

CAPÍTULO PRIMERO

Marcas Registradas y Derechos de Autor

1. Marcas Registradas

1.1 Reseña Histórica

A través de los tiempos, los fabricantes de productos han puesto sus nombres a las cosas que han producido. Algunos productores inventaron símbolos o ilustraciones para identificar y distinguir sus productos. Artículos muy diversos como espadas medievales y cerámica china han sido marcados con símbolos de identificación para que la persona que los compre pueda trazar el origen y determinar la calidad de los objetos. Antes del siglo 20, las marcas registradas eran ordinariamente símbolos o ilustraciones en vez de palabras, ya que la mayoría de las personas no podían leer.¹

Al aumentar el comercio en el siglo 19, se reconocieron los derechos legales de los dueños de las marcas registradas, y las leyes previnieron que otros comerciantes utilizaran una marca parecida que pudiera confundir a los clientes con respecto a la fuente de los productos. En 1883, un grupo de naciones creó la convención de París, una convención de tratados internacionales que requería que los países miembros reconocieran los derechos de

¹ Amigo Castañeda, Jorge. "Conceptos y Ramas de la Propiedad Industrial." Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. México. 1999. p.26.

marca registrada de los productores extranjeros. La Convención de París ha sido modificada varias veces; actualmente la mayoría de los países son miembros. El Congreso de los EE.UU. aprobó por primera vez una ley en 1870 que permitió la inscripción federal de marcas registradas.²

1.1.1 Definición de Marca Registrada.

Una Marca Registrada, es cualquier símbolo, con una palabra, número, ilustración o diseño utilizado por fabricantes o comerciantes para identificar sus productos y para distinguirlos de los productos que otros hacen y venden. Por lo tanto, una marca registrada identifica la fuente de un producto y establece responsabilidad por su calidad. Si a los clientes les gustan los productos, la marca registrada permite saber lo que quieren comprar en el futuro; si no les gustan los productos, evitarán los productos con esa marca registrada.

El nombre de un tipo de producto no puede ser una marca registrada, porque cada fabricante de ese producto está libre para utilizar su nombre. Por ejemplo, Sony, es una marca registrada bien conocida para televisores, radios y equipos auditivos, sin embargo nadie puede tener derechos de marca registrada para la palabra *televisión* o *radio*. Sin embargo ha habido palabras que los fabricantes deseaban utilizar como marcas registradas para sus productos nuevos pero que los clientes a su vez utilizaron para nombrar los

² Giddens, Anthony. "La Tercera Vía." Conferencia dictada en el Centro de Investigación y docencia Económicas, México 1999.pp. 101-103.

productos mismos, estas palabras perdieron su estado legal como marcas registradas. Ejemplos de las mismas incluyen aspirina, celofán, y escalera mecánica.³

Las marcas pueden incluir, entre otros elementos, palabras, diseños, colores, símbolos, letras y números. Las marcas identifican la fuente de los bienes y servicios e indican la calidad de los mismos, por esta razón cada quien es libre de imponer al mercado la que mejor identifique al producto y del diseño que cause más impacto para su venta.

1.1.2 Naturaleza y alcance de los derechos de Marca Registrada

Los derechos de marca registrada tienen alcance nacional. Se obtienen de conformidad con leyes nacionales, que varían de un país a otro. En la mayoría de los países, el derecho exclusivo de usar una marca registrada se obtiene sólo mediante registro ante la autoridad nacional.

En todos los países el registro de las marcas registradas es renovable, por lo común por periodos sucesivos de siete a diez años, en tanto la marca registrada sigue usándose de conformidad con la ley nacional. En la mayoría de los países, si una marca registrada no se usa comercialmente durante un periodo especificado, por lo común de tres a cinco años, puede quedar sujeta a su cancelación.⁴

³ Sol Muntariola, Mario A. "La Protección de las ideas. Como proteger una creación, Diseño, denominación, invento o iniciativa empresarial." Tecnos. Madrid 1997. p. 70.

⁴ Ídem. p. 73.

Los países proveen a los dueños de marcas registradas, de conformidad con la Ley Nacional, reparaciones contra lo siguiente:

- **Infracción:** Uso no autorizado de la misma marca u otra similar en los mismos bienes u otros similares.
- **Falsificación:** Uso no autorizado de una marca idéntica en un tipo idéntico de producto (a menudo de calidad inferior), por lo general con algún grado de propósito de engañar al público.
- **Competencia desleal:** Uso no autorizado de la misma marca u otra similar de cualquier manera que sugiera falsamente una relación con el dueño legítimo de la marca registrada.⁵

En algunos países el cumplimiento de los derechos de marca registrada es inadecuado, lo que resulta en la proliferación de productos falsificados e infractores y pérdidas en ventas para los dueños legítimos de la marca registrada. Las razones del cumplimiento inadecuado varían, e incluyen la disuasión inadecuada debida a las sanciones legales insuficientes o, si tales sanciones son suficientes, a la falta de voluntad de los jueces de imponerlas. Otros problemas pueden incluir al adiestramiento inadecuado de las autoridades encargadas de hacer valer estos derechos, como así también los recursos insuficientes para ocuparse de los problemas concernientes al cumplimiento de derechos.

