manera activa i no neutral i sense limitar-se a un tractament merament tècnic, l'accés o la localització a internet d'obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual sense l'autorització dels titulars dels corresponents drets o dels seus cessionaris, en particular oferint llistes ordenades i classificades d'enllaços a les obres i els continguts referits anteriorment, encara que aquest enllaços haguessin estat facilitats inicialment pels destinataris dels seus serveis.» (art. 270.2 CP)

Webs d'enllaços a continguts il·lícits

Aquest tipus està pensat per actuar especialment contra les **pàgines web que contenen llistes d'enllaços a continguts P2P infractors**, però també contra altres prestadors de serveis d'internet que facilitin la infracció de la propietat intel·lectual d'una manera activa i no neutral, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic, en perjudici de tercer.

Les **penes** previstes per al delictes contra la propietat intel·lectual són la presó d'entre 6 mesos i 4 anys, i multa d'entre 12 i 24 mesos. També s'estableixen «penes agreujades» (de 2 a 6 anys de presó, de multa de 18 a 36 mesos i d'inhabilitació per a l'exercici de la professió) quan el benefici obtingut tingui una transcendència econòmica o gravetat especial, o quan s'utilitzin menors d'edat o s'actuï en el marc d'una organització o associació criminal.

2.8.2. La infracció de la PI en línia

La infracció (civil i penal) que té lloc per mitjà de les xarxes digitals presenta aspectes especials. D'una banda, per la dificultat que comporta l'anàlisi d'aquests casos a la vista dels conceptes tradicionals del TRLPI (com ara, els drets de reproducció i comunicació pública i també l'empara del límit de còpia privada). De l'altra, per la dificultat d'identificar els usuaris infractors i pel fet que en aquestes infraccions hi intervenen sovint altres prestadors de serveis i/o plataformes que també poden tenir la seva part de culpa i responsabilitat en la infracció comesa pels usuaris. I, finalment, perquè la lluita contra aquestes infraccions en línia requereix sistemes molt més àgils que el tradicional recurs a la jurisdicció civil i penal.

Programes P2P

Una de les infraccions principals plantejades per la tecnologia digital resulta dels anomenats **sistemes d'intercanvi d'arxius per mitjà de programes *peer to peer* (P2P)**. Aquest nom és, als efectes de la PI, doblement erroni: d'una banda, perquè no hi ha «intercanvi», sinó reproducció i comunicació pública; i d'altra banda, perquè sovint no són només «arxius», sinó obres i prestacions protegides.

A Espanya –com hem vist–, per poder-se emparar en l'excepció de còpia privada cal que l'accés a l'obra s'hagi fet legalment i per mitjà d'una font lícita, i cal també que «la còpia no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa»... totes dues coses difícils de justificar en contextos de xarxes P2P.

Responsabilitat del proveïdor del programari P2P

D'altra banda, també s'ha plantejat la possible responsabilitat del proveïdor dels programes P2P per les infraccions comeses pels seus usuaris. Encara que la distribució d'un programari destinat a l'intercanvi de fitxers no constitueix *per se* una infracció de la propietat intel·lectual, els productors de programes P2P queden subjectes a les regles generals de responsabilitat indirecta (per fet d'altri) de cada llei nacional (regles que no han estat objecte d'harmonització). Cas Manolito P2P: vegeu la SAP Madrid (Sec. 28) de 31 de març de 2014 (*Manolito P2P*), per la qual s'exonera el web que oferia el programari P2P utilitzat per a la infracció de continguts protegits.

El 2014 es va modificar l'article 138 TRLPI per evitar que es tornés a produir aquest resultat.

ISP i *safe-harbors*

A internet, qualsevol infracció de la propietat intel·lectual passa pels serveis que presten les **plataformes i altres proveïdors de serveis d'internet (ISP)**. Per evitar ser declarats responsables per les infraccions que cometien els usuaris, els proveïdors de serveis d'internet es poden emparar en els *safe harbors* recollits en l'LSSICE (i en la Directiva de comerç electrònic).

Per ajudar en la lluita contra la «pirateria» en línia, el 2011 es va obrir una **via administrativa** creant la **Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual** per ordenar la retirada dels continguts infractors contra prestadors de serveis a internet que actuïn amb ànim de lucre.

La Secció 2a. de la CPI

La Llei 21/2014 va reforçar les seves competències. La Secció Segona pot perseguir dos tipus d'infraccions: contra els **prestadors de serveis d'intermediació que infringeixin «de manera significativa»** (per nivell d'audiència i per nombre d'obres) i contra els **prestadors de serveis que facilitin la localització de continguts infractors** (això és, llocs web d'enllaços, encara que siguin els usuaris els qui proporcionin aquests enllaços) que realitzin una activitat «activa i no neutral» (és a dir, més enllà de la simple intermediació tècnica).

Si l'infractor no retira els continguts o no cessa en l'activitat infractora, **la Secció Segona pot ordenar als intermediaris** retirar els continguts, suspendre el servei d'accés a internet de l'usuari, cancel·lar el nom de domini (.es) i suspendre els serveis de finançament (pagament electrònic o publicitat) disponibles en la pàgina infractora. Qui es **negui de manera reiterada** a complir les ordres de la Secció Segona pot ser sancionat amb multes econòmiques substancials: d'entre 30.000 i 300.000 euros (per als usuaris i els webs infractors), i d'entre 150.001 i 600.000 euros (per als prestadors de serveis –d'intermediació, de pagament o de publicitat– que es neguin a col·laborar). Les **mesures de cessament** que ordeni la Secció Segona poden anar no solament contra el proveïdor del servei, sinó també contra els anunciant i els serveis de pagament que s'utilitzin en la pàgina web «infractora», i contra el proveïdor del nom de domini de la pàgina (quan sigui un domini «.es»).

Contributory infringement i vicarious liability

La Llei 21/2014 també va introduir un nou apartat en l'article 138 TRLPI que permetria **atribuir** responsabilitat per infracció directament als ISP:

«Tindrà també la consideració de responsable de la infracció qui indueixi a posta la conducta infractora; qui hi cooperi, coneixent la conducta infractora o comptant amb indicis raonables per a conèixer-la, i qui tingui un interès econòmic directe en els resultats de la conducta infractora i una capacitat de control sobre la conducta de l'infractor.»

Són els criteris importats directament de la jurisprudència nord-americana i que van servir per responsabilitzar els proveïdors de programari P2P (com ara Grokster) per les infraccions de propietat intel·lectual que cometien els seus usuaris.

Article 17 de la Directiva 2019/790/UE: plataformes de continguts

Un dels aspectes clau de la recent adoptada Directiva 2019/790/UE ha estat la revisió del rol i la responsabilitat de les plataformes de continguts en l'observança de la propietat intel·lectual. L'article 17 obliga aquestes plataformes a obtenir llicències d'explotació de continguts i les subjecta a una nova regla de responsabilitat que desfà el règim transversal dels *safe harbors* de la Directiva de comerç electrònic del 2000. En concret, aquestes plataformes han de subscriure acords de llicència justos i adequats per cobrir els actes d'explotació que realitzen, com també els realitzats pels seus usuaris sense finalitats comercials. En absència de llicències, les plataformes i els titulars han de cooperar de bona fe per garantir que les obres o prestacions infractores no estiguin disponibles a les plataformes. Preveient els possibles conflictes amb els usos legítims –els usos emparats per excepcions i límits previstos legalment–, la Directiva obliga les plataformes a posar a la disposició dels usuaris «mecanismes de reclamació i recursos àgils i eficaços» sense requerir la seva identificació ni el tractament de les seves dades personals, i als titulars a «justificar raonablement» les seves decisions a fi d'evitar la «desestimació arbitrària» de reclamacions. Cap d'aquestes salvaguardes i aclariments redueix la controvèrsia generada per aquesta disposició; malgrat evitar la referència expressa a l'obligació de «filtrar i

bloquejar» continguts infractors, tothom sap que això serà necessari per poder-hi donar compliment.

La disposició només afecta els proveïdors de serveis «d'intercanvi de continguts» que emmagatzemin, facilitin accés públic, optimitzin i promocionin, amb finalitats lucratives, una «quantitat considerable» d'obres i prestacions protegides «penjades pels seus usuaris», excloent les empreses (micro i petites) amb menys de 50 empleats i un volum de negocis anual inferior als 10 milions d'euros, com també Wikipedia, repositoris acadèmics, proveïdors de «serveis en núvol», plataformes de programari *open source* o de venda en línia (com eBay). Queden, doncs, bàsicament les **grans plataformes** com YouTube, Facebook, Twitter, Flickr i altres.

Aquesta disposició dona per descomptat que aquestes plataformes (i no les altres?) duen a terme actes de comunicació pública i que –d'acord amb la doctrina del TJUE– mai es beneficiarien de l'exempció de responsabilitat per les infraccions comeses pels seus usuaris (*safe harbor*). S'estableix així una mena de *lex specialis* per valorar la responsabilitat per infracció del dret d'autor per part d'aquestes plataformes, una llei especial que pot tenir efectes impredecibles, fins i tot més enllà de l'àmbit que vol regular.

