



ATTORNEYS AT LAW - ENGINEERS



Please contact us:
olivlaw@olivares.com.mx

Pedro Luis Ogazón
17, Col. San Ángel,
01000, México, D.F

T: (5255) 53 22 30 00
F: (5255) 53 22 30 01

[Home](#) » [Knowledge & Resources](#) » [Articles](#) » [Copyright Law Articles](#) » Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual

Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual

Por Luis C. Schmidt, Socio₂

El Foro

Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

Décimatercera Época, Tomo XVI, Número 1, Primer Semestre 2003

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Concepto Legal. 3. Naturaleza jurídica. 4. En búsqueda de autonomía: protección Sui Generis y protección acumulada. 5. Marco legal de protección. 6. Procedimiento de concesión, requisitos de procedibilidad y renovación: lo reservable y no reservable. 7. Defensa de la reserva de derechos: acción de nulidad, cancelación, caducidad e infracción. 8. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

La reserva de derechos, figura controvertida del Derecho mexicano de la propiedad intelectual, incrustada dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante referida como LFDA), a fin de proteger ciertos elementos adyacentes a la obra, pero que no representan la obra en sí misma. El legislador de la LFDA la concibió y ubicó dentro de un capítulo aparte a los relativos al derecho de autor y derechos conexos, reconociendo protección sui generis a títulos de difusiones y publicaciones periódicas; personajes ficticios y de caracterización humana; nombres de artistas y grupos artísticos, y promociones publicitarias. Asimismo, en dicho capítulo de la LFDA el legislador procuró establecer la normativa referente a concesión de reservas, así como el mantenimiento de derechos y defensas.

En ciertos casos, la materia de la reserva lo es también del derecho marcario. Surge así el debate sobre la justificación de la reserva dentro del derecho de la propiedad intelectual, toda vez que -como sostienen algunos estudiosos en México- la protección que otorga en nada difiere de la que ofrece el derecho marcario.

Para este grupo no hay dicotomía real entre marca y reserva, que dé cabida a esta última dentro del sistema, ya que, al no haber distingo entre principios, objeto y fin, la reserva está lejos de aportar solución a los problemas planteados por la práctica del derecho de la propiedad intelectual. La coexistencia de figuras sólo provoca conflicto, producto de una traspolación innecesaria en donde la reserva se convierte en marca y viceversa, lo cual entorpece la actuación eficaz de una y otra. En esta circunstancia, resulta inoperante el principio de "doble protección" o "protección acumulada", el cual es rector en algunos conflictos interfronteras del derecho de la propiedad intelectual. Y es que, para que dicho principio funcione, las figuras objeto de confrontación deberán ser concluyentes y no excluyentes. A fin de cuentas, la existencia de la reserva sólo provoca que el titular de derechos sobre títulos, personajes, nombres artísticos o promociones publicitarias esté expuesto a riesgos innecesarios.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué justifica la adopción de una "segunda" forma de protección sobre lo mismo, siendo que, como la doctrina lo ha sostenido, aquélla no confiere derechos adicionales o complementarios, aparentemente, ni aporta solución alguna a problemas que esencialmente son de índole marcaria y que el derecho de marcas puede resolver? ¿Por qué aceptar que esa "segunda" forma de protección deba derivar del derecho de autor, siendo que éste parte de principios diversos y persigue fines distintos de los del derecho marcario? ¿Son los títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias, signos que sólo funcionan para distinguir productos o servicios? O, por el contrario, ¿debiera sostenerse que por constituir elementos vinculados a producciones del intelecto, talento o sensibilidad humana están impedidos de funcionar como marcas de productos o servicios, dentro de un ámbito industrial o comercial? ¿Podrían ser vistos desde la doble perspectiva obra/marca -o, más bien, reserva/marca-, como objetos que se pronuncian en el aspecto artístico e industrial y que, por lo tanto, se rigen por los principios y disposiciones que se aplican tanto a obras -o reservas como a marcas? ¿Ofrecen realmente la misma protección la marca y la reserva? En esta hipótesis, ¿cuál es la verdadera connotación y cuál el alcance de la teoría de la "doble protección"? ¿qué la justifica?, ¿puede ser aplicable o se hace extensiva a títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias?

Lo anterior es, en esencia, lo que se discute en torno a la Reserva de Derechos y su justificación en el ámbito de la propiedad intelectual. El presente ensayo pretende, entre otras cosas, dar respuesta a las interrogantes formuladas. Para tal fin, se reconoce, como punto de partida, que el objeto de la Reserva es multifacético, lo cual significa la comunión de rasgos artísticos y comerciales. En otras palabras, el título, personaje, nombre artístico y quizá la promoción publicitaria, representan objetos complejos que se manifiestan ambivalentemente, por un lado, dentro del mundo de lo artístico, y por el otro, de lo industrial y comercial. Ello no sólo motiva, sino que obliga, al derecho de la propiedad intelectual a ofrecer protección, apoyándose en dos de sus ramas esenciales: el derecho marcario y el derecho de autor.³ De ahí nace el híbrido denominado Reserva de Derechos, con la pretendida intención de cubrir el espacio que se abre ante la complejidad del objeto de protección. Es obvio que la figura busca acomodo dentro del esquema de la propiedad intelectual, como institución autónoma e independiente, sobre todo respecto de la marca y demás signos distintivos.

Se abordará también el concepto de reserva, su naturaleza jurídica, el régimen de derechos y obligaciones que de ella se desprenden y las formas de defensa referentes a este instituto. De igual forma, se harán comentarios respecto de los certificados de licitud y contenido que expide la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, los cuales, por tradición, mantienen estrecha relación con la Reserva de títulos.

2. CONCEPTO LEGAL

2.1. Artículo 173 de la LFDA

El artículo 173 de la LFDA establece la noción de reserva de derechos al decir que:

es la facultad de explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas (SIC), o características de operación originales aplicadas, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

- I. Publicaciones Periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.⁴

2.2. Noción

De la definición legal se obtiene que la reserva constituye el derecho exclusivo al uso de títulos de publicaciones y difusiones periódicas; personajes ficticios y de caracterización humana; nombres de artistas y grupos artísticos y promociones publicitarias. Al respecto caben los siguientes apuntes:

A) Derecho exclusivo

La reserva es un derecho exclusivo y excluyente, por lo que sólo el titular del mismo podrá hacer uso del título, personaje, nombre artístico o promoción publicitaria, disponiendo de éste o éstos a título de dueño, con apego a las disposiciones de la LFDA y los principios y reglas del derecho común que sean aplicables.

De esta forma, el titular podrá efectuar el uso por sí o por tercero(s) autorizado(s) y el derecho podrá ser materia de cesión, licencia o cualquier otra forma de transmisión prevista por la ley, a título oneroso o gratuito, por el tiempo pactado con el usuario o cesionario que corresponda.⁵

B) Uso

El precepto legal aludido no define lo que debe entenderse por uso, ni establece criterio alguno al respecto. La omisión parece irrelevante, pero en realidad no lo es. Como se verá más adelante, el "uso" produce efectos distintos cuando se trata de marcas y reservas. No obstante la omisión, no debe perderse de vista que la reserva debe su origen al derecho de autor y desde luego, forma parte de la LFDA, por lo que muchos de sus principios le resultan aplicables por añadidura o extensión.

Al respecto, dicta el artículo 1° de la LFDA que "la presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores [...] así como de los otros derechos de la propiedad intelectual".⁶ Por estar comprendidos dentro de la LFDA, no debe existir duda de que el artículo 1° considera las reservas de derechos como "otros derechos de la propiedad intelectual" – entendiendo por ésta el sentido restringido del derecho de autor-, y, por lo tanto, al igual que el resto de las instituciones reguladas en la LFDA, las reservas de derechos otorgadas por el INDA representan parte del "acervo cultural de la Nación", que la LFDA tiene por objeto preservar y promover.

El "uso" del objeto de la reserva produce manifestaciones y, por lo tanto, consecuencias jurídicas en el campo de lo cultural, el conocimiento y las artes. Tradicionalmente, se ha pensado que lo cultural y lo comercial riñen entre sí, pero si se entiende el comercio como expresión de la cultura, lo anterior puede resultar incierto. En tal virtud, el universo de formas de uso del objeto de reserva es tan amplio como manifestaciones culturales puedan preverse.⁷

C) Géneros de protección

En cuanto a los géneros de la protección de Reserva, es posible hacer las siguientes menciones:

C.1) Títulos de obra y publicaciones y difusiones periódicas

Junto con el nombre del autor mismo, el título funciona como el signo identificador de la obra, a la cual distingue de las demás. Es el primer punto de contacto entre autor y público, que funge como elemento de intermediación. Es un comunicador, toda vez que nos dice algo del contenido de la obra, de manera breve y concisa.

Asimismo, representa un factor de atracción para el público hacia la obra: el buen título dice mucho en pocas palabras. Sin embargo, lo más importante es que el título es parte integrante de la obra, a la cual va unida estrechamente y de la cual no le es posible desprenderse.

C.1.1) Primer criterio de clasificación: intelectualidad, individualidad y Valor comercial

Derivado de lo anterior, entre las características del título está la de indivisibilidad. No puede concebirse el título aparte de la obra, ni conferírsele valor independiente alguno, pues nada nos dice en ausencia de aquélla. Por otra parte, el título tiene un valor intelectual, intrínseco y fundamental, complementario al de la obra.⁸ En ciertas circunstancias, el título funge también como signo distintivo de la obra, en cuanto a mercancía que puede ser.⁹

C.1.2) Segundo criterio de clasificación: títulos originales y banales

En una segunda clasificación, es posible distinguir entre títulos originales y banales.¹⁰ Dentro de los originales están los títulos sugestivos, que aluden al contenido de la obra, y los de fantasía, que no hacen referencia al tema, al menos explícitamente. Hay títulos que son originales por su rareza o porque son únicos o diferentes; Y la originalidad no necesariamente se supedita a estructuras gramaticales o idiomáticas complejas. Lo cierto es que, por lo general, el título original lo es a su vez de una obra original; he ahí el valor natural intrínseco del título y por lo que su protección jurídica se justifica.

El título banal no es especial en nada o casi nada. Es por lo general un “genérico”, como lo llaman muchos, que describe abiertamente el tema o contenido de la obra. También puede serlo una palabra o frase tan simple, repetida en otros títulos, incluso de obras del mismo género. Para Antequera Parilli “tampoco pueden calificarse de originales aquellos títulos que se refieren al estudio de una determinada disciplina que tiene un nombre específico: ‘Anatomía Humana’, ‘Derecho Penal’, ‘Cálculos Estructurales’”.¹¹

En muchas ocasiones, la obra identificada por un título banal también es banal, sin que esto necesariamente constituya una regla. Sin embargo, la incapacidad que el título banal tiene para identificar la obra plenamente se sustituye o reemplaza en la utilización de elementos adicionales, como puede serlo el nombre del autor mismo. En estos casos, con frecuencia se alude a la obra por el título y el nombre, como puede serlo El Rey, de fulano, o El Rey, de zutano.

C.1.3) Tercer criterio de clasificación: tipo de obra al que se aplica

El título puede clasificarse en cuanto al tipo de obra al que se aplica. En principio, el título puede serlo de cualquier género de obras, desde las más tradicionales como la literaria, musical, dramática, dramático musical, coreográfica, pictórica, escultórica, arquitectónica o de dibujo; hasta las más contemporáneas, como la cinematográfica, audiovisual, fotográfica, arte aplicado y programa de cómputo, entre otras. Autores como Antequera Parilli y Copinger y Skone James, se refieren a los títulos de publicaciones periódicas en forma independiente y distinta del resto de los títulos. Para Antequera, “no debe confundirse el título de una obra del ingenio con el título de una publicación periódica, este último que puede ser objeto de una reserva legal, generalmente en el marco de los derechos conexos al autoral, o en el marco del derecho de patentes y marcas”.¹²

Por su parte, Copinger y Skone James sostienen que quien publica periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas o emite programas de radio y televisión por lo general usa títulos más bien descriptivos, genéricos o en general banales; sin embargo, busca impedir que terceros los usen sin su consentimiento. Muchos de estos títulos no resistirían el examen que comúnmente se practica en el procedimiento de registro de marcas. Para dichos autores, la industria editorial parte de normas más flexibles, lo cual permite la coexistencia de títulos descriptivos y aun similares, procurando establecer distingos en otros aspectos de la publicación, como la "aparición", la calidad, el precio, el contenido, el "get up" o presentación y la forma de distribución de los productos editoriales. Las acciones legales sólo se gestan como consecuencia del "intento deliberado de engañar al público". Según explican, "ciertos casos se deciden no obstante se produzca confusión, mientras no exista daño".¹³

El título de la publicación -y difusión- periódica tiene rasgos característicos propios originados, fundamentalmente, por el carácter de periodicidad de la publicación o difusión a que se aplica. La generalidad de los títulos se emplea en relación con una sola obra. Por el contrario, los títulos de difusión o publicaciones periódicas se aplican a una serie de obras, siempre distintas e irrepetibles, sujetas a una determinada secuencia. De esta forma, bajo el mismo título se encasilla un cierto número de obras agrupadas, puestas en forma de colección o distribuidas de forma particular, conjuntamente con información general o de otra índole, para ser publicadas o difundidas periódicamente.

De inicio, el título de la publicación o difusión periódica encuadra dentro de los mismos principios y normas relativas a los títulos en general; sin embargo, dichos principios no pueden serle impuestos de la misma forma. Definitivamente el título fungirá como signo identificador de la difusión o publicación periódica; incluso, podrá ser la marca que le distinga como producto en el mercado.

No obstante sus características particulares, los títulos de publicaciones y difusiones periódicas están provistos de intelectualidad e individualidad, intrínsecas a toda obra protegida por el derecho de autor; intelectualidad que, como ya se mencionó al citar a Copinger y Skone James, al mismo tiempo reviste de sus propios atributos que obligan la flexibilidad de principios; y es que la publicación o publicación periódica, en muchos casos -no todos-, se destina a actividades de comercio, convirtiéndose así en un "producto", aunque con las dudas que señala Antequera.¹⁴

C.1 .4) Definición de OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) contempla una definición al decir que "el título de una obra es parte de la misma, y su omisión equivale a una mutilación de la obra. Asimismo, el título identifica a la obra y le da un nombre el cual debe mencionarse siempre que se utilice la obra y deba aplicarse el derecho a reivindicar su paternidad".¹⁵ El título representa una parte importante de la obra, según lo ilustra la definición de la OMPI, al grado de que su omisión podrá contrariar el derecho moral de paternidad. Asimismo, la OMPI señala que "por otra parte, el título se halla protegido contra el plagio en la mayoría de las legislaciones de derecho de autor, dado que es original".¹⁶ Al respecto, debemos señalar que, a diferencia de la Ley Federal del Derecho de Autor de 1963, en cuyo artículo 20 se reconocía protección al título de obras,¹⁷ la LFDA de 1996 no sólo soslaya cualquier referencia a la protección de títulos, sino que se refiere a ellos como elementos excluidos de la protección del derecho de autor.¹⁸ Nada más cuestionable, y no sólo por el hecho de que la LFDA abrió una laguna donde no la había antes, sino porque, además, impuso una prohibición estéril, en virtud de que el título en sí mismo no es obra y, por lo tanto, resulta obvio que no puede ser materia de protección del derecho de autor en forma aislada e independiente. Dice la definición del Glosario OMPI: "además, el título identifica a los ejemplares publicados sobre la obra y puede ser protegido, en virtud de la legislación sobre competencia desleal, contra posibles utilizaciones engañosas en

ejemplares comercializados de otra obra". De esta parte final de la definición se reitera que el título de la obra puede servir de signo identificador de la misma. En virtud de todo lo anterior, la OMPI reconoce la doble vertiente del título de la obra: primero, y fundamentalmente, como elemento integrante de ésta; y segundo, como signo identificador de un producto comercial.