⁵ Becerra Ramírez, Manuel. "Derecho de la Propiedad Intelectual: Una Perspectiva Trinacional." UNAM. México 1998.p. 45.

1.1.3 Acuerdos Internacionales

Convención de París: requiere de los países miembros que provean ciertas protecciones sustantivas a la propiedad industrial, que incluye las marcas registradas. Obliga a los miembros a establecer, dentro de parámetros sustantivos, sistemas de registro de marcar que reúnen los requisitos para ello, a proteger las marcas bien conocidas y a proteger todas las marcas de la infracción y la competencia desleal. También requiere de los miembros proveer trato nacional a los ciudadanos de otros países miembros, es decir, derechos comparables tanto a los dueños nacionales de marcas como extranjeros. Obliga a los miembros en ciertas condiciones, a reconocer la fecha de redacción prioritaria de una solicitud de marca registrada en el país de una persona determinada, como la fecha de redacción para las solicitudes que se radiquen subsecuentemente, dentro de un periodo de seis meses, en otros países miembros.⁶

TRIPS: El acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS), concluido como parte de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales que se firmó en 1994, extiende las obligaciones de la Convención de París a todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y extiende a las marcas de servicio todas las obligaciones establecidas en la Convención de París de proteger marcas bien conocidas. Establece una definición amplia de lo que constituye una marca, como así también los requisitos mínimos respecto de los derechos sustantivos de marcas registradas, tales como el término de registro y el periodo

⁶ www.adtinet/html_files/ip/SJOFINAL.html

de ausencia de unos que respalda la cancelación de la marca registrada. Prohíbe la licencia obligatoria de marcas registradas, y especifica casos justificados de ausencia de uso de una marca registrada.⁷

Acuerdo y Protocolo de Madrid: El Acuerdo de Madrid de 1891 Concerniente al Registro Internacional de Marcas establece, sólo para los países miembros –en gran parte países europeos,-- un sistema internacional de marcas registradas a cargo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Protocolo del Acuerdo de Madrid, establecerá un sistema de registro internacional paralelo con estipulaciones que, probablemente, serán atractivas para más países. México no es miembro de ninguno de los dos acuerdos.⁸

Tratado de Derecho de Registro de Marcas: Concluido en octubre de 1994, aunque todavía no ha entrado en vigencia, establece requisitos de procedimiento máximos, hace notar prohibiciones específicas en relación con la radiación de una solicitud de marca registrada, la renovación de un registro, la inscripción de cambios de nombre, dirección o propiedad y la corrección de errores. Limita también la medida en que una parte puede requerir la autenticación de una firma y prohíbe ciertos requisitos excesivos, tales como los que requieren de un solicitante de registro entregar certificados de un registro de comercio. Treinta y cinco países, México está entre ellos.⁹

⁷ www.adtinet/html_files/ip/SJOFINAL.html

⁸ Comisión de las Comunidades Europeas. “Trade related aspects of intellectual property rights in the Uruguay Round: approach and priorities of the Europeans Community”. III/D236/87-EN (rev.2), Bruselas 1987. p.67.

⁹ Idem. p.4.

1.2 Derechos de Autor

1.2.1 Reseña Histórica

En realidad, la primera ley de los derechos de autor fue establecida en 1710 por el parlamento Británico y se conoce como el Estatuto de Anne. Dicha ley prohibía la impresión, la reimpresión o la importación de libros por un número limitado de años.¹⁰

En los Estados Unidos los padres de la República reconocieron la necesidad de fomentar la creatividad con la protección de los autores. En la Constitución de los Estados Unidos incluyeron una estipulación que le proporciona al Congreso el poder de “promover el progreso de la ciencia y de las arte útiles, al asegurar el derecho exclusivo para los autores y los inventores de sus escrituras y descubrimientos respectivos durante períodos limitados” (Art. I Sec). 8.). Esa estipulación proporcionó al gobierno federal el poder de establecer estatutos de derechos de autor y de patentes. En 1790, El congreso aprobó la primera ley de derechos de autor; desde entonces, los estatutos de los derechos de autor han sido extendidos y modificados varias veces.¹¹

¹⁰ www.foarbi.org.ar/publicaciones/gacetas/Gac32/Archivo/semi.htm

¹¹ Levine, A. “The NII White Paper and US copyright reform.” *Managing Intellectual Property*. 1993.pp.25,29.