3. Propietat industrial

Estudiarem ara els règims jurídics principals que s'agrupen sota el nom de *propietat industrial*: parlem de **marques i signes distintius** que ens permeten identificar béns i serveis en els mercats, de **dissenys** que aporten valor comercial per mitjà de l'aparença i estètica dels productes, i de **patents d'invenció i models d'utilitat** que esperonen l'avenç de la ciència i la tecnologia.

3.1. Marques i signes distintius

La marca és un signe que permet distingir els productes i serveis en el mercat.

L'objectiu és **identificar l'origen empresarial** del producte o servei per tal de protegir tant els consumidors com els empresaris. Les marques fan possible condensar la imatge de l'empresari i el reconeixement de la qualitat i característiques dels seus productes i serveis (és el que s'anomena el *goodwill* de la marca). El consumidor se'n pot refiar: coneix l'origen i qualitat del producte o servei que adquireix. La infracció de la marca també té aquesta doble vessant: de lluitar contra els competidors deslleials i els falsificadors que utilitzin la seva marca sense autorització, per aprofitar-se del valor de la marca en el mercat, però també de protecció del consumidor (que es refia de la qualitat del producte).

Llei de marques (LM)

A Espanya, la llei reguladora és la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Noms comercials

Els noms comercials també es protegeixen, com les marques.

3.1.1. Què es pot registrar com a marca?

Es pot registrar com a marca **qualsevol signe que permeti distingir els productes o serveis** d'una empresa dels d'una altra.

D'acord amb l'article. 4 LM:

«Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos...»

1) **Qualsevol signe gràficament representable**. Les marques poden ser denominatives (lletres i/o paraules), gràfiques (dibuixos o imatges) o mixtes (una combinació de totes dues). Poden ser bidimensionals o tri-dimensionals.

El que és fonamental, però, és **que es puguin representar gràficament**.

Els sons poden ser marca sempre que es puguin representar gràficament (per exemple, en un pentagrama) i siguin distintius (*vid. infra*). L'embolcall del producte pot ser una marca.

La marca sonora



El crit de Tarzan ha estat registrat com a marca.

També el so que designa la posada en marxa del sistema operatiu de Microsoft Windows és una marca registrada (a més del logotip, és clar).

Marca olfactiva?

En alguns països, també es permet el registre de les marques olfactives (perfums) i gustatives (plats culinaris), però aquí la dificultat per obtenir-ne una representació gràfica les fa més difícils d'acceptar (i no tots els països les accepten).

El TJUE ha rebutjat en diverses ocasions que les olors es puguin representar gràficament, de manera visual, amb figures, línies o caràcters (Sentència 2002/371; Sentència 2003/121; Sentència 2004/160).

2) Que sigui distintiu. Cal que la marca tingui **caràcter distintiu**: que serveixi per distingir els productes o serveis d'un empresari dels productes i serveis d'altres empresaris.

La distintivitat, però, és un element força subjectiu. Si un ciutadà mitjà seria capaç de distingir els productes o serveis, es considera que la marca es distintiva; si la resposta és negativa, es considera que la marca porta a confusió i no és distintiva.

3) Que no porti a confusió. A més de ser un **signe distintiu**, la marca no pot incorre en cap de les **prohibicions absolutes** que preveu l'article 5 LM. La majoria d'aquestes prohibicions absolutes serveixen justament per assegurar el caràcter distintiu de la marca: que no sigui idèntica o semblant a d'altres marques i que no porti a la confusió dels consumidors.



Exemple de marca tridimensional

Ciutadà mitjà

Per valorar l'existència del caràcter distintiu, s'utilitza el **criteri del «ciutadà mitjà»** (*ciudadano medio*).

Altres prohibicions absolutes van més enllà, **per protegir el costum i l'ordre públic, els símbols estatals o les denominacions d'origen.**

Prohibicions absolutes

D'acord amb l'article 5 LM, no es pot registrar com a marca el signe en els casos següents:

- Quan porti a l'engany o confusió del consumidor.
- Quan sigui igual o semblant a altres marques d'altres empresaris.
- Quan sigui «genèric»: no es composi exclusivament de signes que siguin habituals en el llenguatge comú o en els costums comercials, o que designin l'espècie, qualitat, quantitat, destinació, valor, procedència geogràfica o l'època d'obtenció del producte o servei.
- Quan sigui una forma o característica que vingui imposada per la mateixa naturalesa del producte o servei, i sigui necessària per obtenir un resultat tècnic o un valor substancial del producte.
- Quan sigui contrària a la moralitat i l'ordre públic.
- Quan siguin denominacions d'origen o indicacions geogràfiques.
- Quan siguin termes tradicionals de vins, especialitats tradicionals, etc.
- Quan reproduïxin o imitin l'escut, la bandera o altres emblemes d'Espanya, les comunitats autònomes o municipis o províncies... (llevat que consti autorització).

3.1.2. Quins drets confereix la marca?

Un cop registrada, la marca atorga un dret exclusiu a utilitzar-la per identificar els productes o serveis en el mercat.

L'ús en el mercat inclou accions com ara indicar el signe en productes o serveis; oferir-los, comercialitzar-los o emmagatzemar-los; importar-los o exportar-los; utilitzar la marca en documents mercantils, en publicitat, en noms de domini (URL) i en xarxes telemàtiques, en embolcalls, etc. (art. 34 LM)

Esgotament comunitari (UE) del dret de marca

El titular de la marca no pot prohibir-ne l'ús en els productes que hagin estat comercialitzats lícitament dins de la UE (art. 36 LM). Com passava amb el dret de distribució (propietat intel·lectual), el dret de marca s'esgota amb la primera comercialització lícita del producte.

En sentit negatiu, aquest dret exclusiu també inclou el **dret a prohibir a tercers**:

- L'ús en el mercat d'un **signe idèntic** a la marca registrada, en relació amb productes o serveis de la mateixa classe.
- L'ús en el mercat d'un signe idèntic o semblant a la marca registrada, en relació amb productes o serveis semblants, de manera que comporti un **risc de confusió** per part del públic sobre l'origen dels productes o serveis.
- L'ús en el mercat d'un signe idèntic o semblant a la marca registrada, quan pugui implicar un **aprofitament indegut o perjudicar el caràcter distintiu**, la notorietat o el renom de la marca.

Tot i ser un dret exclusiu, sempre que se'n faci un ús lleial, el titular de la marca no pot prohibir a tercers (arts. 35 i 37 LM):

Noms genèrics

L'OEPM va registrar Matratzen com a marca de matalassos, tot i que aquest és justament el significat de la paraula en alemany: el registrador va considerar que el ciutadà mitjà espanyol no ho sap i que la paraula *matratzen* (amb el logotip indicat) seria distintiva.

MATRATZEN

Formes necessàries

Les peces de LEGO no es poden protegir com a marca perquè són una forma necessària per obtenir un resultat tècnic. En canvi, molt possiblement es pot protegir com a disseny.



La moralitat i l'ordre públic

El model Pajero de Mitsubishi, a Espanya es va registrar com a Montero.



- L'ús del seu nom i direcció.
- L'ús d'indicacions relatives a l'espècie, qualitat, quantitat, destinació, valor, procedència geogràfica, època d'obtenció del producte o servei o altres característiques semblants.
- L'ús de la marca quan sigui necessària per indicar la destinació d'un producte o servei (per exemple, per a accessoris o recanvis).
- L'ús de la marca en diccionaris.

Ús de la marca «com a marca»

Comparat amb el dret d'autor (*supra*), en faltarien moltes, d'excepcions, oi? Doncs no tantes! És important tenir sempre present que, a diferència de les àmplies definicions dels drets exclusius que atorga el dret d'autor (propietat intel·lectual), el dret exclusiu que confereix la marca queda restringit a l'ús de la marca en el mercat «amb finalitat distintiva», «com a signe distintiu» o «a títol de marca». Com que l'abast de l'exclusivitat que confereix la marca és menor, no ens calen, doncs, tantes excepcions com en el dret d'autor.

Una marca pot ser objecte de paròdia sense que aquest ús representi una infracció del dret de marca perquè, en aquest cas, la marca no és utilitzada per «distingir» productes o serveis sinó amb una finalitat discursiva diferent.

Les marques es protegeixen normalment per un període d'entre cinc i deu anys (depenent del país), però es poden renovar pel mateix període indefinidament. A Espanya, el termini és de deu anys **a comptar des de la presentació de la sol·licitud de registre**. El termini és renovable per al mateix període, sense límit de temps.

La **cancel·lació d'una marca** es pot produir per diferents motius:

- Per extinció del termini i no renovar-la.
- Per no pagar les taxes corresponents.
- Per renúncia per escrit del titular.
- Per manca d'ús «efectiu i real» durant cinc anys (llevat que es pugui justificar degudament, per exemple per restriccions d'importació o per altres requisits exigibles als productes o serveis de què es tracti).
- Perquè la marca es converteix en un terme «genèric» i deixa de ser distintiva o perquè crea confusió al públic.

3.1.3. Qui és el titular de la marca?

La titularitat de la marca correspon a la **persona o empresa que la registra al seu nom**.

Aquesta titularitat pot ser individual (d'una persona o empresa) o compartida per diferents persones.

Barbie girl

La cançó *Barbie girl* d'Aqua no és una infracció de la marca Barbie: <https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A>.