C.2) Personajes ficticios o de caracterización humana

C.2.1) Concepto

El Glosario OMPI no define los personajes ficticios o de caracterización humana, por lo que, recurriendo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, es posible obtener lo siguiente:

Personaje -m. Sujeto de distinción, calidad o representación en la vida pública. II2. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, ideados por el escritor, que toman parte en la acción de una obra literaria. II3. Criatura de ficción que interviene en una obra literaria, teatral o cinematográfica. A veces pueden ser animales, especialmente en los dibujos animados. II4. aut. Beneficio eclesiástico compatible con otro personaje.¹⁹

Personificar. (De persona y el latín *facere*, hacer.) tr. Atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. II2. Atribuir a una persona determinada un suceso, sistema, opinión, etc. Lutero personifica la Reforma. II3. Representar en una persona una opinión, sistema, etc. II4. Representar en los discursos o escritos, bajo alusiones o nombres supuestos, a personas determinadas. Ú. t. c. prnl.²⁰

De lo anterior, el personaje es una persona real o ficticia, distinta de quien la crea o caracteriza, que por lo general toma parte en la acción de las obras literarias o artísticas. El personaje "personifica" la obra, imprimiéndole vida o acción, bajo un concepto propio. A su vez, a través de la "personificación", el personaje transporta al público a un escenario diferente del de la realidad, donde prevalece lo ficticio o fantástico, donde lo irreal se vuelve real y donde animales, plantas y objetos, corpóreos o no, cobran vida y son capaces de expresar ideas, sentimientos y emociones.

C.2.2) Personaje y persona real

Donde el personaje existe se desvanece la idea de la persona real, ya que, como se dijo, ambos se proyectan en distintos foros o escenarios. El personaje nace de la capacidad del individuo para imaginar la realidad, representándola, describiéndola o imitándola de manera particular y original. Hay manifestaciones distintas sobre el concepto del personaje, dado la versatilidad de la figura y de la multiplicidad de opciones a las cuales el autor puede recurrir para expresarla. En teoría, podrían concebirse tantos personajes como individuos existen sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no cualquiera tiene la capacidad de crear personajes. Esto se ve con mayor frecuencia en los personajes de caracterización humana, los cuales necesitan de la persona real para existir. El vínculo entre personaje y persona es indisoluble, en estos casos; por ejemplo, sólo Mario Moreno pudo ser Cantinflas porque, en esencia, las cualidades de éste se deben a aquél; el día en que falleció Mario Moreno, murió Cantinflas también.

En cuanto al personaje ficticio, cabe más la idea de desincorporación o desvinculación. La mayoría, o la casi totalidad de los personajes ficticios son actuados por individuos, y su vida o existencia es independiente a la del actor que los interpreta, por lo que no importa quién sea éste, mientras que, al llevar a caso su actuación, respete el perfil físico y psicológico del personaje. Este tipo de personajes está más atado a la obra que a la persona. Por mencionar un ejemplo, James Bond, personaje sustraído de las novelas y transportado a películas cinematográficas, podrá ser interpretado por diversos actores, como ha sucedido en la realidad, y todos los actores, sin excepción, han debido ajustarse a las características individuales del

personaje; pero James Bond es, a fin de cuentas, diferente, y su vida y existencia no están supeditadas a la del actor o actores que le han representado.

El personaje ficticio también puede serlo aquél que el autor de una obra literaria desarrolla, y que con su imaginación y técnica delinea su perfil, comunicando al público lector las características de su personalidad. En estos casos, el reto creativo es mayor, toda vez que el autor parte de la idea abstracta, la cual moldea y expresa de manera concreta y original.

El personaje ficticio puede representarse a través de dibujos o caricaturas, hechos bajo el empleo de técnicas diversas, desde un simple lápiz hasta la tecnología digital.

C.3) Nombres artísticos

C.3.1) Concepto

El nombre artístico es el del artista o grupo artístico. Esencialmente, se trata de un nombre distinto del de la persona que lleva a cabo la actividad artística, con el cual se identifica ante el público. Por lo general, el público conoce el artista por su nombre artístico, sin que necesariamente tenga conocimiento de su nombre real.

Al igual que los personajes de caracterización humana, el nombre artístico va ligado al artista con un vínculo estrecho e indisoluble; con ciertas variaciones, el principio aplica a grupos artísticos también. Sin embargo, en ciertos casos y bajo circunstancias determinadas, el grupo podrá cambiar a sus miembros, sin perder identidad. El nombre artístico asimismo guarda relación con los títulos, en cuanto a indivisibilidad, integridad y a la capacidad que tiene para distinguir, pues, en muchos casos, al artista o grupo artístico se le ha considerado "mercancía".

C.3.2) Alcance

Hay quienes asocian el concepto del "artista" al del artista intérprete o ejecutante, Sin embargo, este punto de vista resulta limitativo, toda vez que por "artista" debe entenderse la persona que crea arte o actividades artísticas, lo cual incluye al intérprete y al ejecutante, pero también al autor o creador intelectual de obras artísticas. La LFDA define al artista intérprete o ejecutante en su artículo 116, de la siguiente forma:

Artículo 116. Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en esta definición.

El ámbito del precepto transcrito pretende ser amplio. y se extiende a artistas del folclor o a quienes tengan "una actividad similar" a la interpretación o ejecución. Hay ambigüedad respecto de lo que debe entenderse por "actividad similar"; sin embargo, volviendo al concepto de "artista" a que debe referirse la reserva, éste es más amplio, y en él los autores son artistas, por lo cual sus nombres o seudónimos deben considerarse nombres artísticos también.²¹

C.4) Promociones publicitarias

C.4.1) Concepto legal

El cuarto rubro de protección de la reserva corresponde a la promoción publicitaria. Según se estableció anteriormente, el artículo 173 de la LFDA sí fijó un concepto a este respecto al decir:

Promociones Publicitarias: contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

C.4.2 Crítica al concepto legal

Esta pretenciosa definición constituye el marco conceptual legal relativo al género de la promoción publicitaria, como objeto de reserva. Sin embargo, la definición es al mismo tiempo vaga, en virtud de lo siguiente:

a) Señala que el mecanismo debe ser “novedoso” y “sin protección”. Sin embargo, dentro del ámbito del derecho de la propiedad intelectual, el concepto “nuevo” o “novedad” tiene una connotación patentaria muy clara y precisa, por el carácter “objetivo” que reviste, el cual podría resultar incompatible con los principios de reserva sustentados en la novedad “subjetiva” u originalidad. Respecto de la acepción “sin protección”, no es posible saber a qué se refirió el legislador. Cualquier interpretación sólo llevaría a la contradicción o imprecisión.

b) Establece que el mecanismo debe tender a promover y ofertar un bien o un servicio, lo cual es cierto y correcto.

c) Menciona que el mecanismo debe brindar al público en general la posibilidad de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio. Sin claridad, el precepto indica que, en función de la promoción de un bien o servicio, quien la lleva a cabo lo hace valiéndose de un mecanismo distinto de otros, en donde se den -incentivos- o "bienes o servicios" adicionales. Dentro de los "incentivos" podrían mencionarse sugerencias, consejos, información o la solución de problemas diversos". En forma adicional, el precepto se refiere a "bienes o servicios", lo que invita a pensar que el mecanismo "novedoso" puede efectuarse mediante

d) Los anuncios comerciales per se están excluidos de este tipo de reserva.

e) Sorteos, rifas, concursos, juegos o cualquier otro, en el cual se entregan premios o regalos de cualquier naturaleza.²³

3.4.3) Carácter independiente de la promoción publicitaria

La promoción publicitaria es esencialmente distinta de los títulos de personajes y nombres artísticos. La diferencia fundamental estriba en que aquella nada tiene que ver con una obra, ni deriva o forma parte adyacente de obra alguna. La promoción publicitaria, como su nombre lo indica, se desprende de la publicidad, cuya naturaleza es diferente de la intelectualidad, no obstante el hecho de que pueda ser creativa.

Cabe preguntarse cuál ha sido la intención del legislador al ubicar dicha figura dentro del campo de la reserva de derechos. Por otro lado, es loable la intención del legislador de las leyes de 1956, 1963 y 1996, al conferir protección a una figura que puede ser original, porque ciertamente hay cabida a la expresión creativa en este campo. Además, ni el derecho de autor ni el marcario la protegen; por lo tanto, de los objetos de reserva, la promoción publicitaria es la única que no está en conflicto con otras formas de protección. El legislador mexicano fue “original” al ofrecer protección sui generis a la promoción publicitaria.

3. NATURALEZA JURÍDICA

3.1. Comentario inicial

La reserva de derechos es un híbrido, difícil de colocar dentro del marco de la propiedad intelectual. El título, personaje, nombre artístico y promoción publicitaria guardan parecido con las marcas y las obras o, por lo menos, se vinculan con éstas, y al mismo tiempo se interrelacionan con los principios de distintividad²⁴ y originalidad²⁵; sin embargo, no son marcas ni obras, y la relación es sólo de semejanza o aproximación. El objeto de reserva puede funcionar como marca, como se ha dicho anteriormente, pero no debe perderse de vista que, antes que signo distintivo, el título y personaje por un lado, y el nombre artístico, por el otro, son

resultado de la obra y el autor o artista,²⁶ respectivamente. En los próximos dos capítulos se pretende efectuar un análisis de la reserva y su objeto de protección, vistos desde el ángulo del derecho marcario y de autor, en primera instancia, para después hacerlo desde la teoría de la doble protección, como institución autónoma del derecho de la propiedad intelectual.

A) El objeto de reserva y su relación con las marcas y las obras

A.1) Semejanzas y diferencias

Hay muchas semejanzas entre la reserva y la marca. En primer lugar, el derecho exclusivo de la reserva se confiere al otorgamiento de la reserva, de manera similar a como sucede con el registro marcario.²⁷ De hecho, la LFDA exige exámenes de forma y fondo, parecidos a los del derecho de marcas. El derecho de uso exclusivo se confiere una vez aprobados los exámenes de mérito, lo cual se formaliza con la expedición de un certificado.²⁸ De las disposiciones de la LFDA se desprenden reglas adicionales, aplicables a reservas, y cuya extracción o influencia es de orden marcario.²⁹ Se abordará más adelante sobre éstas.

No obstante las semejanzas que guarda con principios marcarios, la reserva es una figura más afín al derecho de autor. Ya mencionamos que, tanto títulos, personajes y nombres artísticos, deben su origen y fin a lo artístico o intelectual, al igual que las obras de donde derivan. Pero aun dentro de este contexto se producen diferencias, que parecen obligar a su emancipación del derecho de autor y de algunos de sus principios. Y es que, se insiste, el objeto de reserva es multifacético, con virtudes y cualidades diversas, así como propias, que se manifiestan, en primer lugar, en el mundo de lo intelectual o artístico, pero también de lo comercial. Dicha ambivalencia ha venido a exigir la atención del derecho de la propiedad intelectual, y éste lo ha hecho considerando los fundamentos de la materia.

El derecho marcario resuelve sólo una de las interrogantes: la referida al objeto de protección como producto comercial. Dicha rama del derecho reconoce la marca como signo distintivo de productos y servicios en el mercado.³⁰ En sentido estricto, el objeto de reserva puede fungir como marca, atendiendo, precisamente, a su capacidad intrínseca para distinguir bienes -los ejemplares de las obras-. Sin embargo, la función de distintividad es sólo uno de los atributos del título, personaje o nombre artístico. Por lo tanto, resulta imperativo encontrar formas protectoras complementarias al derecho marcario. La pregunta surge sobre si el derecho de autor brinda su propia solución, en el principio de originalidad, sin que la respuesta sea del todo optimista, con excepción, quizá, del caso concreto de personajes, en donde el derecho de autor ofrece protección, pero restringida a ciertas expresiones de índole artística.

A.2) Referencias doctrinales

La doctrina se debate en la forma de protección. Las posturas no son unánimes, ciertamente; por el contrario, resultan contradictorias. Copinger y Skone James dicen, con toda nitidez, que los títulos de obras literarias y de publicaciones y difusiones periódicas no son materia de protección del derecho de autor. La razón es que no son obras por sí mismas, no obstante el ingenio y labor creativa que el desarrollador les llegue a imprimir.³¹ Dichos autores encuentran, sin embargo, que los títulos están investidos de "good will",³² producto del ámbito comercial donde se les ubica y en donde, por supuesto, están inmersos. Así, el derecho marcado y de competencia desleal se convierten en instrumentos de protección del título, especialmente respecto de los "spin-offs" o "transportaciones" de obras explotadas en géneros distintos del original, en virtud del éxito obtenido en éste.³³

De forma similar se manifiesta Manfred Rehbinder, quien señala que "el título que el autor da a su obra sirve para caracterizarla en el comercio".³⁴ Por lo que respecta a la protección del título dentro del concepto del derecho de autor, Rehbinder sostiene que el uso de un título sólo puede prohibirse en casos excepcionales, "es decir sólo en aquéllos casos en que el título mismo

representa una obra o parte de la obra. Esto solamente es procedente cuando expresa el espíritu individual en una frase de su divulgación o desplegado; en cambio, no es suficiente cuando contiene sólo un pensamiento individual, por más que fuere original. Con la brevedad actual de los títulos, por regla general no se cumple este requisito; los títulos son, por lo tanto y como regla, únicamente el símbolo de alguna obra".³⁵ En tal virtud, sostiene el autor que, en Alemania, la protección de títulos por el derecho de autor es posible en teoría; no obstante, en la jurisprudencia y la práctica, la protección se niega con frecuencia.³⁶

Resulta por demás interesante el comentario que hace el tratadista argentino Miguel Ángel Emery, quien sostiene que el título de publicaciones periódicas reviste importancia especial, al fungir como factor de identificación y aceptación de la obra. Las obras literarias son reconocidas más bien por el nombre del autor y el título sirve sólo para diferenciarlas de otras del mismo autor.³⁷

Respecto a personajes, autores como el profesor Nimmer sostienen que el derecho de autor protegerá los dibujos o fotografías que se hagan del personaje, protección que no se extiende al personaje mismo, como idea o contenido del dibujo o fotografiara; asimismo, Nimmer encuentra protección en los casos en donde la obra describe al personaje al detalle, por lo que habrá violación si se reproduce la narrativa que ilustra la expresión original con objeto de usurpar al personaje. Sin embargo, aun en este caso, no es el personaje lo que se protege, sino la obra literaria que lo concibe y expresa.