1.2.2 Definición de Derecho de Autor

Los derechos de autor son el cuerpo de derechos legales que protegen contra la reproducción, la actuación o diseminación de obras creativas para otras personas o entidades sin permiso. El dueño de los derechos de autor tiene el derecho exclusivo para reproducir una obra así protegida; para preparar obras derivadas que solamente modifican ligeramente la obra protegida; para vender o prestar copias de la obra protegida al público; para la actuación de obras protegidas en público con fines de lucro; y para exhibir públicamente las obras protegidas por los derechos de autor. Estos derechos básicos exclusivos de los dueños de los derechos de autor están sujetos a excepciones dependiendo del tipo de obra y del tipo de uso que hacen personas de la obra.¹²

El término *obra* que se utiliza en las leyes de los derechos de autor se refiere a cualquier creación original producida por un autor en un medio tangible. Por lo tanto, las obras que se pueden proteger con los derechos de autor son obras literarias, composiciones musicales, selecciones dramáticas, bailes, fotografías, dibujos, pinturas, esculturas, diagramas, anuncios, mapas, películas, programas de radio y de televisión, grabaciones auditivas y programas de “software” en informática.¹³

Los derechos de autor no protegen la idea o el concepto; sólo protege la manera en que el autor ha expresado una idea o un concepto. Por ejemplo, si un científico publica un

¹² Becerra Ramírez, Manuel. “Derecho de la Propiedad Intelectual: Una Perspectiva Trinacional.” UNAM. México 1998. p.97.

¹³ www.impi.org

artículo que explica un proceso nuevo para hacer medicina, los derechos de autor previenen que otros puedan sustancialmente copiar el artículo, pero no previene que alguien utilice el proceso que describe para preparar la medicina. A fin de proteger el proceso, el científico debe obtener una patente.

1.2.3 Derechos de Autor en México

La Ley de Derechos de Autor estableció un sistema único de protección legal federal para todas las obras tanto publicadas como no publicadas. Los derechos de autor se convierten en propiedad del autor en el momento que se crea la obra y permanecen durante la vida del autor y 50 años adicionales. Sin embargo, cuando un empleado crea una obra en el curso normal del trabajo, los derechos de autor se convierten en propiedad del patrón y duran 75 años a partir de su publicación o 100 años a partir del momento de su creación, dando preferencia al que sea más corto.¹⁴

1.2.3.1 Notificación

Aunque los derechos de autor se ponen en vigencia en cuanto se crea la obra, se pierden a no ser que una notificación ya prescrita de los derechos de autor se ponga en todas las copias divulgadas públicamente. Esta notificación consiste en las palabras *derechos de autor* (Copyright), la abreviación de las mismas o el símbolo © junto con el nombre del dueño y el año de la primera publicación. En la mayoría de los libros impresos la

¹⁴ www.ompi.org

notificación de los derechos de autor aparece en el reverso de la página titular. Utilizar la notificación es la responsabilidad del dueño de los derechos de autor y no requiere permiso previo de la Oficina de Derechos de Autor.¹⁵

1.2.3.2 Otorgamiento de Licencia

Los derechos de autor se pueden vender o se puede otorgar un permiso para el uso de los mismos por otras personas o entidades. Ordinariamente, las licencias o permisos de los derechos de autor se otorgan por contratos escritos en los cuales estén bien de acuerdo todas las partes involucradas. Por ejemplo, el autor de una novela puede otorgar un permiso a una editorial para que imprima la obra en libros encuadernados, a otra editorial para producir copias en libros en rústica, y a una compañía de películas para que haga una película basada en la novela. La venta del otorgamiento de un permiso de los derechos de autor puede ser terminado por el autor o por la familia del autor después de muerto (35 años). El propósito del permiso para dicha terminación es para permitir que un autor pueda obtener mayores beneficios económicos si la obra se mantiene comercialmente productiva durante un periodo largo.¹⁶

La ley establece las condiciones bajo las cuales las bibliotecas y los archivos pueden reproducir copias y para la transmisión de programas audiovisuales u otros y prohíbe la duplicación de grabaciones auditivas no autorizadas. Estipula que se tienen que hacer pagos

¹⁵ Soní Cassani, Mariano. “Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Intelectual.” p.56.