Ús «efectiu i real»

Cal utilitzar la marca en el comerç. Si en el termini de cinc anys de la publicació de la concessió de la marca, no s'utilitza en el mercat, qualsevol podria sol·licitar-ne la **caducitat per manca d'ús** (art. 39 LM).

El sol·licitant

Es presumeix que qui sol·licita el registre té dret a fer-ho. Si no és així, s'ha de demostrar en la fase d'informació pública oposant-s'hi.

Propietat en comú

Quan la titularitat de la propietat industrial és comuna (*pro indiviso*), es regeix segons el que les parts han pactat (per exemple, establint una participació de cada titular); en defecte de pacte, es regeix per les normes de la comunitat de béns del Codi civil (art. 46 LM; art. 14.2 LDI; art. 10.2 LP)

Els acords s'han de prendre per majoria (segons la participació de cadascú): la concessió de llicències, o l'ús independent de la propietat industrial per cadascun (o algun d'ells), etc. Si un cotitular exercita accions civils o penals per defensar-la, ho ha de notificar a la resta de cotitulars. En cas de cessió d'una participació, els cotitulars poden exercir el dret de tempteig (1 mes a partir que han estat notificats); si no van ser avisats, poden exercir el dret de retracte (1 mes a partir de la publicació del canvi de titularitat en el registre corresponent) (art. 46 LM; art. 58 LDI; art. 80 LP).

Si un partícip s'oposa de manera «absoluta i injustificada» a l'ús de la marca (amb el risc que aquesta caduqui per manca d'ús), s'entén que renuncia al seu dret (titularitat) sobre la marca.

Transferència, llicència o gravamen dels drets de propietat industrial

La propietat industrial es pot **cedir** (se'n transmet la titularitat) o **licenciar** (se n'autoritza l'ús).

Les llicències es poden fer **en exclusiva o no exclusiva**, i poden ser-ho de tots o d'alguns dels productes o serveis per als quals la marca, disseny o patent està registrada o concedida, i per a tot o una part del territori espanyol. Per norma general (llevat que es pacti el contrari), les llicències no es fan en exclusiva, de manera que el titular la pot licenciar a altres (licenciataris) i utilitzar-la ell mateix. El licenciatari no pot cedir la propietat industrial a tercers (sublicenciar-la), llevat que així s'hagi pactat en el contracte de llicència.

Quan la llicència es fa en exclusiva, aleshores el titular només pot utilitzar la propietat industrial llicenciada si en el contracte s'ha reservat expressament aquest dret (art. 48 LM; art. 60 LDI; art. 83 LP).

A més de transmissió (per exemple, per compravenda), el títol de propietat industrial (i la sol·licitud de registre o concessió) pot ser objecte d'una **garantia** (per exemple, com aval d'un préstec) o de qualsevol dret real, com ara **una opció de compra, un embargament o altres mesures executives**. Tots aquests actes de disposició s'han d'inscriure en el registre corresponent (de marques, de disseny o de patents, etc.).

3.1.4. Procés de registre

Llevat del cas excepcional de les marques notòries o de renom (vegeu 3.1.6), per obtenir la protecció d'una marca cal haver-la registrat.

A Espanya, el procediment de registre s'inicia amb una **sol·licitud** que es presenta a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). La sol·licitud ha de complir els requisits següents:

- Contenir la **descripció** de la marca i aportar-ne una **representació gràfica**.
- Indicar la **classe de productes i serveis** per als quals es vol utilitzar (d'acord amb la classificació internacional de l'Arranjament de Niça).

Venda de l'empresa

La venda de l'empresa comporta la cessió de la PI de la seva titularitat –llevat que s'hagi pactat el contrari.

Llicència en exclusiva

La llicència en exclusiva assegura al licenciatari que és l'únic que utilitza la propietat industrial (en el territori cobert per l'exclusiva).

Representació gràfica

Cal que la marca es pugui representar gràficament.

- Identificar el sol·licitant.

La data i hora de la presentació de la sol·licitud queda enregistrada per determinar la prioritat del registre.

Prioritat del registre

El registre de marques es regeix pel principi de prioritat: *prior in tempore, potior in iure*. En el supòsit de dues sol·licituds de registre de la mateixa marca, per la mateixa classe/s tindria preferència qui l'hagi sol·licitat abans –sempre, però, tenint en compte que no es tracti de marques notòries o de renom.

Internacionalment, s'ha acordat una llista de **45 classes de productes i serveis (34 de productes i 11 de serveis)**. Cada classe inclou un seguit (milers) de productes i serveis més o menys relacionats entre ells. La marca es pot sol·licitar per a una o més classes, i cal pagar per cadascuna: com més classes se sol·licitin per al registre de la marca, més car en serà el registre.

La classificació de Niça (Arranjament de Niça de 1957)

És la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques. Les oficines de marques de 150 països (que en són membres) l'apliquen per al seu registre nacional. Cada any se'n fa una nova versió. La classificació de Niça també s'utilitza per part d'organismes internacionals, com ara l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i l'Oficina Internacional de l'OMPI.

L'obtenció del registre no és automàtica. L'OEPM examina si la sol·licitud compleix amb els requisits que preveu l'article 4 LM (signe amb caràcter distintiu) i que no incorre en cap de les prohibicions absolutes (art. 5 LM). Si hi ha defectes de forma, els notifica al sol·licitant per corregir-los.

La sol·licitud de marca es publica al BOPI, i a partir d'aquí s'obre un termini d'informació pública de dos mesos perquè altres persones i empresaris puguin oposar-se al registre (sobre la base d'alguna prohibició relativa) i/o simplement presentar-hi observacions. L'OEPM les valorarà i resoldrà si concedeix el registre de la marca o el denega. Si ningú s'hi oposa, i no s'incorre en cap de les prohibicions absolutes, es concedeix el registre de la marca.

Registrar una «obra» com a marca

Quan la marca consisteix en alguna obra o prestació protegida per la propietat intel·lectual (o la íntegra), cal obtenir l'autorització corresponent de l'autor/titular per poder-la registrar com a marca, en la mesura que suposarà actes de reproducció, distribució i comunicació pública (i potser també de transformació) de l'obra o prestació, que el TRLPI reserva en exclusiva a l'autor o titular.

Prohibicions relatives

Els motius que pot al·legar qualsevol persona per oposar-se al registre d'una marca són (articles 6-10 LM):

- Que la marca sigui **idèntica o semblant a una marca anterior** per als mateixos productes o serveis o, essent per a productes o serveis semblants, porti risc de confusió (d'associació amb la marca anterior).
- Que la marca sigui **idèntica o semblant a una marca de renom** a Espanya o a la UE i comporti un avantatge deslleial o pugui perjudicar la marca de renom.
- Que la marca consisteixi en el **nom civil o la imatge d'una persona** (o el nom comercial d'una empresa) que no és qui la sol·licita.

OEPM

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques és l'òrgan administratiu encarregat de gestionar la propietat industrial a Espanya. Té oficines a diferents comunitats autònomes.

Arran de la cerca de marques prèvies

L'OEPM avisa els titulars de marques idèntiques o semblants concedides prèviament, per si es poden veure afectats per la sol·licitud de marca i volen oposar-s'hi.

BOPI

Totes les resolucions de l'OEPM relatives a marques (concessions, denegacions, anul·lacions de sol·licitud, caducitat i renovacions) es publiquen al *Butlletí Oficial de la Propietat Industrial*. <https://bit.ly/3jh3KtR>.

- Que la marca reproduïxi, imiti o transformi **creacions protegides pel dret d'autor o algun altre dret de propietat industrial** (disseny, patent, etc.).

Dit d'una altra manera, en aquests casos, la marca només es pot registrar si es demostra haver obtingut la autorització corresponent del titular (per això, en diem *prohibicions relatives*).

El **Registre de Marques** és públic: es permet l'accés individualitzat a la base de dades, després de pagar les taxes o preus públics que corresponguin.

Les marques són territorials: només confereixen protecció per al país que l'ha registrat.

Registre internacional de marques

Per facilitar el procés de registre d'una marca en diferents països, l'OMPI administra el **sistema de registre internacional de marques**, basat en l'Arranjament de Madrid (1891) i un protocol (1989). Aquest sistema permet que una persona (o empresa) que sigui nacional o resideixi (tingui el domicili social) en un país que sigui part d'aquest sistema pugui obtenir el registre de diferents marques nacionals presentant només una sol·licitud de registre (per exemple, a l'OEPM). L'oficina nacional remet la sol·licitud a l'OMPI, que al seu torn la remet a les oficines dels països indicats en la sol·licitud per ser examinades. Cada país ha de decidir si concedeix el registre de marca sol·licitat o no.

La marca comunitària (UE)

Als països de la UE, es pot registrar una **marca comunitària**. Qualsevol signe que pugui ser representat gràficament (paraules, dibuixos, xifres, lletres, formes, etc.) i sigui **distintiu** de productes o serveis en el mercat interior pot ser registrat com a marca comunitària, amb efectes a **tots els països de la UE** (no es pot triar quins). Es pot sol·licitar a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) amb seu a Alacant, o també davant l'OEPM. La marca comunitària es concedeix per a un període de 10 anys a partir de la sol·licitud i es pot renovar per successius períodes de 10 anys indefinidament. La marca comunitària es pot superposar (acumular) amb marques nacionals registrades a alguns o tots els països de la UE.