A conclusiones parecidas llegan los autores ingleses Copinger y Skone James,³⁸ por un lado, y John N. Adams,⁴⁰ por el otro. Este último se refiere a la obra artística que capta, presenta y detalla al personaje: "Si el personaje se representa en la forma de un dibujo, será éste al que el derecho de autor confiera protección".⁴¹ Lo mismo sucede si el personaje forma parte de una novela o de una obra tridimensional.

Derecho positivo

Las discusiones doctrinales señaladas han repercutido en el derecho positivo del mundo entero, incluyendo México, naturalmente. Muchas interrogantes se han gestado al respecto, produciendo los más acalorados debates y discusiones. A continuación se hará mención de la situación prevaleciente en México, con cierta referencia a lo que acontece en algunas otras jurisdicciones.

.1 títulos de publicaciones y difusiones periódicas

.1.1 marcas y competencia desleal

Según se dijo anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante referida como LPI) extiende su brazo protector a los títulos, personajes y nombres artísticos que funcionan como signos distintivos de productos o servicios,⁴² por lo tanto, los tres pueden ser signos registrables.⁴³ Al respecto, el artículo 90, fracción XIII, de la LPI establece una causal de prohibición de registro relativa a la especie,⁴⁴ en estos casos, la procedencia del registro está supeditada a la autorización del autor o artista. Cabe señalar que la prohibición no se extiende a promociones publicitarias, simplemente porque no pueden desempeñarse como signos distintivos. Por otra parte, la LPI contempla una causal de nulidad de registro marcario, aplicable a aquellos casos en los cuales se obtiene un registro en contravención a lo dispuesto por el artículo 90, fracción XIII, de la LPI.⁴⁵

No debe descartarse la defensa de títulos de obras de géneros tradicionales a través del derecho de la competencia desleal; en particular, la amplitud del espectro o ámbito de la norma prevista por la LPI parece dar alcance a la protección de títulos.⁴⁶ Y si la regla aplica a títulos de obras tradicionales, ¿por qué no a los de publicaciones y difusiones periódicas?; claro está que

la reserva contempla su propia fórmula de infracción,⁴⁷ como se verá más adelante. Sin embargo, lo mismo sucede con las patentes⁴⁸ y las marcas,⁴⁹ a las que en muchos casos la acción de competencia desleal les viene de refuerzo.

B.1.2) Derecho de autor

Con anterioridad se hizo hincapié en que la LFDA no protege los títulos de obras como lo hacía su antecesora, y que, por el contrario, expresamente los excluye de protección. En virtud de dicha prohibición, no existe, en el sistema mexicano del derecho de autor, alguna forma por la que se confiera protección a los títulos de obras.⁵⁰ Ello por supuesto, con excepción de los títulos de publicaciones y difusiones periódicas materia de reserva. ¿Por qué la diferencia? Al parecer no hay explicación convincente; probablemente, podría argumentarse que los títulos de publicaciones y difusiones periódicas se usan más profusamente, toda vez que se aplican a revistas, periódicos, programas de radio o TV, con fines comerciales, por lo general, y se extienden y mantienen a lo largo del tiempo, indefinidamente. Sin embargo, repetimos, la razón no parece sostenerse del todo, pues el valor del título no sólo está determinado por el factor de tiempo.

La tesis del profesor Emery parece estar mejor estructurada. Por varias razones resulta lógico pensar que el título es más relevante para una publicación —o difusión— periódica, de lo que es para otro tipo de obras, como la literaria, en donde el nombre del autor es el ingrediente principal; pero este criterio no justifica la total desprotección del título de la obra tradicional. Pensando positivamente, podría decirse que el artículo 20 de la ley de 1963 no estaba escrito de manera clara, y probablemente tampoco era todo lo justo; sin embargo, no cabe explicación de por qué el legislador de 1996 se fue al otro extremo. A todas luces, su postura desconoce los principios y argumentos que se han venido exponiendo a lo largo de este ensayo, principalmente por lo relacionado con la vinculación existente e indispensable entre autor y obra, obra y título y, en consecuencia, autor y título; todo ello sujeto al nexo causal de la intelectualidad. En tal virtud, el legislador de 1996 debió ocuparse de la protección de títulos de las obras tradicionales, así como lo hizo con los de publicaciones y difusiones periódicas, sin arrojar la tarea de proteger el derecho marcario y de competencia desleal. Al menos, eso es la tendencia en el derecho comparado.⁵¹

B.2) Personajes ficticios y de caracterización humana

B.2.1) Marcas y competencia desleal

Al igual que los títulos, los personajes de toda índole califican para la protección del derecho marcario y de la competencia desleal; pero, al mismo tiempo, la protección marcaria y de competencia desleal es insuficiente.

De conformidad con la LPI, los personajes podrían ser objeto de registros marcarlos, en su versión “estática”. Además, el titular del registro estará obligado a usar su marca —personaje— tal y como lo registró o con modificaciones que no alteren su “carácter distintivo”.⁵² De esta forma, se entra en el terreno de la subjetividad, para discutir si hay alteración al carácter distintivo de la marca cuando el personaje cambia de aspecto, vestuario o cualquier otro.

Sin embargo, lo más difícil será determinar cuándo el personaje se está usando como marca y cuándo sólo como ornamento.⁵³ En tal virtud, quien pretenda sustentar la protección del personaje sobre el derecho marcario y la competencia desleal puede estar corriendo graves riesgos.

B.2.2) Derecho de autor

Párrafos atrás mencionamos que la LFDA confiere protección a los textos, dibujos, fotografías o audiovisuales en donde se describe o representa un personaje. La protección, sin embargo,

no se extiende al personaje mismo, lo cual para algunos es irrelevante, porque en este tipo de casos se produce un fenómeno especial, en donde el contenido o idea de la obra queda protegido, por virtud de la protección que la ley concede a la obra misma. No habría que confiar mucho en tal argumento, so riesgo de llevarse sorpresas, sobre todo bajo la LFDA, en la cual el concepto de "similitud substancial" es punto menos que imaginable.⁵⁴ Por lo tanto, al contemplar sólo la reproducción "literal" de la obra, la autoridad jurisdiccional quedaría sin herramientas jurídicas para apoyar a aquel autor cuya obra fue reproducida con variantes. A fin de cuentas, por más que se le dé vueltas al asunto, al pretender extender la protección del derecho de autor al personaje de la obra -al no ser éste el objeto de dicha protección-, ésta será artificial y pone en peligro la naturaleza misma del personaje. La problemática se extiende a todos los países.⁵⁵

B.3) Nombres artísticos

B.3.1) Marcas y competencia desleal

La situación no es muy distinta en cuanto a los nombres artísticos, los cuales pueden ser marcas; el derecho de la competencia desleal podría protegerlos también. Por supuesto que el alcance de la protección es limitada en estos casos.

B.3.2) Derecho de autor

Bajo la LFDA resulta imposible considerar como obra un nombre artístico, el cual podría caer dentro de la prohibición del artículo 14, fracción V, del ordenamiento legal de referencia.

B.4) Promociones publicitarias

B.4.1) Marcas y competencia desleal

Las promociones publicitarias no pueden ser marcas, y el derecho de la competencia desleal difícilmente les daría cobijo, por el hecho fundamental de que no constituyen figuras protegidas por la LPI.

B.4.2) Derecho de autor

La protección que el derecho de autor pudiera conferir a la promoción publicitaria es muy reducida; en principio, estaría descartada como concepto en los términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción I, de la LFDA. Podría encontrarse cierta protección en la forma de expresión utilizada en el texto en donde se describe la mecánica de la promoción; sin embargo, el nivel de expresión original sería tan bajo que la protección no sería oponible contra quien haga copias parecidas a la supuestamente "original".

4. EN BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA: PROTECCIÓN SUI GENERIS Y ACUMULACIÓN DE PROTECCIÓN

4.1. Recapitulación

Entre los atributos del objeto de reserva encontramos los siguientes:

- Es multifacético y, como tal, se manifiesta desde la perspectiva artística por su vinculación indisoluble con la obra o su autor, y desde la comercial porque en ciertos casos se le considera mercancía. Con excepción de la promoción publicitaria, el derecho marcario ciertamente le da cabida, por su capacidad inherente para desempeñarse como signo distintivo. Por otra parte, la relación con la obra y el autor se produce en virtud de que el artículo 1° de la LFDA lo considera implícitamente como "otro derecho de la propiedad intelectual".
- El aspecto comercial es sólo uno de los que integran el objeto de reserva, sin ser el más importante; además éste no es obra y, por lo tanto, no es de suyo materia del derecho de autor, salvo quizá por lo que se refiere a los personajes ficticios, representados en obras literarias, fotográficas o de dibujo.

- La insuficiencia que prevalece en el ámbito de la protección de títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias obliga a explorar alternativas que llenen los huecos abiertos por el derecho marcario y de autor. Es así que la reserva surge a fin de integrar las piezas que han quedado dispersas bajo los referidos criterios marcarios y de derecho de autor.

4.2. Criterio de justificación por cuanto a la autonomía de la reserva

La existencia de la reserva de derechos, como institución autónoma y particular del derecho de la propiedad intelectual se justifica porque llena espacios que ninguna otra figura de la propiedad intelectual ha podido cubrir a plenitud; ello sin menoscabo del factor de convergencia que se manifiesta entre los principios de originalidad, novedad y distintividad sobre los cuales se erige la propiedad intelectual como la fórmula protectora de la creatividad humana, en el campo técnico, cultural o mercadológico.

Es obvio que la reserva genera interrogantes sin respuesta, entre ellas aquélla referida al empalme de principios aludido en el punto anterior. Pero debe insistirse en que la reserva protege un objeto complejo y que, en todo caso, no es el único dentro del sistema de la propiedad intelectual; ejemplos hay muchos, como el secreto industrial,⁵⁶ programa de cómputo⁵⁷ y diseño industrial.⁵⁸ Algunas jurisdicciones han propugnado, enfáticamente, sobre la independencia de figuras, más que de estructuras, y reconocen la complejidad y plurifuncionalidad del objeto, lo cual les ha obligado a sacrificar la pureza de los principios originarios de la propiedad intelectual. De ahí la tendencia a recurrir a la protección sui generis de las nuevas manifestaciones de la capacidad creativa que el hombre ha ido generando, de la cual México no escapa, como lo demuestran los ejemplos citados.

No es posible colocar las figuras sobre pedestales y pretender que el sistema de propiedad intelectual las conserve intactas. Lo contrario sólo nos llevaría a sumir dicha disciplina del Derecho en inhibición y rezago. Los principios que sustentan la propiedad intelectual conviven armónicamente entre sí, en un concierto en donde cada uno tiene una función determinada; pero, como se ha insistido, por su naturaleza compleja o híbrida, el objeto de protección muchas veces desborda sus principios originales, lo cual debe verse sin recelo o cortapisa. En el caso particular de la reserva, su naturaleza compleja le brinda autonomía, no obstante la interfase de los principios de distintividad y originalidad. Eso no demerita o impide que el objeto de reserva pueda, a su vez, ser materia de protección de otras ramas de la propiedad intelectual como la marcaria. Reserva y registro marcario podrán coexistir bajo el esquema de protección acumulada o doble protección; cada una de dichas disciplinas observa el objeto desde perspectivas diversas, sin dejar de reconocer la mayor jerarquía y prevalencia del aspecto intelectual o artístico sobre cualquier otro.

4.3. Criterio de justificación por cuanto al interés jurídico

A) Interés jurídico de la reserva en sí misma

La reserva se justifica por lo que se refiere al interés jurídico del solicitante de la protección. Es muy válida la pregunta de ¿quién tiene derecho a solicitar una reserva? La LFDA ni el reglamento son expresos al respecto. Sin embargo, atendiendo a los principios de la materia, así como a los de la lógica jurídica, no cualquiera está en condición para pedir una reserva.

Sólo el editor de la publicación o emisor del programa tiene derecho sobre el título. De forma similar, sólo el creador del personaje ficticio a quien haya encargado su producción tiene derecho a la reserva de personaje; lo mismo por lo que toca a la reserva de personaje de caracterización, que sólo corresponde al individuo que lo representa. Respecto del nombre artístico, éste corresponde en exclusiva al artista o grupo a quien identifica; sin embargo, el INDA no está obligado a conocer lo anterior al momento de la concesión de la reserva, a menos de que se trate de un objeto "notorio", en los términos de los artículos 188, fracción I, inciso f), de la LFDA, y 75 del Reglamento. Si por desconocimiento o error el INDA otorga una reserva a

uien no le corresponde el titular legítimo podrá recurrir a la nulidad o cancelación. El artículo 18 fracción de la L DA prevé una acción de nulidad aplicable a la especie de forma similar el artículo 184 fracción de la L DA contempla una causal de cancelación cuando el solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero o con violación a una obligación legal o contractual.

nter s en el registro de marca sobre títulos, nombres y personas es

.1 Nulidad del registro de marca

Lo mismo sucede en el caso de registros de marca en donde el autor, artista, editor, etc., tiene el derecho al registro del título, persona o nombre. En estos casos la LP prevé una causal de nulidad contra todo aquel registro o tenencia sin autorización del titular del derecho relativo a la obra, título, persona o nombre.

Artículo 11. El registro de una marca será nulo cuando:

1. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

2. O, a pesar de lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

Artículo 20. No serán registrables como marca:

1. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones, periódicas, los nombres ficticios o simbólicos, los nombres humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

La problemática derivada de la intersección entre reserva y marca es muy amplia y por supuesto incide en el tema del interés jurídico. Resulta muy complejo establecer un punto de equilibrio, siendo que se ha soslayado el interés primordial que el autor, artista, editor, o en general el creador, tiene sobre el título, persona o nombre artístico.

En tal virtud, con frecuencia sucede que terceros ajenos al autor, artista, editor, etc., recurren al registro marcario con la intención de apropiarse de títulos, personas y nombres artísticos, aun cuando lo sea para el limitado propósito de su comercialización. Pero como el comercio de obras y personas constituye una fuente de negocio atractivo, ese limitado propósito termina por afectar el interés del legítimo propietario. De esta forma se observa que en muchos casos o situaciones el tercero o tiene el registro marcario aprovechando la descoordinación reinante entre P e DA, además de la ignorancia del examinador de marcas sobre temas artísticos y culturales. La única excepción a esta regla práctica se presenta en el caso de títulos, personas o nombres artísticos que resulten conocidos o que han logrado la fama de marcas famosas en los términos del artículo 20 fracción de la LP.

Lo común en estos casos es dar inicio a la acción de nulidad de registro marcario a que se ha hecho referencia, sobre la base de un certificado de reserva expedido con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro marcario correspondiente al título, persona o nombre artístico o la fecha de primer uso declarada en la referida solicitud. Pero ¿quién debe ser el responsable de que la reserva fue solicitada por su legítimo propietario con fecha posterior a la de presentación de la solicitud de registro marcario?