¹⁶ Ídem. p. 86.

de regalías por la música grabada, por tocarla públicamente en grabaciones auditivas en fonógrafos que funcionan con monedas, y por la transmisión en algunos programas de televisión. Una estación de radio que transmite una grabación de música protegida bajo los derechos de autor está tocando la música públicamente y con fines de lucro y debe estar autorizada para hacerlo. Sin embargo, se decidió que el uso no comercial de las grabadoras de videos no es una infracción de la ley de derechos de autor.¹⁷

1.2.3.3 Usurpación o Plagio y Daño Imparcial

La usurpación de los derechos de autor es una infracción de los derechos exclusivos antes mencionados por ejemplo, hacer una copia no autorizada de un libro protegido por los derechos de autor. La usurpación no tiene que constituir una reproducción de palabra por palabra. “La similitud substancial” también puede ser usurpación o plagio.

Una excepción a las reglas de la usurpación o plagio de los derechos de autor es el concepto conocido como uso imparcial, lo cual permite la reproducción de pequeñas cantidades de material que esta protegido por los derechos de autor cuando las copias tengan poco efecto sobre el valor de la obra original. Los ejemplos de uso imparcial incluyen citar extractos de un poema, libro o una obra de teatro en un repaso crítico con el objetivo de ilustración o comentario; citar de partes breves en un libro escolástico o técnico para ilustrar o clarificar las observaciones del autor; el uso de una parte de una obra de la

¹⁷ Guerra Zamorano, Manuel. “El INDA y el Procedimiento de Avenencia.” IURUS TANTUM, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México 1998, pp. 91-95.

que se está haciendo una parodia; el resumen de un discurso o de un artículo, con citas breves, en un informe noticioso, y la reproducción por un maestro o estudiante de una parte pequeña de una obra para ilustrar una lección. Ya que las obras producidas y publicadas por el gobierno de México no se pueden proteger con los derechos de autor, se puede reproducir el material de muchas de las publicaciones que produce sin ningún problema de usurpación o de plagio.¹⁸

1.2.3.4 Adelantos en la Tecnología

El desarrollo tecnológico ha producido, y seguirá produciendo maneras nuevas y diferentes de almacenar información en lugares más y más pequeños, recuperable por métodos electrónicos. Se sabe que no se puede prever todos los nuevos métodos electrónicos para fijar o almacenar información. Por consiguiente, se decidió que la categoría de material que se podía proteger con los derechos de autor para incluir las “obras originales reproducidas por un autor y establecidas en cualquier medio de expresión tangible, conocidas actualmente o desarrolladas después, de los cuales se puede percibir, reproducir o comunicarse de alguna otra manera, ya sea directamente o con la ayuda de una máquina o un aparato. “Por lo tanto, un autor que escribe a máquina una historia en el teclado de una computadora, y la guarda en una cinta o en un disco en la memoria de la misma, ha “establecido” la obra de una “copia” suficientemente para la protección de derechos de autor.¹⁹

¹⁸ Bergel, S.D. “En Torno del Abuso de derechos de propiedad intelectual y la competencia.” Revista de Derecho Industrial, Año 15, N° 43. 1993.pp.67,69,70.

¹⁹ Bergel, S.D. “En Torno del Abuso de derechos de propiedad intelectual y la com-

1.3 Los Derechos de Autor Internacionales

Casi todas las naciones tienen algún tipo de protección de los derechos de autor para los autores y los artistas. Sin embargo, pocas de ellas requieren las formalidades necesarias bajo leyes de las EE.UU., como marcar las copias publicadas con una notificación formal de los derechos de autor e inscribir la reclamación con la oficina de los derechos de autor.

México es miembro de la Convención Universal de los Derechos de Autor (“Universal Copyright Convention” ·UCC·), Una organización de tratados internacionales en vigencia desde 1955, diseñada para eliminar la discriminación contra los extranjeros en la protección de los derechos de autor. Más de 70 naciones pertenecen al UCC. Cada país miembro debe proporcionarle a las obras extranjeras la misma protección de los derechos de autor como le proporciona a las obras y a los autores domésticos. Un ciudadano mexicano que desee asegurar la protección de los derechos de autor en México y en países miembros de la UCC a la vez lo puede hacer y marcar todas las copias publicadas con una notificación de los derechos de autor que satisface las estipulaciones tanto del tratado de la UCC como de las leyes de México. Esta notificación incluye el símbolo ©, el nombre del dueño de los derechos de autor y el año de la primera publicación. Aunque no existen “los derechos de autor internacionales”, es fácil para un autor obtener la protección de los derechos de autor en muchos países.²⁰

Petencia.” Revista de Derecho Industrial, Año 15, N° 43. 1993. p.105.

²⁰ Correa, Carlos. “Acuerdo TRIPS. Régimen Internacional de Propiedad Intelectual.” Ciudad de Argentina. Buenos Aires 1996. p. 313.

Varias otras convenciones internacionales también proporcionan protección de los derechos de autor. La convención de Buenos Aires, un tratado multilateral de las naciones de América del Norte y del Sur, requiere que se incluya una declaración como “Se reservan todos los derechos” en la notificación de los derechos de autor.