Per a més informació, vegeu: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks>.

3.1.5. Infracció i accions

Davant d'una infracció marcària, el titular (i el llicenciatari en exclusiva) pot **accionar judicialment** en via civil i penal (art. 40 LM).

En la **jurisdicció civil**, el titular (i el llicenciatari en exclusiva) pot **accionar** per reclamar:

- El cessament de l'activitat infractora.
- La indemnització pels danys i perjudicis causats.
- L'adopció de qualsevol altra mesura necessària per evitar que la infracció continuï (retirada del mercat dels exemplars infractors, retirada d'anuncis, etc.).
- La retirada del mercat o la destrucció dels exemplars o productes infractors, l'embargament d'objectes i mitjans destinats a produir-los, etc.

Acció d'indemnització

El titular de la marca pot triar entre obtenir els beneficis que hauria rebut si no s'hagués infringit la marca, els beneficis que ha obtingut l'infractor o el preu que l'infractor hauria

Enllaç d'interès

Vegeu la Guia OMPI per al registre internacional de marques: <https://bit.ly/31qtQVb>

Accions judicials

Les accions judicials prescriuen al cap de cinc anys des de la data en què es va produir la infracció.

pagat si hagués estat autoritzat a fer l'explotació de la marca. En tot cas, i com a mínim, el titular de la marca infringida ha de rebre (sense necessitat de demostrar els danys causats) l'1% de l'ingrés rebut per l'infractor.

La infracció de marca també es pot considerar **delicte** i és perseguible per la **jurisdicció penal**. En concret, l'**article 274 CP** tipifica que està cometent un delicte de marques: Qui fabrica, produeix, importa, o ofereix, distribueix, emmagatzema o ven a l'engròs, productes que incorporen la marca registrada o una altra de semblant (que porti a confusió), **sense el consentiment** del titular de la marca i complint un **doblet requisit**:

- Actuant amb finalitats industrials o comercials.
- Sabent que es tracta d'una marca registrada (*conocimiento del registro*).

Les penes previstes són d'1 a 4 anys de presó i multa de 12 a 24 mesos.

Altres penes

Es preveuen penes inferiors quan delicte és per venda ambulant, ocasional o al detall o quan el benefici econòmic és molt reduït (art. 274.2-3 CP); i penes més grans quan el benefici obtingut té una «especial transcendència econòmica», per fets d'especial gravetat, per pertànyer a una organització o associació criminal, o per utilitzar menors de 18 anys per cometre els delictes (art. 276 CP).

3.1.6. La marca notòria i la marca de renom

L'LM protegeix la **marca notòria no registrada**: una marca ben coneguda dins del seu sector, tot i no estar registrada (art. 8 LM). El titular d'una marca notòria no registrada es pot oposar –tot i no tenir-la registrada– al registre d'una marca nova que creï confusió amb la seva i també pot exercir una acció de nul·litat contra una marca registrada que creï confusió amb la seva.

També es protegeix la **marca de renom**: la marca registrada que és coneguda pel públic en general, més enllà del sector de productes o serveis que designa (art. 8 LM). El titular d'una marca de renom pot oposar-se al registre d'una marca idèntica o semblant per a qualsevol tipus de productes o serveis.

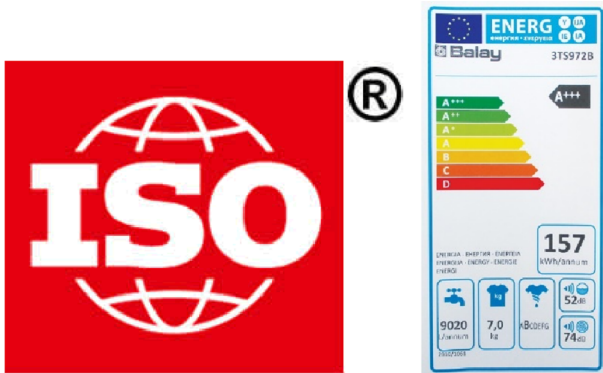
La marca de renom

És una marca notòria registrada amb una distintivitat que excedeix la classe o classes concretes de serveis o productes per a la qual es va registrar. Exemples de marques de renom són Levi's o Coca-Cola.

3.1.7. La marca col·lectiva

Les **marques col·lectives** són propietat d'una associació, els membres de la qual les utilitzen per identificar els seus productes o serveis i indicar que tenen una qualitat. Per exemple, les marques de qualitat ISO 9000, les ecoetiquetes (figura 6). Per poder utilitzar la marca col·lectiva, cal complir amb les condicions concretes establertes per l'associació.

Figura 6. Exemples de marques col·lectives



3.1.8. Indicacions geogràfiques i denominacions d'origen

Les indicacions geogràfiques i, en especial, les denominacions d'origen permeten als consumidors conèixer les característiques i la qualitat dels productes, per mor de la seva procedència geogràfica i confiar-hi.

Totes les denominacions d'origen són indicacions geogràfiques; no pas a la inversa.

Indicacions geogràfiques

Amb la indicació geogràfica es vol identificar l'origen geogràfic d'un producte i, en conseqüència, certificar que presenta unes qualitats específiques pròpies per les condicions geogràfiques (clima, altitud, varietat, etc.) o per la tècnica o el procés de producció.



Logos d'indicació geogràfica protegida



Logos de denominació d'origen protegida

Denominacions d'origen

Dins de les indicacions geogràfiques trobem les denominacions d'origen que volen distingir els productes que tenen una qualitat específica com a resultat del lloc (geogràfic) on s'han produït.

A diferència de les marques (que només pot utilitzar el titular que les té registrades), les indicacions geogràfiques són emprades per diferents productors de l'àrea, sempre que compleixin amb les condicions establertes. Cada país determina quines indicacions geogràfiques s'han de protegir.

A l'igual que les marques, l'ús il·lícit (no autoritzat) d'una indicació geogràfica és un acte deslleial tant envers els consumidors (que es veuen enganyats en comprar el producte) com envers els productors legítims de l'àrea (que perden ingressos i veuen perjudicada la reputació dels seus productes).

Com passa amb les marques, les indicacions geogràfiques corren sovint el risc de convertir-se en genèriques, quan perden distintivitat i s'utilitzen per identificar el producte en general, en lloc de vincular-lo a un lloc determinat.

L'OMPI administra alguns tractats internacionals dedicats a les indicacions geogràfiques, i permet el registre en diferents països membres, amb una única sol·licitud.

3.2. Disseny industrial

El règim del disseny industrial protegeix l'aparença (l'estètica) de la totalitat o d'una part d'un objecte industrial o artesà. Aquesta aparença fa que l'objecte sigui més atractiu per al consumidor i, per tant, té un valor comercial en el mercat que cal reconèixer i protegir.

LDI i reglament

Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial; Reglament RD 1937/2004, de 27 de setembre (modificat pel RD 1431/2008). La Directiva 98/71/CE, de protecció jurídica dels dibuixos i models, va aproximar les lleis nacionals de protecció del disseny industrial a tots els països de la UE.

3.2.1. Què es pot registrar com a disseny?

El disseny pot ser bidimensional (forma, colors, materials, línies, etc.) o tridimensional (forma, textura, etc.). Pensem en cafeteres, plats i gots, cadires, rellotges o joies, electrodomèstics, cotxes i també teixits (figura 7).

Figura 7. Diferents dissenys



Font: Procter & Gamble / Krups Nespresso / Tass Joies

Els requisits per poder optar a la protecció del disseny industrial són dos (art. 5 LDI):

- **Novetat** (que no hi hagi un disseny idèntic o molt semblant accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre).
- **Caràcter singular.**

Enllaç d'interès

Vegeu en aquest enllaç l'arranjament de Lisboa relatiu a la protecció de les denominacions d'origen: <https://bit.ly/2QmJRFv>

Valor comercial

El disseny industrial protegeix el valor afegit que aporta el disseny del producte, des d'un punt de vista comercial, no pas des del punt de vista artístic (per aquesta protecció, ja hi ha el dret d'autor).

Novetat i caràcter singular

Si dos dissenys només difereixen en «detalls irrelevantes», es considera que són idèntics als efectes de valorar-ne la novetat (art. 6 LDI).

Per valorar el caràcter singular es té en compte el grau de llibertat que té l'autor per dissenyar-lo (art. 47.2 LDI). Les parts del disseny que estan dictades per la funcionalitat del producte no es tenen en compte per valorar-ne el caràcter singular.

S'entén que un disseny és singular quan la impressió general que el disseny produeix a un usuari informat és diferent de la impressió general que li produeixen els dissenys anteriors (art. 7 LDI).

Es protegeix l'estètica del producte, no pas els aspectes que estan dictats per la funció (funcionalitat) que ha de complir el producte. El disseny mai no pot abastar tampoc els aspectes tècnics que componen l'objecte o producte, que potser podrien quedar protegits com a patents d'invenció o models d'utilitat (figura 8).

Sovint, l'objecte sobre el que recau un disseny industrial també es pot registrar com a marca o com a obra protegida pel dret d'autor (propietat intel·lectual).