Recurriendo al artículo 1 de Código Federal de Procedimientos Civiles, podrá concluirse que el autor, artista, editor, etc., tienen interés jurídico sobre el título, persona o nombre artístico, no obstante no contar con reserva. Por lo tanto, además de la acción de nulidad derivada de la L DA, podrá ejercer la de la LP contra el registro marcario o tenencia en contravención a dicho ordenamiento legal. El panorama real nos ubica en otra posición, menos optimista, si aun cuando

cabe decir que no hay casos llevados ante el IMPI sobre las bases descritas. Así es que resulta difícil saber si esta autoridad apoyaría el argumento anterior, eximiendo el "requisito" del título o certificado. De cualquier modo, el IMPI debe ser sensible ante el hecho de que, en tratándose del objeto de reserva, el derecho -incluyendo el marcario- sólo corresponde a quien demuestra el interés jurídico, esto es, el artista, autor, editor o cualquier otro que haya desarrollado el objeto o materia de reserva. Si se presenta la coincidencia que el solicitante del registro marcario anterior es otro editor, autor, artista, etc., entonces sí deberá atenderse al criterio de prelación de solicitudes.

B.2) Problemática derivada del requisito de identidad o similitud contemplado por la normativa marcaria

Por otro lado, el artículo 90, fracción XIII, prohíbe el registro marcario del objeto de reserva en casos de identidad. En principio, ello obliga a la modificación de la LPI y a aceptar el concepto de "similitud en grado de confusión" empleado normalmente en el derecho de marcas. Sin embargo, aun con esta limitante, el concepto "identidad" que se emplea en el derecho de reservas difiere sustancialmente del marcado, sobre todo con lo relacionado a personajes, cuyas características son muy particulares. Habrá identidad por cuanto a que dos personajes resulten coincidentes en el perfil físico y psicológico, no obstante las variantes, cambios o modificaciones que el segundo personaje refleje respecto del original y que, se insiste, no constituyan diferencias objetivas en lo físico y psicológico; lo mismo podría suceder respecto a ciertos títulos y nombres artísticos. Lo que pretende destacarse con lo aquí expuesto es que, para el análisis comparativo entre marcas y reservas, deben reconocerse los principios rectores de las reservas, haciendo a un lado, por completo, los criterios tradicionales de identidad y confusión de marcas.

B.3) Prevención al abuso de la reserva

No debe perderse de vista lo que expone Mauricio Jalife en cuanto al artículo 90, fracción XIII, de la LPI. Como se ha dicho, el precepto referido prohíbe el registro marcario de títulos y personajes sin la debida autorización del titular del derecho de autor o conexo. De esta forma, el artículo 90 (XIII) de la LPI impone tácitamente la supremacía del aspecto artístico e intelectual del objeto de reserva, sobre el comercial. Asimismo, reconoce el interés jurídico primario y fundamental que el autor o artista tienen sobre el título, personaje o nombre artístico.⁵⁹

Sin embargo, el artículo 90 (XIII) podría extralimitarse al extender su ámbito de protección a toda denominación que constituya el título de cualquier obra, publicación o difusión periódica. Y es que la ley no distingue, por lo cual debe entenderse que se trata de cualquier obra, sin importar el género, calidad o destino. El peligro es que, como dice Mauricio Jalife, puede ser cualquiera quien, al escribir una pseudo obra, intente monopolizar una denominación, la cual, tras haber sido empleada como título de dicha obra, publicación o programa, se use más tarde para bloquear el registro de marca, en cualquier clase de la nomenclatura oficial.⁶⁰

Por supuesto, debe imponerse un límite a los abusos desprendidos de esta medida tolerante, y, de ser necesario, ajustar el artículo 90, fracción XIII, de la LPI con el propósito de armonizarlo con este principio fundamental, lo cual podrá lograrse en la medida en que se restrinja el ámbito de aplicación de la norma al género de obra de cuyo título se trata. Naturalmente que debe darse protección especial a los títulos originales o a los más conocidos a fin de evitar su registro en aquellas clases distintas de publicaciones y producción de programas de radio o televisión.⁶¹

B.4) La regla de descriptividad

Otra pregunta que surge es ¿qué tratamiento debe dar la LPI a los títulos de obras y publicaciones, difusiones periódicas que sean descriptivas o, en general, débiles en cuanto al grado de distintividad se refiere? Por lo que hemos venido explicando, la LFDA acepta y protege los títulos de publicaciones y difusiones periódicas descriptivos o débiles, lo cual obviamente no

es el caso en el estrato marcario. Sin embargo, no es improbable y, además, resulta razonable pensar que sea negado el registro marcario de títulos de carácter descriptivo. De acuerdo con las ideas de Copinger, y si aceptamos que en el mundo editorial y de entretenimiento los títulos muchas veces son banales, el tipo de protección que ofrece la reserva resulta ideal, y la protección marcaria sólo constituye un complemento y aun un privilegio, reservado para aquellos títulos que sean distintivos a la luz del derecho de marcas.

5. MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN

5.1. Reseña histórica

A) Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1948

El primer antecedente de la reserva se remonta a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1948.⁶² Los preceptos correspondientes dictan lo siguiente:

Artículo 16.- El título de una obra científica, didáctica, literaria o artística que se encuentre protegida no podrá ser utilizado por un tercero cuando la designación sea de tal naturaleza que pueda ocasionar confusiones entre las dos obras. En el caso de obras, leyendas o sucesidos que hayan llegado a individualizarse bajo un nombre que les sea característico, no podrá invocarse protección alguna sobre su título en los arreglos que de ellos se hagan. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

Artículo 17.- El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare a la publicación o difusión total o que se refiera a una parte de la misma es susceptible de reserva de derechos, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho. Para la subsistencia de este derecho, el titular deberá comprobar anualmente, en el departamento del Derecho de Autor, que está haciendo uso del título o cabeza.

Artículo 18.- Los editores de obras científicas, didácticas, literarias o artísticas, de periódicos y revistas, y los productores de películas y de publicaciones análogas, podrán obtener, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley y de su Reglamento, el derecho exclusivo al uso de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección de obras.

De alguna manera, las disposiciones anteriores se inspiran en lo dispuesto por el artículo XIV de la Convención Interamericana de Washington,⁶³ signada por México y publicada en 1947.⁶⁴ Dicho precepto establece lo siguiente:

Artículo XIV. El autor de cualquier obra protegida, al disponer de su derecho de autor por venta, cesión o de cualquiera otra manera, conserva la facultad de reclamar la paternidad de la obra y la de oponerse a toda modificación o utilización de la misma que sea perjudicial a su reputación como autor, a menos que por su consentimiento anterior, contemporáneo o posterior a tal modificación, haya cedido o renunciado a esta facultad de acuerdo con las disposiciones de la ley del Estado en que se celebre el contrato.

B) Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1956

La Ley Federal sobre Derecho de Autor de 1956 ⁶⁵ ratificó los principios de su antecesora, en cuanto a títulos y reservas, para lo cual señaló lo siguiente:

Artículo 17.- El título de una obra científica, didáctica, literaria o artística que se encuentre protegida, o el título registrado de una publicación periódica no podrá ser utilizado por un tercero. Tampoco podrá utilizarse un título de tal naturaleza que pueda ocasionar confusiones con otra obra o títulos protegidos.

Estas prohibiciones no se aplican al uso del título en obras o publicaciones periódicas de índole tan diversa que excluya toda posibilidad de confusión. En el caso de obras, tradiciones, leyendas o sucesidos, que hayan llegado a individualizarse o sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico, no podrá invocarse protección alguna sobre su título en los arreglos que de ellos se hagan. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

Artículo 21.- El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio o televisión y, en general, de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare la publicación o difusión total o que se refiera solamente a una parte de la misma, es susceptible de reserva de derecho, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más.

La publicación o difusión deberá iniciarse dentro de un año de la fecha a partir de la cual fuere reservado el derecho en el certificado respectivo.

Para la subsistencia de esta reserva de derechos, el titular de ella deberá comprobar anualmente en la Dirección del Derecho de Autor que está haciendo uso del título o cabeza de publicación que se reservó.

Artículo 22.- Los editores de obras científicas, didácticas, literarias o artísticas, de periódicos o revistas y los productores de películas o medios de publicación semejantes, podrán obtener, sujetándose a las disposiciones de esta ley y de su Reglamento, el derecho exclusivo al uso de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección de ellas.

Artículo 130.- Se impondrá multa de 500 a 5,000 pesos y prisión de seis meses a seis años.

VI.- al que use el título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio o televisión y, en general, de cualquiera publicación o difusión periódica protegido;

VII.- al que use las características gráficas originales que sean distintivos de la cabeza de un periódico o revista, de una obra o colección de obras, sin autorización de quien hubiere obtenido la reserva para su uso.

C) Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de 1963

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1963 amplió la protección a lo siguiente:

Artículo 20.- El título de una obra intelectual o artística que se encuentre protegida, o el de una publicación periódica, sólo podrán ser utilizados por el titular del derecho de autor.

Esta limitación no abarca al uso del título en obras o publicaciones periódicas que por su índole excluyan toda posibilidad de confusión.

En el caso de obras que recojan tradiciones, leyendas o sucesidos que hayan llegado a individualizarse, o sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico, no podrá invocarse protección sobre su título en los arreglos que de ellos se hagan. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

Artículo 24.- El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, y, en general de toda publicación o difusión periódica, ya sea total o parcial será materia de reserva de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo del título o cabeza durante el tiempo de la publicación o difusión y un año más, a partir de la fecha en que se hizo la última publicación.

La publicación o difusión deberá iniciarse dentro de un año a partir de la fecha del certificado de reserva.

Artículo 25.- Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente.

Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas.

Esta protección se adquiere mediante el correspondiente certificado de reserva de derechos, y durará cinco años que empezarán a contar desde la fecha del certificado, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, iguales, previa comprobación de que el interesado está usando o explotando habitualmente esos derechos, ante la Dirección General del Derecho de Autor.

Artículo 135.- Se impondrá prisión de treinta días a seis años y multa de \$100.00 a \$10,000.00 en los casos siguientes:

Al que publique una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre, a no ser que se trate de seudónimo autorizado por el mismo autor; Artículo 136.- Se impondrá de dos meses a tres años de prisión y multa de \$50.00 a \$5,000.00 en los casos siguientes:

Al que use las características gráficas originales que sean distintivos de la cabeza de un periódico o revista, de una obra, o colección de obras, sin autorización de quien hubiese obtenido la reserva para su uso.

5.2 ¿Evolución o rezago?

A) Aportación de la Ley de 1963

En la ley de 1963 hubo cierto avance respecto de las anteriores. En los artículos 24, 25 y 26 se advierte la apertura de la reserva a personajes y promociones publicitarias. La reserva de características gráficas subsistió en el ordenamiento de 1963, pero cambió a partir de 1996; también se confirma la reserva de títulos, creada en 1948, según se explicó párrafos atrás.

La reserva de nombres artísticos fue añadida mediante reforma a la ley de 1963, la cual obedeció a que la entonces Dirección General del Derecho de Autor (DGDA) venía otorgando este tipo de protección a particulares, sin que la ley lo previera. De hecho, esta grave omisión produjo que, en el caso de "Los Paladines", los tribunales fallaran a favor de la parte que ostentaba el registro marcario. El grupo musical "Los Paladines" se había escindido, produciéndose una disputa por el nombre, dado que una parte del grupo obtuvo un registro marcario y otra, una reserva de nombre artístico; por supuesto que ambas partes reclamaban para si los derechos exclusivos del nombre, lo que suscitó el litigio. Como se dijo, la ley no contemplaba esta especie de reserva y tampoco la facultad de la autoridad para otorgada; por lo tanto, al tratarse de protección de facto, motivó que el tribunal se inclinara sobre la parte que poseía el registro marcado, sin que se haya entrado en el fondo del asunto.

B) Deficiencias

No obstante la mayor claridad de los artículos 24, 25 y 26 de la ley de 1963, ésta seguía incompleta pues, entre otras cosas, no contemplaba procedimiento de otorgamiento de reservas; ni siquiera podía recurrirse al Reglamento de 1939,⁶⁶ toda vez que éste nada decía sobre el particular, además de que estaba técnicamente abrogado.⁶⁷

A falta de un esquema de procedimientos administrativos, la autoridad competente -esto es, la Dirección General del Derecho de Autor- recurrió a prácticas ad hoc originadas por la necesidad de imponer un régimen bajo estándares de equidad y certeza jurídica. Pero es obvio que así no podría llegarse a ningún lado, además de que las prácticas se modificaban con frecuencia, sobre todo cuando se producían cambios de administración. Adicionalmente, en algunos casos, los procedimientos resultaban ineficaces o inviables por razones técnico jurídicas o de otra índole.

En términos generales, el procedimiento de reserva comenzaba con una búsqueda, por cierto obligatoria, que hacía las veces de examen de fondo. Si el examinador encontraba una posible anterioridad, procedía a citarla y, como consecuencia directa e inevitable, procedía a negar la reserva; en caso de que, a su juicio, no hubiera anterioridad que citar, la otorgaba. Como podrá notarse, el procedimiento representaba una imitación caricaturizada del de registro marcarlo, lleno de vicios y violaciones, como a la garantía de audiencia, entre otras.

C) Proyecto de ley de 1996

Por lo anterior, al elaborar el proyecto de ley de 1996, el legislador tuvo en mente la creación de un capítulo específico sobre reservas, oportunidad que después se materializó, afortunadamente. La iniciativa presidencial, así como el dictamen de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados,⁶⁸ incluyeron el siguiente rubro referente a reservas, incorporado posteriormente en la exposición de motivos de la LFDA:

El Capítulo II denominado (de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo) artículos 156 al 174, establece que el título de un periódico, revista, y en general de toda publicación o difusión periódica, es materia de reserva de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo del título durante los plazos establecidos al efecto por este Capítulo.

El artículo 156, con antecedente en los actuales artículos 20, 24 y 25, regula la naturaleza jurídica de la reserva de derechos al uso exclusivo destacando sus rubros de protección. Los artículos 157 al 172, inclusive, regulan pormenorizadamente el funcionamiento y características de las reservas de derechos al uso exclusivo. Los artículos 173 y 174, con antecedente conjunto en los artículos 24 y 25, en vigor, establecen normas más adecuadas en materia de vigencia de reservas de derechos al uso exclusivo.⁶⁹

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 ⁷⁰ es producto de los acuerdos adoptados entre los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, consumados con la celebración del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.⁷¹ Dicho instrumento jurídico, en su capítulo XVII y, concretamente, los preceptos relativos al derecho de autor, establece una serie de disposiciones "estándar", que corresponden a las obligaciones mínimas que los países signatarios debían adoptar, a fin de dar protección al titular de los derechos de autor, nacionales de dichos Estados. Por ciertas razones, los estándares se mantuvieron dentro de un perfil bajo, por lo que no hubo oportunidad o necesidad de modificar las leyes para introducir cambios de fondo o sustancia. La idea fundamental fue respetar los principios del copyright, en donde se sustentan los sistemas y legislaciones de Canadá y Estados Unidos, y el de "derecho de autor" prevaleciente en México.⁷² Por lo tanto, los temas relevantes en este capítulo fueron los de observancia de derechos, en lo objetivo, así como ciertos aspectos sustantivos.