Usuari informat

Per valorar el caràcter singular del disseny, es recorre al test de l'usuari informat.



Figura 8. Dissenys industrials

L'acumulació de règims de protecció està permesa a Espanya. En canvi, altres països prefereixen excloure-la: el titular tria si vol que la seva creació estigui protegida com a obra d'art aplicada (pel dret d'autor) o com a disseny industrial (per exemple, als Estats Units, al Regne Unit o a Itàlia). En la figura 9 veiem exemples de protecció acumulada de disseny industrial + dret d'autor (propietat intel·lectual).

La unitat de l'art

Tot i que sovint, per protegir els dissenys industrials sota el dret d'autor, els tribunals exigeixen un nivell més elevat de creativitat que el mínim nivell de creativitat exigible a les altres obres.

Figura 9: Cadira Tripp Trapp i bicicleta Brompton



Dret exclusiu

El dret exclusiu comprèn la fabricació, l'oferta, la comercialització, la importació o exportació, l'emmagatzematge o l'ús d'un producte que incorpori el disseny (art. 45 LDI).

3.2.2. Quins drets confereix el disseny?

El disseny industrial atorga al titular **un dret exclusiu a utilitzar-lo i a prohibir-ne l'ús** per part de tercers sense el seu consentiment. El titular del disseny pot oposar-se a la còpia no autoritzada (o a la imitació) del disseny per part de tercers. Amb aquest dret exclusiu, el titular pot beneficiar-se de la inversió

feta a embellir i innovar en l'estètica i aparença d'un objecte útil (sempre que el mercat estigui disposat a pagar per aquestes, és clar). D'aquesta manera es fomenta la competència entre productors i la creativitat i innovació.

Esgotament comunitari (UE)

El titular del disseny no pot prohibir-ne l'ús en els productes que hagin estat comercialitzats lícitament dins de la UE (art. 49 LDI). Com passava amb el dret de distribució (propietat intel·lectual), el dret exclusiu sobre el disseny s'esgota amb la primera comercialització lícita del producte

El dret exclusiu que confereix el disseny registrat queda subjecte a unes quantes **excepcions** (art. 48 LDI) i **límits** (art. 51 LDI). El titular no pot prohibir l'ús del disseny:

- En un àmbit privat i sense finalitats comercials.
- Amb finalitats experimentals.
- Amb finalitats il·lustratives o docents, sempre que no perjudiquin l'explotació normal del disseny i se citi la font.

Transmissió i gravàmen

El títol (propietat) del disseny (i la sol·licitud de registre) pot ser objecte de transmissió (per exemple, per a compravenda), garantia (per exemple, com a aval d'un préstec) o qualsevol dret real, com ara una opció de compra, un embargament o altres mesures executives. Tots aquests actes de disposició s'han d'inscriure en el Registre de Disseny.

A Espanya, el disseny industrial es concedeix per un **període de cinc anys** (a partir de la data de presentació de la sol·licitud de registre) i és renovable per successius períodes **fins a un màxim de vint-i-cinc anys** (art. 43 LDI)

La **cancel·lació d'un disseny** es pot produir per diferents motius (art. 71-74 LDI):

- Per extinció del termini i no renovar-lo.
- Per no pagar les taxes corresponents.
- Per renúncia per escrit del titular.

3.2.3. Qui és el titular del disseny?

El titular del disseny és l'**autor que l'ha creat** (art. 14.1 LDI). Si diferents persones han participat en la creació del disseny, el dret pertany en comú a totes (vegeu «Propietat en comú» de l'apartat «Marques»).

Si el disseny ha estat **creat per un empleat** en l'exercici de la seva feina o seguint les instruccions de l'empresari, l'empresari té dret a registrar-lo a nom seu. També quan el disseny s'hagi fet per encàrrec (contracte de prestació de serveis), llevat que les parts hagin pactat el contrari (art. 15 LDI).

Atribució d'autoria

L'autor té dret a rebre'n atribució en la sol·licitud, el registre i la publicació del disseny registrat. Si ha estat creat per un equip, es pot atribuir a l'equip (art. 19 LDI)

3.2.4. Procés de registre

El disseny s'ha de registrar. Un cop més, estem davant d'oficines de registre i procediments nacionals, cadascun amb les seves especificitats. El que pot ser considerat **nou i singular** per una oficina nacional, pot no ser-ho per una altra.

La sol·licitud de registre del disseny industrial ha de contenir:

- La identificació de qui el sol·licita.
- Una representació gràfica del disseny que pugui ser reproduïda.
- La indicació dels productes als quals s'ha d'aplicar el disseny.
- La identificació de l'agent o representant.

A més a més, pot contenir altra informació complementària, com ara una descripció explicativa del disseny, la petició d'ajornar-ne la publicació 30 mesos (art. 32 LDI), la classificació dels productes on s'aplicarà el disseny (**Arranjament de Locarno**), la menció de l'autor o equip d'autors (art. 21 LDI).

El procés d'examen i registre dels dissenys (art. 27 i seg. LDI) és una mica diferent del de les marques. La sol·licitud és objecte d'un **examen d'ofici** per part de l'OEPM: un examen formal i de fons per comprovar que es compleixen els requisits de l'article 5 LDI (novetat, singularitat) i que no sigui contrari a l'ordre públic i els bons costums. Si això es compleix, es resol la **concessió de registre**; si no es compleix, es denega. Posteriorment, un cop concedit el registre, es publica el disseny i s'obre un **període d'informació pública de 2 mesos** perquè qualsevol persona pugui formular-hi oposicions, aportant les explicacions i la documentació que les fonamentin (per exemple, que s'està infringint el dret d'autor). L'OEPM les traslladarà al titular del disseny registrat per tal que presenti al·legacions en el termini de 2 mesos (art. 35 LDI). A la vista de tot això, l'OEPM resoldrà, confirmant, cancel·lant o modificant el registre.

Entre els **motius de la denegació** (art. 13 LDI), hi trobem:

- Per ser contrari a l'ordre públic o als bons costums (art. 12 LDI).
- Per infracció (ús no autoritzat) d'obra protegida o de marca o signe distintiu (art. 13(g) LDI).
- Per no ser nou ni singular, o per haver estat registrat anteriorment (art. 5 LDI).

El disseny comunitari

El **Reglament (CE) 6/2002, 12.12.2001, sobre dibuixos i models comunitaris**, va establir un títol de disseny comunitari vàlid a tots els països de la UE. Es concedeix per un **període únic de quinze anys**, amb efectes a tots els països de la UE (no es pot triar quins). Es pot sol·licitar a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) amb seu a Alacant, o també davant l'OEPM. El disseny comunitari es pot superposar (acumular) amb dissenys nacionals registrats a alguns o tots els països de la UE. Per a més informació, vegeu: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designs>.

Principi de prioritat

Si el mateix disseny ha estat realitzat independentment per diferents persones, el dret és per al primer que presenti la sol·licitud de registre (art. 14.3 LDI).

Registre de dissenys

La concessió del disseny i qualsevol acte de disposició de la titularitat s'han d'inscriure en el **Registre de Dissenys** que gestiona l'OEPM (art. 3 LDI).

El Reglament UE protegeix també el **disseny no registrat durant 3 anys** (des de la divulgació), amb una protecció més minsa: només protegeix contra la simple còpia (idèntica), no pas contra les imitacions.

Registre internacional de dissenys

L'OMPI administra alguns tractats internacionals dedicats a la protecció del disseny industrial, i permet el registre en diferents països membres, amb només una única sol·licitud –però que serà examinada (i concedida o no) per l'oficina de cada país. Aquests tractats són el **Conveni de París(1883)** i l'**Arranjament de la Haia (1925)** relatiu al registre internacional de dibuixos i models industrials.

3.2.5. Infracció i accions

Davant d'una infracció, el titular (o el llicenciatari en exclusiva) pot accionar judicialment en via civil i penal (art. 52 LDI).

3.3. Patents

La propietat industrial es completa amb les **patents d'invenció** destinades a protegir la tasca inventiva. També estan protegits els **models d'utilitat**.

Els models d'utilitat

Regulats en el títol XIII de la Llei de patents (art.137-150 LP), atorguen un dret exclusiu a explotar, durant 10 anys, una invenció que no arriba a ser patentable però que pot aportar algun avantatge competitiu per a la producció o comercialització de productes o serveis. Els requisits per obtenir un model d'utilitat són menys exigents que per obtenir una patent. El model d'utilitat és molt típic per protegir estris, instruments, eines, dispositius, etc.



La patent atorga un dret exclusiu sobre una invenció, tant si és un nou **producte** com una nova manera de fer (**procés**).

Les patents incentiven la inversió en l'avenç tecnològic i científic en permetre que l'empresari n'obtingui una recompensa. A canvi, la patent es fa pública i passa a formar part de l'estat de la tècnica mundial..., que alhora permetrà avançar en la innovació tecnològica i científica futura.

Les patents responen al principi de **publicitat**.

Enllaç d'interès

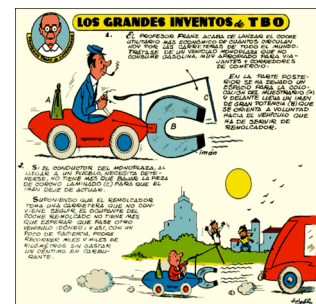
Per saber-ne més, vegeu: <https://www.wipo.int/hague/es/guide/>.

Vegeu també

Per a la via civil, vegeu «Infracció i accions» del capítol de «Marques». Per a la via penal, vegeu «Infracció i sancions» del capítol de «Patents».

Llei de patents (LP)

Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents i el seu Reglament aprovat per Reial decret 2245/1986, de 10 d'octubre.



Vinyeta de Els grans invents de TBO

Tipus de patents

Hi ha dos tipus de patents: de producte o de procediment (una successió d'operacions encaminades a obtenir un resultat industrial).

La patent atorga al titular un dret exclusiu a explotar la invenció durant 20 anys, però la invenció es fa pública en el moment de sol·licitar-la per al coneixement de tothom.

El *know-how*: secrets industrials i empresarials

El conjunt de coneixements, informacions i maneres de dur a terme un procés industrial o comercial que aporten valor al procés productiu o de distribució d'un producte o servei i que l'empresari vol mantenir en secret per reservar-se l'avantatge competitiu que comporten.

El *know-how* pot substituir però també complementar la protecció de les patents i els models d'utilitat. Per exemple, l'empresari pot decidir mantenir en secret la seva invenció (tant si és patentable com si no) i gestionar-la com a *know-how*: l'avantatge és que la protecció no estarà limitada als 20 anys (o 10 anys del model d'utilitat), el desavantatge és no comptar amb una propietat i haver-la de protegir amb contractes de confidencialitat. El *know-how* també pot complementar la protecció que s'obté mitjançant una patent o model d'utilitat, englobant els «coneixements tècnics secrets» necessaris per explotar-los correctament i que caldrà posar a disposició del cessionari o llicenciatari (de la patent) perquè la pugui produir i explotar correctament.

El *know-how* no està directament regulat amb una llei de propietat industrial. Com a molt, es pot trobar inclòs en l'article 13 de la Llei de competència deslleial quan **tipifica com a acte de competència deslleial la violació de secrets empresarials**. Tot i que no està regulat, el *know-how* pot ser objecte de cessió i llicència i, en la mesura que sigui possible, es poden tenir en compte per analogia les disposicions de la Llei de patents.

3.3.1. Què es pot patentar?

És patentable qualsevol invenció que compleixi **tres requisits**:

- **Novetat**: la invenció no està inclosa en l'estat de la tècnica mundial (art. 6 LP).
- **Activitat inventiva**: que no sigui evident i òbvia per un «expert en la matèria». Una persona amb un nivell mitjà de coneixements en l'àmbit tècnic de la patent és el test que s'utilitzarà per valorar i decidir si una patent té alçada inventiva o es considera evident, òbvia (per tant, no hi ha invenció) (art. 8 LP).
- **Aplicació industrial**: la invenció pot ser fabricada o utilitzada en alguna activitat industrial de qualsevol tipus (art. 9 LPI).

Ara bé, no són patentables com a tals (art. 4.4 LP):

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- Las formas de presentar informaciones.

Tampoc són patentables les invencions l'explotació de les quals sigui contrària a l'ordre públic o els bons costums (art. 5 LP). Això inclou els procediments de clonació o modificació genètica d'essers humans, l'ús d'embrions humans amb

Principi de publicitat

Si l'empresari prefereix que la seva invenció no es faci pública, li convé no demanar la patent i gestionar-ne l'explotació com a *know-how*.

L'estat de la tècnica (*state of art*)

És el conjunt d'invencions (sol·licituds de patents, concedides o no) i de coneixements tècnics que són públics en el moment de presentar la sol·licitud de patent.

L'expert en la matèria

Per valorar l'activitat inventiva es recorre al test de l'expert en la matèria.

Un producte no patentable

Pot formar part d'una patent. Per exemple, un programa d'ordinador pot ser part integrant d'una patent

finalitats industrials o comercials, els procediments de modificació genètica d'animals... En canvi, són patentables les invencions sobre varietats vegetals i animals (encreuament o selecció biològica).

3.3.2. Quins drets confereix la patent?

El titular de la patent té el **dret exclusiu a decidir qui pot utilitzar (i qui no) la invenció** objecte de patent. És a dir, en positiu, pot cedir i/o llicenciar l'explotació de la invenció; en negatiu (*ius prohibendi*), pot prohibir a tercers l'explotació directa i indirecta de la invenció (art. 59-60 LP). Això inclou fabricar, oferir a la venda, introduir en el comerç o importar un producte objecte de la patent o qualsevol ús d'un procediment objecte de la patent.

El dret exclusiu de patent queda, però, subjecte a uns quants **límits** (autoritzacions legals), que el titular de la patent no pot prohibir (art. 61.1 LP). Una patent es pot utilitzar, per exemple, en un àmbit privat amb finalitats no comercials; per a finalitats experimentals; o per a estudis o assaigs adreçats a obtenir la comercialització de medicaments.

Esgotament comunitari (UE)

Com la resta de drets de propietat industrial, la patent queda subjecte al principi d'esgotament comunitari, dins de la UE.

El titular de la patent no pot prohibir-ne l'ús en els productes que hagin estat comercialitzats lícitament dins de la UE (art. 60.2 LP). Com passava amb el dret de distribució (propietat intel·lectual), el dret de patent s'esgota amb la primera comercialització lícita del producte.

A més a més, el titular d'una patent pot obtenir **certificats addicionals** per protegir invencions que la millorin o desenvolupin, que s'integraran a la patent i constituiran una «unitat inventiva».

En casos concrets, la patent pot quedar subjecte a **llicències obligatòries** (és a dir, llicències que no s'atorguen per voluntat del titular):

- quan el titular no està duent a terme l'explotació de la patent (o no ho fa de manera suficient)
- o quan hi ha **dependència** entre patents, o per motius d'interès públic (salut, defensa, etc.) (art. 91 i seg. LP).

El titular pot també fer una **llicència de ple dret**: declaració (davant l'OEPM) que està disposat a llicenciar (sense exclusiva) a qualsevol interessat (art.87-89 LP). Amb aquesta declaració, es redueixen les taxes anuals de patent a la meitat.

Obligació d'explotar

El titular de la patent està obligat a explotar-la (directament o indirectament) de manera que sigui suficient per respondre a la demanda en el mercat (art. 90 LP).

La patent es concedeix per a un **termini de vint anys** d'ençà de la presentació de la sol·licitud (art. 58 LP). Aquest termini és únic i improrrogable. Cada any, cal abonar les taxes anuals per al manteniment de la patent. Un cop exhaurit aquest termini (o no abonades les taxes anuals), la patent entra en el **domini públic** i pot ser utilitzada per qualsevol.

3.3.3. Qui és el titular de la patent?

El titular de la patent és l'**inventor** (art. 10.1 LP). Si diferents persones han realitzat la invenció conjuntament, el dret pertany en comú a totes elles (vegeu «Propietat en comú» del capítol de «Marques»).

En les invencions realitzades en el **marc d'una relació laboral** (per un empleat) o d'un **contracte d'obra o servei** (contractat), cal distingir:

- Si la invenció s'ha produït en **exercici de la feina o objecte del contracte**, la invenció pertany a l'empresari, i l'empleat/contractat no té dret a rebre cap remuneració suplementària (art. 15.1 LP).
- En canvi, quan la invenció s'ha **fet en relació amb l'activitat professional de l'empresa** i en la seva obtenció han influït predominantment coneixements adquirits dins de l'empresa o els mitjans proporcionats per l'empresari, l'empresari té dret a obtenir-ne la titularitat o a reservar-se el dret a utilitzar-la, oferint a canvi una compensació econòmica justa a l'inventor (art. 17 LP). La compensació econòmica pot ser una participació en els beneficis generats per la explotació o la cessió de la patent.

Deure d'informar l'empresari

L'empleat o treballador té el deure d'informar per escrit l'empresari de les invencions que hagi fet, en el termini d'1 mes. L'incompliment d'aquesta obligació comporta la pèrdua dels drets de l'empleat sobre la invenció.

L'empresari té 3 mesos a partir de la comunicació per valorar si vol assumir la titularitat de la patent o reservar-se'n el dret a utilitzar-la. Si no respon en aquest termini, caduca el seu dret i el treballador pot presentar la sol·licitud de patent.

La resta d'invencions, per exemple, les fetes per encàrrec (contracte de prestació de serveis), **pertanyen a l'inventor**, no pas a l'empresari que les encarrega (art. 16 LP), llevat que les parts hagin pactat contractualment una cessió de la titularitat al seu favor.

3.3.4. Procés de concessió d'una patent

La sol·licitud de patent ha de contenir:

- El **títol de la invenció**, l'àmbit tècnic i els **antecedents**.
- La designació de l'inventor.

Atribució d'autoria

L'inventor té dret a rebre'n atribució a la sol·licitud, el registre i la publicació de la patent. Si ha estat creat per un equip, es pot atribuir a l'equip (art. 14 LP).

Personal investigador

L'article 21 LP estableix un règim específic per a les invencions fetes pel personal investigador d'universitats públiques i centres públics de recerca.

El sol·licitant

Es presumeix que qui sol·licita la patent té dret a fer-ho (art. 10.4 LP). Si no és així, s'hauria de demostrar en la fase d'informació pública, oposant-se a la concessió.