Resulta obvio que el capítulo XVII del TLC nada dice sobre las reservas o la protección de títulos, personajes, nombres artísticos, y menos sobre las promociones publicitarias. De esta forma, esta materia, al estar excluida del tratado, quedó reservada a las legislaciones domésticas de cada país.

5.3. Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 y el Reglamento de 1998

Por lo que respecta a México, la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 estableció un capítulo en donde de manera específica se regularían las reservas y su concesión.⁷³ Posteriormente, en 1998 el Ejecutivo Federal publicó el Reglamento de la LFDA,⁷⁴ el cual contiene ciertas disposiciones referidas a reservas.⁷⁵

A continuación, señalamos algunos de los aspectos más relevantes.

A) Concepto

Establecido en el artículo 173 de la LFDA, según lo expuesto con anterioridad. El artículo 70 del Reglamento dice en lo pertinente que “las reservas en forma independiente sobre uno o varios de los géneros objeto a que se refiere el artículo 173 de la ley”. A su vez, el artículo 173 de la LFDA menciona como géneros los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios y de caracterización humana, los nombres de artísticos y las promociones publicitarias.

B) Interés legítimo

En el capítulo IV de este ensayo expusimos la justificación de virtud del derecho tutelado por las LFDA y LPI, cuyo objeto en gran medida lo constituye la preservación del interés que guardan autores, artistas entre otros, sobre los títulos de sus obras -incluidas publicaciones periódicas-, así como los personajes y nombres artísticos. La exposición se transporta a este punto, toda vez que desempeña un papel importante que respecta a la identificación del sujeto o sujetos de protección. Por lo tanto, se reproduce aquí lo dicho en el referido capítulo IV.

C) Derechos exclusivos

El artículo 173 de la LFDA señala que la reserva de derechos es “la facultad usar y explotar en forma exclusiva” los objetos referidos en dicho precepto, y aludidos en el párrafo que antecede. En tal virtud, el titular de la reserva goza del derecho exclusivo al uso del objeto que corresponde al género que conferido.

D) Autoridad competente

Es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. De conformidad 174 de la LFDA, “el Instituto expedirá los certificados respectivos para proteger las reservas”. Parece ser una facultad implícita que el INDA practique exámenes de procedibilidad de reservas a fin de expedir los certificados en los términos de la ley. Por otra parte, del artículo 182 de la LFDA se desprende la facultad del INDA a hacer anotaciones y expedir constancias sobre de nulidad, cancelación y nulidad de reserva, así como las anotaciones sobre transmisiones, licencias, cambios de domicilio y modificaciones corporativas de los titulares de derechos.^{z6}

E) Otros derechos

La fuente del derecho exclusivo lo constituye la solicitud y expedición de la reserva, de donde derivan una serie de derechos, entre los cuales cabe mencionar el de disposición del objeto a título de dueño, lo cual le permite su uso y explotación, siempre y cuando con ello no atente en contra de la Ley o del orden jurídico y de los buenos usos y costumbres.

Además, el titular podrá transmitir el derecho de uso a favor de terceros o a través de licencias, por tiempo determinado o indeterminado, y aun podrá ceder los derechos en forma total o parcial. El régimen de licencia se obtiene de la práctica comercial derivada, sobre todo, del llamado *character merchandizing*,^{zz} práctica a la que se recurre con frecuencia en los casos de explotación comercial de personajes, a través de campañas de mercadeo. La práctica del *character merchandizing* bien puede extenderse a títulos de publicaciones o difusiones periódicas.

Debe señalarse que la LFDA no impone obligaciones de tipo restrictivo sobre la transmisión de reservas, en el entendido, sobre todo, de que el régimen de limitaciones imperante para el caso de obras^{z8} definitivamente no se extiende a reservas. Resulta muy claro que dicho régimen queda reservado expresamente para los derechos patrimoniales de autor, de naturaleza distinta de las reservas.

En relación con la observancia de derechos, la LFDA contempla dos causales específicas de infracción en materia de comercio relativas al campo de las reservas.^{z9}

G) Obligaciones

La obligación principal consiste en el uso del objeto de reserva. Al respecto, la LFDA ha investido al INDA con facultades de verificación sobre la forma como “el solicitante pretenda usar” el objeto de reserva. Por otra parte, dice el artículo 179 de la LFDA que “los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos, deberán ser utilizados tal y como fueron otorgados; cualquier variación en sus elementos será motivo de una nueva reserva”. Asimismo, el artículo 185 señala que “las reservas de derechos caducarán cuando no se renueve en los términos establecidos por el presente capítulo”. Por su parte, el artículo 191 impone la obligación de comprobación de uso, como requisito para la obtención de la renovación. En tal virtud, constituye obligación por parte del titular solicitar la renovación de las reservas, previa comprobación de uso, de conformidad con los términos y plazos referidos en la LFDA; y el artículo 181 obliga al titular a notificar al INDA las transmisiones de derechos. En pretendida armonía con lo anterior el artículo 78 del Reglamento impone obligación al titular a fin de que comuniquen al INDA: “I. El cambio de domicilio para oír y recibir documentos y notificación; II. la modificación de nombre, denominación o razón social del titular, y III. Las transmisiones de los derechos que amparen los certificados correspondientes para que puedan surtir efectos frente a terceros”.

H) Formalidades

En el caso de reservas, la LPI no exige uso de leyendas de ley como sucede en el de obras, en donde debe usarse la típica frase de “Derechos Reservados” y el á, a fin de que el titular de derechos no se haga acreedor a sanciones administrativas.⁸⁰ Las leyendas relativas a obras no se hacen extensivas a reservas.

Por otro lado, la LFDA requiere que los titulares de reservas notifiquen al Instituto las transmisiones de derechos,⁸¹ así como el cambio de domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones, la modificación del nombre, denominación o razón social del titular.⁸²

La solicitud, tramitación y concesión de la reserva corresponde a una formalidad en sí misma, que debe agotarse en términos de la ley.

6. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD Y RENOVACIÓN: LO RESERVABLE Y NO RESERVABLE

6.1. Procedimiento de concesión

A) Artículo 177: envío al reglamento

El artículo 177 de la LFDA arroja al Reglamento la carga de la regulación del procedimiento de concesión de reservas. De esta forma, el Reglamento señala lo siguiente:

Artículo 76. Para la obtención de una reserva de derechos, se podrá solicitar al Instituto un dictamen previo sobre su procedencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley.

Hecha la solicitud, el Instituto expedirá el dictamen correspondiente en un plazo de quince días: Tratándose de promociones publicitarias y personajes, el plazo se extenderá por treinta días más.

El resultado del dictamen previo tiene carácter informativo y no confiere al solicitante derecho alguno de preferencia, ni implica obligación para el Instituto en el otorgamiento de la reserva.

Artículo 77. La fecha y hora en que sea presentada una solicitud de reserva, determinará la prelación entre las solicitudes.

B) Observaciones

Podemos observar que el reglamento sólo contempla una disposición referente a lo que denomina “dictamen previo”, y otro más, relativo a la prelación de solicitudes de reserva. No

obstante lo anterior, no dice qué procede una vez que se expide el “dictamen técnico”. En tal virtud, debe entenderse que lo que continúa es la presentación de la solicitud de reserva, sobre todo porque el siguiente artículo se refiere a la prelación de solicitudes de reserva, y no de otro tipo, como pudiera serlo el “dictamen previo”. El desconcierto es palpable, toda vez que el procedimiento referido en el reglamento es incompleto. Surgen al respecto muchas preguntas y comentarios:

- ¿Por qué no se estableció el procedimiento de concesión de reservas en la LFDA misma, como debe ser?
- ¿Cuál es la naturaleza del dictamen, el de una búsqueda de información o el examen de procedibilidad de una reserva?
- ¿La presentación de la solicitud de reserva implica la práctica de exámenes de procedibilidad, similares a los del registro marcarlo? De no ser así, como sucede en la práctica, el dictamen técnico hace las veces de una resolución y no de un documento de carácter informativo, como el precepto pretende.
- ¿A qué se refiere el artículo 76 por “onferir derecho alguno de preferencia”?

El lenguaje usado es impreciso.

- El reglamento no hace referencia alguna sobre el derecho del solicitante a manifestar lo que a su derecho conviene, en contra del resultado de aquel dictamen previo, que se produzca en contravención a la ley y que, por lo tanto, le cause afectación. En la práctica tampoco se concede el derecho, por lo que, si el resultado del dictamen se da en sentido negativo, el solicitante se verá obligado a interponer recurso de revisión, en los términos del artículo 237 de la LFDA.
- En la práctica, resulta por demás complicado tener acceso a la consulta de los expedientes correspondientes a reservas citados como anterioridad en el “dictamen previo”. El reglamento no señala nada al respecto, pero, debido a su práctica, la autoridad constantemente viola garantías constitucionales en perjuicio de los solicitantes.
- El hecho que el procedimiento deba iniciar con el dictamen previo resulta contrario a derecho y violatorio de garantías, pues no se establecen reglas de prelación que resulten justas, sobre todo, en virtud de que el acto que establece la prelación lo constituye la fecha de depósito de la solicitud de reserva. Así, en teoría, podría suceder que el INDA entregue el dictamen a quien lo solicitó con posterioridad, o a un tercero, y que, por lo tanto, esté en posibilidad de anticipar a dicho tercero en la presentación de una solicitud anterior.
- En conclusión, el procedimiento de trámite y concesión contemplado en el Reglamento de la LFDA no sólo es incompleto, sino que resulta contrario a derecho, en muchos aspectos. De esta forma, el INDA sigue recurriendo a prácticas ad hoc, llenas de vicios, lo cual sólo produce inseguridad jurídica.

6.2. Requisitos de procedibilidad

A) Artículo 188 de la LFDA

Una de las novedades más importantes del capítulo de reservas de la LFDA consiste en la incorporación de un precepto referente a lo que no es materia de reserva. A continuación se hará referencia a las hipótesis que lo componen.

A.1) Fracción I a): Identidad o semejanza

Artículo 188. No son materia de reserva de derechos:

I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 de la presente Ley, cuando:

a) Por su identidad o semejanza gramatical fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular.

Resulta claro que el legislador de 1996 imitó los criterios de confusión de marcas empleados en la Ley de la Propiedad Industrial. La disposición se extiende por igual a títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias. Pero cabe cuestionarse: ¿el examen y concesión de reservas debe realmente apoyarse en el principio de distintividad y el criterio de “confusión”? ¿Puede extenderse el alcance de la confusión marcaria a la reserva? Si se acepta, ¿es lo mismo aplicar el criterio de confusión a todo tipo de reservas, esto es, a títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias? Entonces, ¿dónde queda el principio de originalidad? Según se ha expuesto, al título se le mira como manifestación o expresión de originalidad al igual que la obra misma, como producto que es de ésta; lo mismo por cuanto se refiere a personajes, nombres artísticos y hasta promociones publicitarias. Como se ha dicho, éstos no se relacionan con mercancías, sino con obras, autores y artistas. Bajo tal premisa, parece difícil la transportación de la regla de “confusión marcaria” al objeto de reserva. No hay que perder de vista la opinión de Copinger y la de Antequera las cuales el legislador de la LFDA parece haber ignorado.

Por lo que se refiere al título de publicaciones y difusiones periódicas, no debe perderse de vista que, a diferencia de la LPI, la LFDA no prohíbe el otorgamiento de reservas por cuanto a la descriptividad del título. Dicha circunstancia atiende la necesidad de dar protección a títulos, reconociendo lo que sostiene Copinger al decir que, en el caso del título de revistas, periódicos, publicaciones y programas, los niveles de distintividad no son altos, ni puede pretenderse que así lo sea por cuanto se refiere a la “banalidad”. El “estándar” de protección es más bajo, pues, para esta clase de títulos, lo cual se observa al efectuar el examen de “confusión” de reservas. Por lo general, la descriptividad conduce a la similitud, lo cual aplica por igual a marcas que a reservas, ya que la distancia -entre marcas o entre reservas- se reduce y, por consiguiente, la proximidad se acrecienta. En tal virtud, el examinador de reservas debe atender el estándar que deriva de la permisibilidad del título descriptivo por “banal” y que además guarda semejanza con otros, aplicando los factores de “confusión” en la proporción y medida que el caso requiere. El criterio referido a títulos podría aplicarse también a nombres artísticos.

El caso de los personajes presenta sus propias particularidades, en virtud de los aspectos que derivan del perfil físico y psicológico y que constituyen el marco de protección de personajes en sí. Por lo tanto, la “confusión” entre personajes deberá desprenderse cuando exista coincidencia o semejanza en el perfil. Y, para ello, no debe perderse de vista que el nombre del personaje es sólo un elemento más que lo conforma, por lo cual, en principio, parece difícil desprender “confusión” por el aspecto fonético o por la identidad o parecido del nombre de los personajes. El mismo comentario puede hacerse respecto al aspecto gráfico, toda vez que el personaje es algo más que una simple representación visual. A diferencia de otros signos, el personaje tiene alma, ficticia quizá, pero alma al fin y al cabo y ¿cómo hacer para representarla “gráficamente”? Por lo tanto, parece que el aspecto “conceptual” es el único que se aplica a la “confusión” de personajes, siempre y cuando se reconozca que el personaje en un ser de cuerpo y espíritu.

Las reglas de confusión derivadas del parecido fonético, gráfico y conceptual parecen no dar cabida alguna a las promociones publicitarias. ¿Cómo desprender similitud entre dos promociones por cuanto a los factores tradicionales? ¿En qué pueden parecerse aquéllas desde el ángulo fonético o gráfico? Por lo que respecta al conceptual, ¿es realmente el test

adecuado para el análisis de similitud y confusión? La pregunta va más allá: ¿qué es lo que hace “semejantes” a dos promociones?, ¿en qué podrían “confundirse”? El desconocimiento - por parte del legislador- del concepto de “originalidad” queda de manifiesto en este caso, lo cual produce mayor evidencia que en el caso de títulos y nombres. El concepto de “originalidad” ciertamente choca con la terminología marcaría de la “confusión” con la cual nada guarda en común. No se pretende decir con ello que el INDA deba otorgar reservas cuando haya otras anteriores que sean semejantes; sólo se pretende hacer patente que los principios marcarios de “confusión” no tienen cabida en el análisis de reservas de promoción publicitaria, toda vez que dicho criterio marcarlo aborda el concepto de “semejanza” desde una perspectiva diferente de la que se efectúa en el derecho de autor bajo la noción de originalidad. Por lo anterior, la premisa del legislador puede ser generadora de confusión y falsedad.

A.2) Fracción I b): Genericidad

“b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada”.

El reglamento de la LFDA proporciona un criterio de genericidad:

Artículo 72. Para los efectos del inciso b) de la fracción 1 del artículo 188 de la Ley, se entiende por genérico:

Las palabras indicativas o que en el lenguaje común se emplean para designar tanto a las especies como al género en el cual se pretenda obtener la reserva, de conformidad con el artículo 173 de la Ley; Las palabras descriptivas del género en el cual se solicite la reserva; Los nombres o denominaciones de las ramas generales del conocimiento; Los nombres o denominaciones de los deportes o competencias deportivas, cuando pretendan aplicarse a publicaciones periódicas, difusiones periódicas o promociones publicitarias y Los artículos, las preposiciones y las conjunciones.