- Una **descripció de la invenció** (amb prou claredat i detall perquè una persona amb un nivell mitjà de coneixements en la matèria la pugui entendre i utilitzar).
- Els **dibuixos, esquemes, plànols**, etc., que l'expliquin.
- Les **reivindicacions** que defineixen l'abast de la invenció patentable.

La data de presentació de la sol·licitud de patent és fonamental perquè indicarà la **data de prioritat**.

Un cop presentada la sol·licitud, l'**OEPM examina d'ofici la sol·licitud** (si hi ha algun error formal, se'n demana la correcció). El sol·licitant demana l'**informe sobre l'estat de la tècnica (IET)**, i el procés es conclou amb una **primera opinió escrita de l'examinador**.

Al cap de 18 mesos des de la sol·licitud, **es publica la sol·licitud** de patent, juntament amb l'IET i l'examen preliminar, en el BOPI perquè qualsevol persona hi pugui fer observacions. Les observacions que es presentin son traslladades al sol·licitant.

En els següents 3 mesos, el sol·licitant pot demanar l'**examen substantiu** de la sol·licitud de patent feta (si no ho fa, s'entén que retira la sol·licitud). En fer-ho, es poden modificar les reivindicacions per superar les possibles objeccions que hagi fet l'examinador o arran de les observacions presentades per tercers. Aquest examen substantiu conclourà amb la resolució de concessió o la denegació de la patent. **Si es concedeix la patent, es publica al BOPI**.

Modificacions no substancials

En cap cas, les modificacions poden ser substancials; no es poden referir a elements que no hagin estat objecte de l'anàlisi de l'estat de la tècnica (IET) o comportar una ampliació del contingut de la patent.

Durant els sis mesos següents a la concessió de la patent, **qualsevol s'hi pot oposar** de manera motivada, adjuntant els documents probatoris que calgui (i pagant la corresponent taxa). Admès a tràmit l'escrit d'oposició, se'n dona **trasllat al titular perquè pugui presentar al·legacions** en el termini de tres mesos o propostes de modificació de la patent. En aquest cas, l'opositor té un **tràmit de rèplica** de dos mesos.

En vista de tot això, l'**OEPM resol** si estima (en tot o en part) les oposicions presentades i si revoca o manté la patent concedida.

Principi de prioritat

Si la mateixa invenció ha estat obtinguda independentment per diferents persones, el dret serà per al primer que presenti la sol·licitud de patent (art. 10.3 LP).

Examen preliminar

Opinió preliminar i sense compromís que valora si la invenció compleix els requisits de patentabilitat o no, i –si és el cas– quines modificacions caldria fer-hi.

Enllaç d'interès

Vegeu el procediment de concessió d'una patent per l'OEPM en aquest enllaç: <https://bit.ly/34C5kCR>

Les patents se sol·liciten i concedeixen per les **oficines nacionals** de patents; a Espanya, l'OEPM.

La patent europea

La patent europea (UE) és, en realitat, una agrupació de diferents patents nacionals concedides per estats de la UE, per mitjà d'un únic procediment. El Conveni de Munic de 1973 va establir un sistema de cooperació (entre els estats membres de la UE) per obtenir, amb una única sol·licitud, examen i registre, patents a diferents estats membres de la UE (els que esculli el titular). Aquest conveni va establir l'EPO (Oficina Europea de Patents): quan l'EPO «concedeix» una patent, aquesta es converteix en patent nacional a tots els estats que esculli el titular (i pagui les corresponents taxes). Actualment, 31 països són membres de l'EPO.

La patent comunitària

La patent comunitària pretén atorgar **una única patent** a tots els estats membres de la UE (sense poder triar quins països). En aquest moment, encara és un projecte de futur que es va iniciar amb el (fallit) Conveni de Luxemburg de 1975 i va revifant periòdicament: per exemple, amb la Proposta de reglament del Consell UE, d'1 d'agost de 2000, sobre la patent comunitària.

PCT

A escala mundial, el **Tractat de Cooperació en Matèria de Patents (PCT)** de 1970, administrat per l'OMPI, fa possible que amb una única sol·licitud (en un únic idioma) es pugui obtenir la patent en diferents països (els que s'indiquin en la sol·licitud), i cada país decidirà independentment si la concedeix o no.

3.3.5. Infracció i sancions

Davant d'una infracció del dret de patent per part d'un tercer, el titular (i també el llicenciatari en exclusiva) pot accionar judicialment en via civil i penal (art. 70 LP).

En la **jurisdicció civil**, el titular (i el llicenciatari en exclusiva) pot reclamar:

- El cessament de l'activitat infractora.
- La indemnització pels danys i perjudicis causats.
- L'adopció de qualsevol altra mesura necessària per evitar que la infracció continuï o es produeixi.
- La retirada del mercat o la destrucció dels productes infractors, l'embargament d'objectes i mitjans destinats a produir-los (i l'atribució en propietat), etc.

La infracció de patent també pot ser considerada **delicte**, accionable per la **jurisdicció penal**. En concret, l'**article 273 CP** tipifica que està cometent un delicte de patents:

Qui fabrica, importa, posseeix, utilitza, ofereix o introdueix en el comerç objectes o procediments emparats per una patent, **sense el consentiment** del titular de la marca i complint un **doblet requisit**:

Oficines regionals

Hi ha oficines regionals (per exemple, l'EPO o European Patent Office, l'OAPI o Organització Africana de la Propietat Intel·lectual) que participen en la recepció de sol·licituds i l'elaboració de l'examen de la tècnica (l'estat de l'art).

Prescripció

Les accions judicials prescriuen al cap de cinc anys des de la data en què es va produir la infracció.

- Actuant amb finalitats industrials o comercials.
- Sabent que es tracta d'una patent registrada (*conocimiento del registro*).

La **pena** per un delict de patents és de presó de 6 mesos a 2 anys i de multa de 12 a 24 mesos.

Models d'utilitat i dissenys industrials

L'article 273.3 CP també els és d'aplicació.

4. Competència deslleial

Com a complement de la protecció que confereixen els règims específics de drets de propietat intel·lectual i industrial, l'empresari també pot defensar els seus interessos amb el règim de la competència deslleial.

La **Llei de competència deslleial** defineix com a deslleial tot comportament en el mercat amb finalitats concurrencials que sigui objectivament contrari a les exigències de la bona fe (art. 4 LCD).

Conductes deslleials (art. 5 a 18 LCD)

- **Actes d'engany:** qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació vertadera que pel seu contingut o presentació pugui induir a error (art. 5 LCD).
- **Actes de confusió:** qualsevol comportament que pugui crear confusió en relació amb l'activitat, prestacions o establiments aliens (art. 6 LCD).
- **Omissions enganyoses:** ometre o ocultar informació necessària, oferir informació poc clara, ambigua, incompreensible, etc. (art. 7 LCD).
- **Pràctiques agressives:** comportament adreçat a restringir de manera significativa (p. ex., amb coaccions) la llibertat d'elecció o la conducta del destinatari (art. 8 LCD).
- **Actes denigradors:** accions o manifestacions sobre l'activitat, prestacions o relacions mercantils que puguin menyscabar-ne el crèdit en el mercat, que no siguin exactes, vertaderes i pertinents (art. 9 LCD).
- **Actes de comparació:** certs actes de comparació (inclosa la publicitat comparativa) que al·ludeixin explícitament o implícitament a un competidor (art. 10 LCD).
- **Actes d'imitació:** imitació de prestacions i iniciatives empresarials que estiguin protegides per un dret de propietat industrial o intel·lectual (art. 11 LCD).
- **Actes d'explotació de la reputació aliena:** aprofitar-se, en benefici propi o d'altri, de la reputació industrial, comercial o professional d'un tercer (art. 12 LCD).
- **Actes de violació de secrets empresarials** (art. 13 LCD).
- **Inducció a la infracció contractual** per part de treballadors, proveïdors i clients instigada per un competidor (art. 14 LCD).
- **Obtenció d'un avantatge competitiu significatiu** mitjançant la infracció de normes (art. 15 LCD).
- **Discriminació dels consumidors** amb preus i condicions de venda (art. 16 LCD).
- **Alguns casos de vendes a baix preu**, «a pèrdua» (art. 17 LCD).
- **La publicitat il·lícita** (considerada il·lícita segons la Llei general de publicitat) es considera deslleial (art. 18 LCD).

L'LCD també recull un seguit de **pràctiques deslleials envers els consumidors**, en especial, pràctiques enganyoses i agressives, la venda piramidal, etc. (art. 19 a 31 LCD).

Els actes de competència deslleial es poden perseguir per la **via judicial civil** (art. 32 LCD) per:

- Obtenir una declaració de la deslleialtat de la conducta.
- Cessar la conducta deslleial o prohibir que es repeteixi en el futur.
- Eliminar els efectes produïts per la conducta deslleial.
- Rectificar les informacions enganyoses, incorrectes o falses.
- Obtenir una indemnització per danys i perjudicis.

LCD

Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

Finalitats concurrencials

Quan l'activitat promou o difon les prestacions en el mercat.

Infracció de marques

Es considera deslleial (contrari a l'article 12 LCD) l'ús no autoritzat de marques alienes o de denominacions d'origen falses, etc.