La regla sólo se aplica a títulos y nombres artísticos, lo cual parece lógico. Nuevamente, en el precepto se advierte la orientación marcaría de la norma. Así las cosas, la fórmula aplicable es: denominación contra género. Si aquélla corresponde al género, el título o nombre no será materia de reserva. A manera de ilustración, no será reservable el título de publicación “Revista” o de difusión “Programa”, respectó del género, o “Noticiero”, por lo que respecta a la especie. En relación con los nombres artísticos, no será reservable “Cantante” o “Actor”, para intérpretes, o “Músico” para ejecutantes. Tampoco podrán reservarse los títulos o nombres: “Matemáticas”, “Futbol”, “Abierto Mexicano de Tenis”, “La”, “Con” o “Y”, entre otros.

Respecto de lo establecido por el artículo 72, fracción II, no es muy claro a qué se refiere la norma por “palabras descriptivas del género”. Sin embargo, la acepción parece reducir el ámbito de “distintividad” que la ley exige. Al mismo tiempo, no puede relacionarse con el requisito de “descriptividad” que exige la LPI; por lo tanto, es como si se tratara de descriptividad “light”, por la que habrán de quedar fuera de protección títulos y nombres tales como “Página” para una revista, “Emisión” para un programa de radio o TV o “Rock and Roll” para un grupo musical. Nada se dice en la ley o reglamento sobre la protección del título o nombre en su “conjunto”, cuando éste combina elementos genéricos o “descriptivos del género” con partes reservables. No obstante el silencio del legislador, la protección en conjunto parece implícita.

Al igual que la fracción anterior, la presente causal de negativa no debe extenderse a promociones publicitarias, toda vez que éstas no se protegen sólo por su título, o por el empleo de lenguaje genérico en su descripción. Por lo tanto, lo dicho en la fracción IV del artículo 72 del Reglamento de LFDA podría no ser otra cosa que un disparate.

A.3) Fracción I c): Patrocinio

c) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización expresa.

No fácilmente puede pensarse en la posibilidad de un título o nombre artístico con estas características y mucho menos un personaje o promoción. Sin embargo, un posible título que “ostente” o “patrocine” en los términos del precepto comentado podría ser “Gaceta Oficial del Gobierno Suizo”, para identificar una publicación periódica.

A.4) Fracción 1 d): Reproducción de emblemas o signos oficiales

d) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente.

Lo mismo sucede en este caso, siguiendo parámetros de la LPI. Aquí las posibilidades son inexistentes o muy reducidas pues, por su naturaleza, los títulos o nombres no pueden reproducir este tipo de signos. Los personajes y promociones podrían representar, referir o mostrar este tipo de signos, aunque no obstante esta posibilidad, el objeto de protección no sería el signo, sino el personaje o promoción.

A.5) Fracción 1 e): Nombre, seudónimo o imagen de personas

e) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado.

Con esta norma se excluye de protección a títulos que incluyen el nombre de alguna persona, por ejemplo: “El Diario de Porfirio Díaz”. Tampoco se protege un personaje llamado Carlos Salinas o que represente la imagen del ex presidente de México; ni hablar de nombres artísticos con las mismas cualidades. La prohibición parece ser excesiva y absoluta porque limita mucho el ámbito de aplicación normativa. No debe perderse de vista que el nombre de los artistas puede coincidir con el de las personas, por ejemplo: Pedro Fernández entonces, debe tenerse cuidado con las implicaciones derivadas de criterios legalistas o burocráticos. Por otra parte, el inciso e) del artículo 181 no hace referencia al factor “consentimiento”, lo cual el ejecutivo pretendió enmendar en el artículo 73 del Reglamento.⁸³ Definitivamente, la técnica legislativa empleada en esta disposición resulta inadecuada; en todo caso, pudo haberse reservado la prohibición al nombre de celebridades.

A.6) Fracción 1 f): Títulos, personajes, nombres o promociones “notorias”

f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido.

Esta fracción es la caricatura del artículo 90, fracción XV de la LPI. Para empezar, ahora usa una expresión no empleada antes: “semejante en grado de confusión”, con lo cual se rompe más con el principio de congruencia que todo texto legislativo debe observar. De esta forma, la expresión “confusión” utilizada en disposiciones anteriores resulta imprecisa; de la nueva moción de “semejanza en grado de confusión” sólo se desprende eso: “confusión”. El legislador insiste en su intento simplista y equivocado de equiparar las reservas con marcas.

Ahora bien, la norma se aplica en lo general y por igual a los objetos de reserva, por lo cual debe entenderse que busca proteger títulos “notorios”, además de nombres artísticos, personajes y promociones publicitarias. Pensando en ejemplos concretos, nadie podrá obtener reservas para el título de periódico “Excélsior”, el nombre artístico “Luis Miguel”, el personaje “Cantinflas”, la promoción publicitaria, “Sabritazos”, aún cuando el legítimo titular no haya obtenido su propia reserva. Por otra parte, transportando los principios marcarios al caso particular, la marca de “notoriedad” debe entenderse como excepción al principio de

especialidad. En el argumento el derecho de reserva no contempla el principio de especialidad por lo que no puede aplicarse la excepción. Así surge la duda sobre si la notoriedad del título excelsior debe considerarse impedimento al otorgamiento de la reserva sobre dicha denominación como nombre artístico.

A. Ración: títulos

. Los títulos.

Esta prohibición es inexplicable toda vez que no hay razón para no considerar al título materia de reserva en tanto cumpla con los requisitos de distintividad y demás que la ley exige. Además el precepto es totalmente omiso en señalar si la prohibición se dirige al título por sí solo o si forma parte de todo un conjunto que comprenda título y título.

A.8 Ración: Características gráficas

. Las características gráficas.

Esta ley prohíbe expresamente la protección de las características gráficas protección que ofrecen las leyes de 1931 y 1948. La razón que condujo al legislador a la exclusión y prohibición resulta sencillamente un misterio.

A. Ración: leyendas tradiciones y sucesos

. Las leyendas tradiciones o sucesos que hayan llegado a individualizarse o que sean generalmente conocidos a o un nombre que les sea característico. Ser muy difícil que un hecho pueda representar un título personal o nombre y únicamente si una promoción es por lo tanto letra muerta o se sabe.

A.10 Ración: letras o nombres aislados

. Las letras o los nombres aislados.

Así no habría protección al título frente a o al nombre del grupo artístico: Cinco o... Demasiada rigidez y poco sensible. Por otra parte cabe preguntarse si a o el precepto aludido se consideran nombres aislados o nombres de dos o más dígitos.

A.11 Ración: traducciones

. La traducción a otros idiomas la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reserva los.

En esta circunstancia no se reserva: ingerir para el nombre artístico de un cantante o nombre para un grupo. Tampoco el título inglés. La prohibición resulta igual de racional o irracional que la correspondiente al idioma español. Esto es ser justa en la medida en que el impedimento para el título o nombre en español sea también.

A.12 Ración: nombres aislados

. Los nombres de personas utilizados en forma aislada excepto los que sean solicitados para la protección de nombres artísticos denominaciones de grupos artísticos personas humanas de caracterización o simbólicas o ficticias en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso e de la fracción de este artículo y...

Disposición que guarda parecido con el inciso e con la diferencia de que se refiere a nombres de pila o apellidos usados aisladamente como nombre artístico. En el argumento el límite de la excepción es casi tan amplio como el de la regla por lo que parece limitarse a títulos nada más. Por lo tanto el legislador pudo haber empleado una técnica legislativa restringiendo el límite de la norma precisamente a los títulos. De esta forma no habría duda de que no solo se

aplica al título de una publicación o difusión periódica. Así, no sería posible obtener la reserva del título "Carlos" o "Pérez". ¿Rígido?

A.13) Fracción VII: Nombres geográficos

VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

Con lo anterior quedaría prohibido el título "México" o el nombre de artista o grupo artístico "París" o "Estocolmo". Debe, sin embargo, tomarse en cuenta que en virtud de la gran cantidad de poblaciones en el mundo la prohibición podría extenderse demasiado en cuanto a su ámbito de aplicación, tal y como sucede con otras de las fracciones del artículo 188 de la LFDA.

B) Ausencia del factor "descriptividad"

Cabe reiterar el hecho de que la LFDA no contempla una prohibición concreta por lo que se refiere a descriptividad de títulos y nombres artísticos, con la salvedad quizá de lo dispuesto por el artículo 188, fracción 1 b), de la LFDA, en correlación con el artículo 72, fracción II del Reglamento, el cual establece el criterio de "descriptividad light", noción flexible que permite la protección de los títulos y nombres que, como Copinger señala, no necesariamente se posicionan en los estándares más estrictos del criterio de distintividad. Nunca se sabrá si el legislador obró conscientemente, de lo contrario -lo cual debe ser el caso-, con mucha certeza, por primera vez la omisión habrá sido una coincidencia de efectos positivos. Las razones han sido explicadas abundantemente, a lo largo del presente ensayo.

6.3. Renovación y vigencia

En cuanto a vigencia y renovación de reservas, la LFDA y el reglamento establecen lo siguiente:

Artículo 189. La vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición.

Para el caso de publicaciones periódicas, el certificado correspondiente se expedirá con independencia de cualquier otro documento que se exija para su circulación.

Artículo 190. La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a:

- I. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos;
- II. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o
- III. Denominaciones, y características de operación originales de promociones publicitarias.

Artículo 191. Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Se exceptúa de este, supuesto a las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público.

La renovación a que se refiere el párrafo anterior, se otorgará previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos, que el interesado presente al Instituto dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente.

El Instituto podrá negar la renovación a que se refiere el presente artículo, cuando de las constancias exhibidas por el interesado, se desprenda que los títulos, nombres,

denominaciones o características o objeto de la reserva de derechos no han sido utilizados tal y como fueron reservados.

Artículo del Reglamento. una vez transcurrido el plazo de vigencia de la reserva operará de pleno derecho su caducidad sin necesidad de declaración administrativa cuando no haya sido renovada.

6.4. Certificado de licitud de título y contenido

Introducción

El gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación ha seguido un procedimiento especial de legalidad de títulos y contenido de revistas y publicaciones periódicas. El propósito es ejercer control sobre el aspecto moral de títulos y contenido protegiendo los intereses de la sociedad en especial el sector del público que lee revistas o publicaciones en general evitando así la circulación de aquellas que atenten contra el orden público y las buenas costumbres.

La obligación nace con el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 1981. Dice el considerando que el 2 de junio de 1981 se publicó el Reglamento de los artículos 4 y 6 fracción de la Ley Orgánica de la Educación Pública sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo referente a la Cultura y a la Educación. En aras de la preservación de la cultura y la educación el reglamento cumplió el objetivo de evitar las publicaciones que socaven o destruyan la base moral de la familia.

Originalmente la razón del reglamento obedeció a la Convención para Reprimir la Circulación y el Tráfico de Figuras Escenas celebrada en México el 12 de septiembre de 1922 suscrita por México y ratificada por el Senado de la República el 1 de diciembre de 1946.

Posteriormente en 1981 se publicó el Decreto por el que se modificó la Denominación del Reglamento de los Artículos 4 y 6 fracción de la Ley Orgánica de la Educación Pública quedando como Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas título que dicho ordenamiento lleva hoy día.

En el diario oficial del 1 de julio de 1981 se publicó una segunda modificación que conduce al texto actual y vigente. El motivo fue actualizar los preceptos del reglamento y hacer precisiones en cuanto a las atribuciones de la Comisión Calificadora y la obligación de sus miembros.

Competencia de la Comisión certificado de licitud y procedimiento de Concesión

El reglamento establece que la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas es el órgano competente para aplicar el Reglamento § está integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación uno de los cuales fungirá como Presidente. §§ Lo referente a turnos y sesiones está referido en los artículos 4 del reglamento. El régimen de facultades queda en el artículo 5 en donde destacan las relativas a la aplicación de exámenes sobre las publicaciones y revistas § la declarativa de licitud de título y contenido de las mismas a la luz del artículo 6 del reglamento §§ el envío de copias certificadas de resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 441 de la Ley de Asesores Generales de Comunicación § comunicar las resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Derechos de Autor ahora DA ¶ poner en conocimiento del Ministerio Público Federal las publicaciones que en su concepto pudiesen ser delictuosas y enviar el dictamen respectivo ¶ cancelar los certificados de licitud de títulos y contenido por causas supervenientes ¶ e imponer las sanciones derivadas del reglamento. ¶

6.2 Certificado de licitud y procedimiento

El examen que practica la Comisión Calificadora concluye con la expedición del certificado de licitud con el cual se dan por cumplidos y satisfechos los requisitos del artículo 6 del reglamento. Previamente el solicitante interesado presenta una promoción escrita sobre la cual recae el examen del artículo 6 del reglamento. Dentro del procedimiento destaca el artículo 8 del reglamento el cual está lece:

Artículo 8 Si del examen de la publicación se determina que el título o contenido presenta alguno de los inconvenientes a que se refiere el artículo 6 de este Reglamento el infractor será citado a audiencia señalándose fecha y hora para ser oído y rendir las pruebas que estime pertinentes así como para que alegue lo que a su derecho convenga formulándose el acta correspondiente y la Comisión resolver lo conducente.

La citación para dicha audiencia se hará cuando menos con cinco días hábiles de anticipación indicando en la misma el motivo de la infracción.

En la audiencia se ofrecen pruebas que por su naturaleza no puedan rendirse de modo inmediato la Comisión Calificadora fijará la nueva fecha para su desahogo.

Si la persona citada de idamente no comparece a la audiencia se levantará acta circunstanciada y el procedimiento se seguirá por todos sus trámites hasta dictar la resolución que corresponda.

. Artículo 6 del Reglamento

Disposición total la cual está lece las condiciones de concesión del certificado de licitud. Dicha disposición se ala:

Artículo 6 Se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por:

. Contener escritos diuós graados pinturas impresos imágenes anuncios em lemas fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito

. Adoptar temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio

. Describir aventuras en las cuales eludiendo las leyes y el respeto a las instituciones establecidas los protagonistas o tengan éxito en sus empresas

. Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para ejecución de hechos contrarios a las leyes la moral o las buenas costumbres

. Contener relatos por cuya intención o por calidad de los personajes provoquen directa o indirectamente desprecio o recha para el pueblo mexicano sus actitudes costumbres y tradiciones

. Utilizar textos en los que sistemáticamente se empleen expresiones contrarias a la corrección del idioma y

. Insertar artículos o cualquier otro contenido que por sí solos adolecan de los inconvenientes mencionados en cualquiera de las fracciones anteriores.

Ante la vigencia de la legislación de 1960 la concesión de la reserva estaba supeditada a la del certificado de licitud de título. Por supuesto que la ley no decía nada al respecto y era en la práctica más bien de donde surgía todo el emrollo. En tal virtud sucedió que después de que el examinador de la reserva dio a el visto bueno expidió un certificado provisional el cual el solicitante debía presentar a la Comisión a fin de dar inicio al trámite de licitud. En la ve

conferido este solicitante podrá recoger el certificado de reserva y llevarlo a la entonces Dirección General del Derecho de Autor.

La práctica sin embargo pretendía estar apoyada en el artículo 10 del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas el cual se alega injustamente que la reserva era procedente sólo si se cuenta con el certificado de licitud sobre el título. Por supuesto que la disposición misma al que el texto de la L DA por lo que dicha práctica resulta cuestionable.

Dicha práctica desapareció con la implementación de la L DA de 1977 por lo que en la actualidad ambos procedimientos se siguen por separado. Resulta obvio decir sin embargo que de no cumplirse con lo dispuesto por el Reglamento de Publicaciones y en especial en ausencia de certificado de licitud el titular de la reserva de título sobre una publicación periódica podrá ser sujeto de las sanciones correspondientes no obstante contar con la reserva y por lo tanto el derecho exclusivo de uso del título. Por otra parte el certificado de licitud no otorga derechos exclusivos al uso por lo que se considerará titular de derechos al uso del título quien haya realizado dicho trámite. En virtud de lo anterior sobre el derecho y práctica mexicana resulta esencial a todas luces la otorgación de ambos certificados.

C Sanciones

El Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas establece las siguientes sanciones:

C.1 Contra quienes circulen publicaciones cuyo título o contenido atenta contra lo dispuesto en el artículo

Al respecto aplican las multas y sanciones administrativas previstas en el artículo del Reglamento.

C.2 Contra quienes circulen publicaciones sin contar con certificado de licitud

En estos casos se aplica lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento el cual establece lo siguiente:

Artículo 12. La Dirección General de Correos sólo permitirá la circulación postal de publicaciones periódicas siempre que a la solicitud correspondiente se acompañe Certificado de licitud expedido por la Comisión Calificadora.

7. D A D LA R R A D D R C : ACC D L D A D C A C L A C
C A D C D A D R A C C

A Pre m u l o

La L DA contempla acciones tendientes a la conservación y protección de las reservas concedidas por INDAUTOR. Al establecer una división, se desprenden acciones encaminadas a la represión de ilícitos causados por la usurpación de reservas, sin autorización o derecho legal, lo cual incluye nulidad, cancelación y caducidad. Enseguida se analizan las del segundo grupo para después comentar las de represión.

B) Acción de nulidad

Es procedente contra aquellas reservas concedidas en violación a los legítimos derechos de los titulares correspondientes. A través de dicha acción, los legítimos propietarios de los objetos de reserva intentan reivindicar sus derechos, y solicitan a INDAUTOR que declare la nulidad de la reserva concedida. El artículo 183 de la LFDA considera cuatro causales de nulidad orientadas al objetivo que se apunta.

Establece dicho precepto:

Artículo 183. Las reservas de derechos serán nulas cuando:

I. Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite.

Se evidencia una absoluta carencia de técnica jurídica. A estas alturas de nuestro ensayo, cualquier comentario resulta repetitivo, por lo que el lector podrá hacer su propia crítica. Sin embargo, se insiste en que la manifiesta influencia del lenguaje marcario que frecuentemente se encuentra en el texto del capítulo de reservas de la LFDA no es precisamente lo mejor y más técnico.

II. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento.

No se precisa a qué datos falsos “esenciales” se refiere la norma. Además, al revisar el reglamento no se encuentra nada que apoye o ilustre al respecto.

III. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o...

Otra copia burda del derecho marcario y, en específico, de lo establecido en el artículo 151, fracción II de la LPI. Sin embargo, en la LPI hay, asimismo, una disposición -en concreto, el artículo 92, fracción II- que establece una relación armónica con el artículo 151 (II), en donde el uso previo se regula en lo sustantivo y objetivo, y en donde se presenta todo un sistema de interacción, dado por una serie de acciones y excepciones.⁹⁶

IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.

Disposición de contenido amplio, “cajón” o “catch all”, como suele decirse en inglés, sobre la que no hay comentarios especiales.

C) Acción de cancelación

Está contemplada en el artículo 184 de la LFDA, que a la letra dice:

Artículo 184. Procederá la cancelación de los actos emitidos por el Instituto, en los expedientes de reservas de derechos cuando:

I. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de, tercero, o con violación a una obligación legal o contractual;

II. Se haya declarado la nulidad de una reserva;

III. Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, se cause confusión con otra que se encuentre protegida;

IV. Sea solicitada por el titular de una reserva, o

V. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

La LFDA no es clara acerca del porqué de este segundo tipo de acciones, las cuales podrían repetir las de nulidad. Sin embargo, podría justificarse la figura por cuanto a que se trata de reservas concedidas conforme a derecho, pero que después se han venido a usar en contra de las leyes de orden público o las buenas costumbres. Si lo anterior es cierto, surge la pregunta sobre el interés jurídico en esta clase de acciones, y aun su carácter oficioso o particular. El titular del derecho afectado es quien tiene el interés jurídico en el caso de acciones de nulidad, pero, ¿será lo mismo en cuanto a las de cancelación?, ¿a quién puede afectarle, en lo individual, el hecho de que el titular de la reserva abuse de la misma?

Por lo que respecta a la fracción I del artículo 184, pudiera interpretarse que el interés jurídico lo tiene el “tercero” afectado por la acción de mala fe del “solicitante” (aunque el precepto debiera decir titular de la Reserva, porque las solicitudes no pueden ser “canceladas”). Ahora

bien, el ámbito de la norma se observa muy amplio, lo cual pone en riesgo la validez de toda reserva, toda vez que cualquier conducta que perjudique a terceros, incluyendo aquella que transgreda obligaciones legales y hasta "contractuales", puede conducir a su "cancelación".

La segunda causal, esto es, la de la fracción II, indica que la cancelación procede si se declara la nulidad de la reserva previamente, lo cual resulta muy confuso. Surge la pregunta de por qué la necesidad de cancelar una reserva que ha sido declarada nula con anterioridad.

La tercera causal de alguna forma confirma lo esgrimido en el párrafo inicial sobre el presente tema, pues en estos casos la reserva se otorgó en apego a las disposiciones legales aplicables, pero después el objeto de reserva fue usado con cambios o modificaciones, lo cual contraría lo que prevé el artículo 179 de la LFDA.

El párrafo cuarto resulta incomprensible en virtud de que más que una causal de cancelación, en sí misma, se refiere al derecho subjetivo de acción del titular, quien por así convenir a sus intereses inicia un procedimiento de nulidad, cancelación o caducidad ante la autoridad.

El último párrafo es adecuado, salvo por la pregunta inicial de qué tipo de acción es en realidad la que procede contra reservas mal concedidas o usadas: nulidad o cancelación. Si es nulidad, o si ésta es adicional a la cancelación, como parece indicarlo el artículo 184, fracción II, ¿por qué no establecer una causal de nulidad en los mismos términos que la que se comenta?

D) Acción de caducidad

Es procedente en los casos en los cuales el objeto de reserva no se usa en los términos de la ley o, en general, cuando su renovación no sea solicitada. Al respecto, dicta el artículo 185 de la LFDA.

Artículo 185. Las reservas de derechos, caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos por el presente capítulo.

E) Procedimientos administrativos de nulidad, cancelación y caducidad

Los procedimientos administrativos se refieren a un sistema de normas dispuestas tanto en la LFDA como en el reglamento, ⁹⁷pretenden ser sencillos y fáciles de comprender. En relación con la supletoriedad, el artículo 213 de la LFDA⁹⁸ dice que lo es la ley Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, por otra parte, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal señala que son el Código de Comercio, el Código Civil y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, los que deben considerarse aplicables, justamente, para los efectos de supletoriedad.⁹⁹ ¿A cuál recurrir? Lo que sí puede mencionarse es que -previa impugnación de la resolución de INDAUTOR en relación con las acciones de nulidad, cancelación y caducidad- la parte a quien la resolución desfavorezca deberá agotar el recurso de revisión previsto por el artículo 237 de la LFDA.¹⁰⁰

F) Infracción en materia de comercio

La LFDA contempla, en el artículo 231, fracciones VII y VIII, disposiciones tendientes a la represión de ilícitos a través de la vía jurisdiccional administrativa. Al igual que en el resto de las infracciones en materia de comercio, IMPI es la autoridad encargada de darles trámite y de imponer sanciones.¹⁰¹ Dicen las fracciones de referencia:

Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

VII. Usar, reproducir explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida.

La causal de la fracción VII adolece de vicios de técnica bastante graves, toda vez que lo que se "usa" no es la reserva, sino el objeto de reserva, que puede consistir en un título, personaje, nombre artístico o promoción publicitaria. En cuanto a la fracción VIII, sin que pueda considerarse que la redacción empleada sea óptima, al menos se reconoce que el "uso" o "explotación" corresponde al objeto de reserva.

La referencia a "características psicológicas y físicas" o de "operación" es inconsistente, toda vez que la figura corresponde realmente al personaje o promoción, respectivamente. Lo loable es la visión abierta del redactor del precepto, quien pretende dejar sentado que la confusión del personaje debe observarse por cuanto hace al factor físico y psicológico, como se ha sostenido a lo largo de este ensayo. Lo mismo respecto de la promoción publicitaria, y su aspecto operativo. Así, no obstante las imprecisiones, el ámbito de la norma es lo suficientemente amplio como para permitir que la autoridad le dé aplicación adecuada.

8. CONCLUSIÓN

Aparentemente, la reserva ha sido cuestionada respecto de por qué no sirve para resolver la problemática inherente a la protección de títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias. Para un cierto sector de la doctrina en México, la reserva sólo reproduce la protección que ofrece el derecho marcario, por lo que más que protección acumulada, se habla de protección incidente y repetida.

No obstante, hay justificación a dicha figura, por la cualidad que posee para brindar protección sui generis al objeto de reserva, de mejor manera que cualquier otra figura del derecho de la propiedad intelectual. La reserva tampoco está reñida con la protección de índole marcaria que la Ley de la Propiedad Industrial ofrece a títulos, personajes y nombres artísticos.

Por su naturaleza jurídica, la reserva recae sobre un objeto complejo y ambivalente, el cual lo mismo puede constituir materia del derecho de autor que del marcario, no obstante su función principal de manifestación creativa en el campo artístico. En tal virtud, se trata de una forma autónoma, justificable por cuanto a su independencia dentro del esquema de la propiedad intelectual y del interés jurídico que de ésta se desprende, a favor del creador del personaje o de la promoción publicitaria, o de quien adopta el título o nombre. Corresponde sólo a éstos la protección sui generis de la reserva, así como el registro marcario relacionado. Por lo tanto, el régimen jurídico en torno a la reserva debe preservar el objeto de protección, asegurando acciones que resguarden la observancia de los derechos subjetivos de allí derivados, además de la represión de ilícitos.

Las disposiciones de la nueva LFDA pretenden garantizar un mayor nivel de protección y seguridad jurídica, lo cual ha generado suficiente avance, no obstante ciertas lagunas y la necesidad de cambio en ciertos aspectos. El artículo 188 establece una noción fundamental al aportar criterios sobre lo que es y no es la materia de reserva. Salvo ciertas excepciones, dicha norma debe cumplir el propósito de estructurar ideas y criterios más precisos en relación con la normatividad de la reserva. Asimismo, aporta elementos determinantes de diferenciación entre reserva y marca.

Por todo lo expuesto en este ensayo, se concluye la necesidad de que, dentro del sistema mexicano de la propiedad intelectual, deba admitirse un esquema de protección sui generis para títulos de publicaciones y difusiones periódicas, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias, y que, precisamente, sea la figura de la reserva la que se encargue de ello, por lo que debe seguirlo haciendo.

NOTAS

1 Luis C. Schmidt, 2000

2 Socio, Olivares & Cía, S.C. Presidente de la Asociación Mexicana para la protección de la Propiedad Industrial, A.C., Grupo Mexicano de la AIPPI, período 1995-1998

3 Consúltese Schmidt, Luis C., Propiedad Intelectual y sus fronteras: Protección de arte e Industria, estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al profesor David Rangel Medina, comp., Manuel Becerra Ramírez, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E, Varios num. 96, 1998. Allí se aborda al tema de la intersección de fronteras entre los principios y áreas de la propiedad intelectual.

4 Artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) publicada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1996, que entró en vigor 3 meses después de la fecha de publicación.

5 En el caso de reservas, las reglas de transmisión y el licenciamiento son menos rígidas que para las obras, como se verá más adelante.

6 Artículo 1° de la LFDA,

7 El Diccionario de la Lengua Española define así el término cultura: "(Del lat. cultura) f. Cultivoll 2. Ant. culto, homenaje reverente que se tributa a Dios. II 3. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. 4. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. II Física. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. II Popular Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.

8 Satanowsky, Isidro, Derecho intelectual, Tomo I, Argentina, Buenos Aires, Tipográfica Editora, 1954, p. 585. Por otra parte, sobre la protección del título de la obra consúltese asimismo el tratadista español Baylos, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Editorial Civitas, 2a ed. actualizada, 1993, pp. 559-560.

9 Copinger y Skone James, en Copyright, vol. I, Londres, Sweet & Maxwell, 1999, p. 970. Resulta importante la opinión del profesor Ricardo Antequera Parilli, quien sostiene que

El título de una obra no es, a nuestro juicio, una marca, porque no identifica un producto comercial, sino una obra del ingenio. Sin embargo, en algunos casos se puede invocar la doble protección, por ejemplo, en programas de computación standard, pertenecientes al mismo productor y cada uno de ellos destinados a cumplir funciones distintas (o sucesivas versiones del mismo programa original), son identificados con el mismo título, en cuyo caso el productor, además de invocar la tutela del título como parte de la obra, reclama igualmente la protección a través de la marca registrada. Tampoco la protección del título debe limitarse al campo de la competencia desleal, cuando existe una disciplina específica, en el marco de los derechos autorales, donde debe ubicarse la tutela, al identificar precisamente, al objeto de ese derecho. Pero ello no impide, en nuestra opinión, que las normas relativas a la competencia desleal, especialmente en aquellos países donde tal conducta es reprimida severamente, puedan invocarse en protección del título de una obra, especialmente cuando éste último carece de originalidad, pero su uso por otro encuadra en las conductas tipificadas como contrarias a la moral comercial. [Antequera Parilli, Ricardo, La obra como objeto del derecho de autor Memoria del Seminario sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces federales mexicanos, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, Secretaría de Educación Pública y la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, julio de 1993, p. 125]

10 Satanovsky, op. cit., p. 614.

11 Antequera. op. cit., p. 124.

12 Antequera, op. cit., p. 124.

13 Copinger, op. cit P. 971. El sistema mexicano de reservas sobre títulos acepta precisamente este criterio, según se desprende del artículo 188 de la LDA. que si se interpreta contrario sensu incluye los títulos descriptivos como materia de reserva, Además en la práctica, el INDA

otorga reservas sobre títulos similares, con frecuencia muchos de ellos banales, por el uso de elementos descriptivos. Al respecto, consúltese el listado de reservas que publica el maestro David Rangel Median en su libro *Derecho Intelectual, Serie Jurídica.* México, Mc Graw-Hill, 1998. pp. 164.168.

14 Ver infra, nota 9.

15 Glosario OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1980, p. 250.

16 Id- p. 250.

17 Artículo 20. El título de una obra intelectual o artística que se encuentre protegida o el de una publicación periódica sólo podrán ser utilizados por el titular del derecho de autor.