Prescripció

Les accions per competència deslleial caduquen al cap d'un any (1 any) d'ençà que se'n té coneixement i, en tot cas, al cap de 3 anys des que els fets van ocórrer (art. 35 LCD).

- Obtenir una indemnització per enriquiment injust (quan hi ha una infracció d'un dret en exclusiva).

Resum

	Dret d'autor i connexos	Patents	Disseny industrial	Marques
Objecte	Autor: creacions originals (obres) Connexos: prestacions artístiques, produccions audiovisuals i fonogràfiques, meres fotografies, bases de dades, etc.	Qualsevol invenció (industrial o comercial) <ul style="list-style-type: none"> • producte • procediment 	Aparença (forma, estètica, ornament) d'un objecte útil (industrial o artesà) <ul style="list-style-type: none"> • bidimensional (forma, colors, materials, línies, etc.) • tridimensional (forma, textura, etc.) 	Qualsevol signe que permeti distingir productes o serveis: lletres, paraules, dibuixos, imatges, logotips, etc. <ul style="list-style-type: none"> • bidimensional • tridimensional
Requisits de protecció	Obra: originalitat (un mínim de creativitat) Connexos: interpretació o execució, producció, realització, etc.	Test: «expert en la matèria» <ul style="list-style-type: none"> • Novetat • Activitat inventiva (no obvi) • Aplicació industrial. 	Test: «usuari informat» (exclosos: aspectes dictats per la funcionalitat del producte) <ul style="list-style-type: none"> • Novetat • Singularitat (caràcter singular) 	Test: «consumidor mitjà» <ul style="list-style-type: none"> • Distintivitat • No crear confusió • Cal representació gràfica!
Formalitats	Cap. Protecció automàtica El registre és voluntari	Concessió nacional: OEPM Patent UE (encara no vigent) Cooperació int.: PCT (OMPI)	Concessió nacional: OEPM Disseny UE: EUIPO Cooperació int.: Arranjament de la Haia (OMPI) Classificació de Locarno	Registre nacional: OEPM Marca UE: EUIPO Cooperació int.: Arranjament, Protocol de Madrid (OMPI) Classificació de Niça
Contingut	Drets morals Drets exclusius d'exploració Drets de simple remuneració	Dret exclusiu a autoritzar i prohibir (monopoli)	Dret exclusiu d'ús amb finalitat comercial.	Dret exclusiu d'ús «com a marca» (no absolut) per classes de productes o serveis. També es protegeix la: <ul style="list-style-type: none"> • Marca de renom • Marca notòria (no registrada)
Excepcions (límits)	Llista d'actes autoritzats per llei: paròdia, citació, còpia privada, finalitats educatives, informatives, accés a la cultura, etc. Test de les tres etapes	Abús (no explotar la patent) Interès públic (p. ex., salut) Test de les tres etapes	Usos domèstics i privats Usos educatius Test de les tres etapes	Usos informatius Bona fe Test de les tres etapes
Termini de protecció	Autor: 70 anys <i>post mortem auctoris</i> (règim transitori de 80 anys!) Connexos: 70 anys (fonogrames), 50 anys (artistes i produccions audiovisuals), 25 anys (fotografies), 15 anys (bases de dades)	20 anys. No renovable	5 anys, renovables fins a 25 anys Disseny UE: 15 anys (registrar) Disseny UE: 3 anys (no registrar)	10 anys (renovables <i>ad infinitum</i>)
Finalitat/justificació	Fomentar el progrés cultural i artístic, en benefici de la societat. Oportunitat de compensar la inversió (creativa, artística, empresarial, etc.)	Fomentar l'avenç tecnològic i científic. Oportunitat de compensar la inversió. Afavorir la competència	Protegir el valor comercial de l'aparença del producte. Oportunitat de compensar la inversió. Afavorir la competència	Distingir productes i serveis en el mercat. Afavorir la competència. Protecció dels consumidors

Exercicis d'autoavaluació

Indica la resposta correcta.

1. En el règim de la propietat intel·lectual:

- a) Els drets morals s'adquireixen en crear l'obra, i els econòmics en divulgar-la.
- b) La propietat intel·lectual s'adquireix quan es registra l'obra.
- c) Els drets d'autor s'adquireixen pel sol fet de la creació.

2. La Llei de propietat intel·lectual atorga als autors els drets d'explotació següents:

- a) Reproducció, col·lecció, distribució i transformació.
- b) Reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i col·lecció.
- c) Reproducció, distribució, transformació, posada a disposició del públic i comunicació pública.

3. Si la llicència no ho indica, s'entén que els drets exclusius s'atorguen...

- a) per 5 anys, per al territori on es fa la llicència i només en les modalitats d'explotació necessàries per dur-la a terme.
- b) per a tothom i tot el termini de protecció.
- c) per a totes les modalitats d'explotació conegudes en fer la llicència.

4. El termini de protecció d'una obra col·lectiva és...

- a) de 70 anys a partir de la mort de l'últim coautor supervivent.
- b) de 70 anys a partir de la divulgació de l'obra.
- c) de 50 anys a partir de la publicació de l'obra.

5. Totes les llicències CC...

- a) són *copyleft*, i permeten els usos comercials.
- b) permeten transformar l'obra per a finalitats no comercials.
- c) permeten, com a mínim, la reproducció, distribució i comunicació pública per a finalitats no comercials.

6. Les entitats de gestió:

- a) Gestionen drets de PI que els seus membres els encarreguen i drets de remuneració de gestió col·lectiva obligatòria.
- b) Són entitats privades que recapten drets de remuneració en nom del Ministeri de Cultura.
- c) Només gestionen els drets de remuneració que la llei estableix com a irrenunciables i inalienables.

7. Les bases de dades:

- a) Poden estar protegides pel dret d'autor o pel dret *sui generis*, de manera alternativa.
- b) Poden beneficiar-se d'una doble protecció, com a obra i mitjançant el dret *sui generis*.
- c) Si estan protegides pel dret d'autor, sempre comporten la protecció per mitjà del dret *sui generis*.

8. Per obtenir el dret de marca...

- a) cal registrar-la.
- b) cal registrar-la i utilitzar-la.
- c) només cal utilitzar-la en el mercat.

9. La marca es concedeix per un termini de:

- a) 5 anys, renovables fins a 25.
- b) 10 anys renovables.
- c) 15 anys.

10. Una marca:

- a) Protegeix el caràcter distintiu d'un producte o servei.
- b) Distingeix l'origen de productes i serveis en el mercat.
- c) Protegeix el valor econòmic d'un producte o servei.

11. El disseny industrial protegeix:

- a) El valor comercial que té l'aparença d'un producte.
- b) L'origen del producte.
- c) La invenció.

12. El disseny industrial:

- a) Es valora en funció del que opini un «expert en la matèria».
- b) No protegeix els aspectes dictats per la funcionalitat del producte.
- c) Només protegeix els aspectes tridimensionals d'un producte.

13. El disseny industrial es protegeix:

- a) Durant 10 anys.
- b) Durant 5 anys, renovables fins a 15.
- c) Durant 5 anys, renovables fins a 25.

14. Perquè un producte o procés sigui patentable, s'han de complir tres requisits:

- a) Ha de ser nou, inventiu (no obvi) i tenir aplicació industrial.
- b) Ha de ser nou, singular i no obvi.
- c) Ha de tractar-se d'una invenció, original i singular.

15. Una patent es protegeix:

- a) Durant 25 anys.
- b) Durant 20 anys.
- c) Durant 15 anys.

Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. c

2. b

3. a

4. b

5. c

6. a

7. b

8. b

9. b

10. b

11. a

12. b

13. c

14. a

15. b

Bibliografia

- Baylos Corroza, H.** (2009). *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Civitas.
- Bercovitz, A.** (2012). *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Cizur Menor: Aranzadi.
- Bercovitz, A.; García-Cruces J. A. (dir.)** (2003). *Comentarios a la Ley de Marcas*. Cizur Menor: Aranzadi.
- Bercovitz, R. (coord.)** (2019). *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos.
- Bercovitz, R. (coord.)** (2019). *Manual de propiedad intelectual*. València: Tirant lo Blanch.
- Diversos autors** (2005). *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*. Barcelona: AIPPI.
- Fernández-Novoa, C.; Otero Lastres, J. M.; Botana Agra, M.** (2017). *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Kur, A.; Dreier, T.; Luginbuehl, S.** (2019). *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual** (2004). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Ginebra: Publicaciones de la OMPI. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/int-property/450/wipo_pub_450.pdf>
- Rodríguez Tapia, J. M. (dir.)** (2007). *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Cizur Menor: Civitas.
- Ruiz Muñoz, M. (dir.)** (2017). *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. València: Tirant lo Blanch.
- Xalabarder, R.** (2006). «Las licencias *Creative Commons*: ¿una alternativa al copyright?». *UOC Papers* (núm. 2). <<https://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf>>
- Normativa**
- Código de propiedad intelectual (BOE: Biblioteca Jurídica / Códigos) <<https://bit.ly/2YzPZyF>>
- Código de propiedad industrial (BOE: Biblioteca Jurídica / Códigos) <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=067_Propiedad_Industrial&tipo=C&modo=2>