18 Art. 14. No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley: V. Los nombres y títulos o frases aisladas.

19 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, vol. II, p. 1583.

20 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, vol. II, p. 1584.

21 Al respecto el Diccionario de la Lengua Española. citado anteriormente, en la página 205 define: "artista: adj. Dícese del que estudiaba el curso de artes. Colegial artista. II 2. Com . Persona que ejercita alguna arte bella II Persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes. II 4. Persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico. circense, etc., interpretando ante el público". Como podrá notarse, la acepción artista es amplia e incluye al autor de obras y hasta al creador de manifestaciones del folclor. Por lo tanto todos ellos deben calificar para la protección de la reserva de nombre artístico. Así lo ha sostenido el INDA en la práctica, y ha llegado a otorgar reservas y mantener los derechos correspondientes mediante renovación. Un ejemplo puede serlo el de Ponciano Porfidio, nombre ficticio del creador de las botellas de vidrio soplado que sirven de contenedor del tequila marca Porfidio.

22 En este contexto el INDA ha otorgado este tipo de reserva para campañas promocionales como la de "conductor voluntario" de Bacardi, en la cual esta compañía creó un mecanismo que involucra la participación del personal de restaurantes y bares y grupos de jóvenes o personas, clientes de dichos establecimientos.

23 Al respecto, el INDA ha otorgado reservas a campañas como "sabitazos", en donde la promoción de productos se circunscribe a regalar juegos en donde se utilizan fichas redondas llamadas "tazos".

24 Al respecto, consúltese Schmidt, Luis C., *Propiedad intelectual y sus fronteras*, op. cit., p. 31.

25 Schmidt, Luis C., id., p.31 y ss. Asimismo, Schmidt, Luis C., "Computer Software and the North American Free Trade Agreement: Will Mexican Law Represent a Trade Barrier?" *Revista de Investigaciones Jurídicas.* Escuela Libre de Derecho. núm. 17, 1993, p. 479.

26 A lo largo de este ensayo, se ha puesto énfasis en la preeminencia del aspecto artístico e intelectual del objeto de reserva sobre el comercial y marcario. En esta hipótesis, se parte de la base de que el objeto de reserva pertenece a las obras o a sus autores o artistas, y, por lo tanto, solo éstos tienen interés jurídico sobre este tipo de protección. trátase de reservas o registros marcarios. Por lo tanto, la concesión de una y otra deben supeditarse a dicho interés jurídico, como valor fundamental.

27 El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) señala que el derecho exclusivo al uso de marcas se adquiere mediante registro.

28 El Título cuarto, capítulo V de la LPI establece el mecanismo de registro de marcas.

29 Principalmente las relativas al artículo 188 de la LFDA, así como las de procedimiento de concesión de reserva.

30 Véanse artículos 88 y 89 de la LPI.

31 Copinger, op. cit., p. 970.

32 Consúltese discusión sobre "good will" en Schmidt, Luis C., *Propiedad intelectual y sus fronteras*, op. cit., p. 31.

33 Copinger, p. 970 y siguientes.

34 Reh binder, Manfred, *Unheberrecht*, 10 auflage, Munich, verlag C. H. Beck, 1998, p. 312.

35 Id., traducción de Olivares & Cía., p. 313.

36 Títulos protegidos por los tribunales en Alemania Paraíso de las damas; Viena tú, ciudad de mis sueños: No es demasiado ser bello: El hombre no sólo vive de su salario. Títulos no protegidos: El incendio en la ópera. Id.. p. 313.

37 Geller, Paul Edward y Nimmer, David, International Copyright Law, Nueva York, Mathew Bender, Sección sobre Derecho Argentino 23, Sección 2.

38 Nimmer, Melville, Nimmer on Copyright, Nueva York, Mathew Bender, Secciones 2.12, 2.172.33. Consúltese también Schmidt, Luis C., Protecting Non - Traditional Marks in Mexico, Trademark Yearbook 1999, Londres, Managing Intellectual Property, p. 8.

39 Copinger, op. cit., p. 984:

40 Adams, John N., Copyright in Character Merchandising. Copyright World, Intellectual Property Publishina Ltd., 1997, p.29.

41 Id.. P. 30.

42 Artículo 88, LPI.

43 Artículo 89, LPI.

44 Artículo 90 (XIII), LPI.

45 Artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XIII, LPI.

46 La norma aplicable sería la del artículo 213, fracción IX de la LPI y no el 213 I, cuyo postulado se limita a propiedad industrial y sus figuras.

47 Artículo 231, fracción II LFDA.

48 Artículo 213, fracciones XI a la XIV de la LPI.

49 Artículo 213, fracciones IV y XVIII de la LPI.

50 El artículo 229, fracción XII de la LFDA, considera infracción "en materia de derechos de autor", "emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad". En esta disposición se hace patente no sólo contradicción con respecto a lo que se estipula en el artículo 14 (IV) de la LFDA, sino una gran falta de técnica legislativa. Además, es notorio el desconocimiento del redactor de los puntos que a lo largo del presente trabajo se han ido exponiendo. El ámbito de aplicación de la norma es tan amplio que viene a conferir derecho de acción a todo aquel autor que emplee títulos antes que otro, sin importar qué tan banal sean éstos. Si bien es cierto que aquí se propugna por la protección de los buenos títulos, se ha hecho notar qué tan cuidadoso se debe ser para no llegar al abuso del derecho. Pero el legislador de la LFDA indebidamente sostiene, por un lado, que el título no es materia de protección por no ser obra -lo cual es obvio, como se ha dicho-, y por el otro, sale con una super norma que promete ser engendro de caos, desconcierto e inseguridad jurídica y que sólo vendrá a comprometer el buen juicio del INDAUTOR, y dificultando la aplicación de la ley.

51 Breve reseña en el mundo: Argentina: título protegido como parte integral de la obra; Australia: se protege sólo si cae dentro del concepto de "obra literaria"; Bélgica: se protegen sólo si son originales; Canadá: protección separada de la obra sólo si es original y distintiva; Francia: puede proteger el título original per se; Alemania: protegido como parte de la obra si es original; Reino Unido: no se protegen por el derecho de autor, Consúltese Geller y Nimmer, op. cit., tomo I.

52 Artículos 90, fracción I, y 128 de la LPI.

53 Artículos 87, 88, 89 y 90 de la LPI. Véase Schmidt, Luis C. Non-Traditional Trademarks, op. cit., p. 7. En el caso japonés Popeye, los tribunales se pronuncian en el sentido de que el registro marcario no puede ser empleado en apoyo a acciones legales cuando el uso de un personaje se hace con propósito de ornamentación.

54 Así se entiende el artículo 231, fracción II, de la LFDA.

55 Breve reseña en el mundo: Argentina: la ley no los protege, la jurisprudencia si, a favor de su "autor"; Australia: no lo protege el derecho de autor; Bélgica: sólo si se trata de dibujos en historietas; Brasil: puede representar infracción al derecho de autor; Canadá: se protegen los de historietas; Francia: Se protegen en dibujos y audiovisuales; Alemania: No los protege el derecho de autor: Reino Unido: Si aparecen en diseño se protegen. Consúltese Geller y Nimmer, op. cit., tomo I.

56 El secreto industrial se funda en principios más próximos a la originalidad, no obstante su relación con las "creaciones nuevas" de tipo patentario. Véase artículo 82, LPI. Asimismo, consúltese Schmidt, Luis C., Computer Software and Free Trade Agreement: Will Mexican Law Represent a Trade Barrier?. op. cit., p. 502.

57 Así el programa de cómputo como obra sobre bases de originalidad, por lo que respecta a códigos y aspectos considerados obra. Artículo 13, fracción X, de la LFDA y capítulo relativo al programa de cómputo. También hay otros aspectos del software con bases patentarias de novedad. Al respecto, consúltese Schmidt, Luis C., Computer Software and the Free Trade Agreement: Will Mexican Law Represent a Trade Barrier?, op. cit., p. 495. Asimismo, Schmidt, Luis C. y Ramos, Cesar, Patenting of Computer Software, AIPPI, Report Executive Committee, Viena, 1997.

58 El diseño industrial puede considerarse como el ejemplo más destacable de lo que representa un objeto complejo que, al mismo tiempo, puede ser invención y obra de arte aplicado; también puede ser marca tridimensional. Al respecto, consúltese Schmidt, Luis C. Propiedad Industrial y sus Fronteras, op. Cit., También véase Schmidt, Luis C., Protecting Non-Traditional Marks in Mexico, Managing Intellectual Property, Trademark Yearbook 1999, Euromoney Publications, Londres, 1999, p. 7.

59 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Serie Jurídica, México, Mc Graw Hill, 1998, pp. 150-152.

60 Id., p. 151.

61 Para publicaciones, la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza. Para programas, la clase 41.

62 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1948.

63 Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas.

64 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 1947.

65 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1956.

66 Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor". Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1939.

67 El Reglamento de 1939 regulaba ciertos aspectos (registro de obras) del título octavo del Código Civil de 1928. Fue abrogado por virtud de la expedición de las legislaciones especiales de 1948, 1956 y 1963, cuyo contenido contradice mucho de lo dispuesto en el Código Civil, o de alguna forma lo modifica.

68 Dictamen Comisión Cultura, dirigido a la Asamblea del 26 de noviembre de 1996.

69 Dictamen página 20. La numeración de los artículos se recorrió tras las discusiones y aprobación de la versión final del proyecto.

70 Ley Federal del Derecho de Autor publicada el 24 de diciembre de 1996, en vigor el 25 de marzo de 1997.

71 Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre Canadá, México y Estados Unidos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993.

72 La diferencia entre el sistema de derecho de autor o droit de autor y copyright fue abordada por el autor en SCHMIDT, Luis C., Computer Software and the Free Trade Agreement: Will Mexican Law Represent a Trade Barrier?, o.p cit., p. 479.

73 Título VIII: De los Registros de Derechos. Capítulo II: De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo; Artículos 173 al 191.

74 Publicado en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1998.

75 Título VIII: De los Registros de Derechos. Capítulo II: De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo; Artículos 70 al 85.

76 Véase asimismo el artículo 78 del Reglamento de la LFDA.

77 Bathersloy, Gregory J. y Grimes, Charles W., The Law of Merchandise and Character Licensing. Clark Boardman Callaghan. Nueva York, 1994.

78 Véanse los arts. 31 y ss. de la LFDA.

79 Artículo 231, fracciones VII y VIII de la LPI.

80 Artículos 17 y 229, fracción V de la LFDA.

81 Arts 181 de la LFDA y 78 del Reglamento

82 Arts 173, 174 y 177 de la LFDA.

83 Artículo 3 del Reglamento: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 188, fracción inciso e de la Ley será necesario el consentimiento expreso del interesado cuando la solicitud correspondiente comprenda con una o aisladamente la reproducción del rostro de una persona determinada su expresión corporal facciones o rasgos generales de tal manera que se pueda apreciar que se trata de la misma persona aun cuando su rostro expresión facciones o rasgos generales fueran modificados o deformados y su nombre sustituido por uno ficticio.

84 Artículos 88 y 90 fracción de la LP.

8 Artículo del Reglamento. La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas a que se refieren los considerandos anteriores tendrá a su cargo la aplicación de este Reglamento.

86 Artículo 2 del Reglamento. La Comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, uno de los cuales fungirá como Presidente

8 Artículo 10 del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

de las facultades de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas:

88 a Examinar de oficio o a petición de parte las publicaciones y revistas ilustradas

Declarar la licitud de título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas o su ilicitud cuando compruebe que de manera ostensible y grave aparece alguno de los inconvenientes que menciona el artículo 6 de este Reglamento.

8 c Enviar copia certificada de las resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los efectos del artículo 441 de la Ley de Asesores Generales de Comunicación

0 d Comunicar las resoluciones de ilicitud a la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública así como a las autoridades que de acuerdo con el cumplimiento de sus resoluciones.

1 e Poner en conocimiento del Ministerio Público Federal las publicaciones que en su concepto sean delictuosas enviando el dictamen respectivo.

2 f Cancelar los certificados de licitud de títulos y contenido por causas supervenientes.

3 g Imponer las sanciones a que se refiere este Reglamento

4 Artículo 10 Para el registro del título o de la cápsula o del contenido de las publicaciones periódicas en la Dirección de Derechos de Autor es necesario que la Comisión Calificadora declare que las mismas están exentas de los defectos mencionados en el artículo 6 de este Reglamento al expedir el certificado correspondiente. Sobre el contenido de las publicaciones de que se solicita el certificado dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su primera edición.

Artículo Las personas que dirijan editores, impresores, distribuidores o vendedores de las publicaciones y revistas ilustradas a que se refiere el artículo 6 excepto tratándose de voceadores o papeleros serán sancionados administrativamente con multa de 100.00 a 100 000.00 o arresto hasta por 36 horas según las circunstancias personales del infractor los méritos de su conducta y la gravedad o magnitud del hecho multa de 10 000.00 a 100 000.00 a quien haga uso indebido de un certificado de licitud de título o contenido que hubiere sido revocado suspensión hasta por un año de uso del título y edición de la publicación. Declaración de ilicitud del título o contenido. Por violación a cualquier norma de este Reglamento que no tenga una sanción específica se impondrá a juicio de la Comisión multa de 1.000.00 a 10 000.00. En caso de reincidencia las multas podrán ser duplicadas en el supuesto de que la multa no se cumpla se sustituirá por arresto hasta de quince días.

6 Consúltese Schmidt Luis C. sobre el uso de marcas de conformidad con la LP. Lo más destacado le corresponde sustantivamente a la problemática derivada del uso anterior de marcas. Al respecto se presentan tres hipótesis distintas según el caso: si dos o más usuarios de una marca o una similar compiten en el mercado sin que ninguno cuente con registro; ii) que el usuario posterior cuente con el registro y el usuario anterior no; y iii) que el usuario anterior de la marca sea el primero en tener el registro sobre la otra o alguna semejanza. La discusión de las hipótesis se presenta por cuanto a las acciones y excepciones que derivan del artículo 2 fracciones así como el

1.1. fracción de la L. DA. se trata o así como los demás que se hayan escrito sobre el tema de uso anteriores de marcas de que se ilustra a la autoridad en materia de reservas especialmente en cuanto al efecto que podrá producir el hecho de que la L. DA contemple una visión parcial de la figura marcatoria de uso anterior la cual ha imitado se insiste y sólo parcialmente. La vista parcial es por que a la L. DA no esta lece la figura como derecho sustantivo sólo reconoce una acción, más no una excepción, similar a la del 2 de la LP.

97 Artículo 186.-La declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad se podrá iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el Instituto, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere el artículo anterior, no requerirá declaración administrativa por parte del Instituto.

Artículo 187.-Los procedimientos de nulidad y cancelación previstos en este capítulo, se substanciarán y resolverán de conformidad con las disposiciones que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 80.-En la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación deberá indicarse:

Número y título, nombre o denominación de la reserva objeto del procedimiento:

II, Hechos en que se funde la petición, numerados y narrados sucintamente, y

III. Fundamentos de derecho, citando los preceptos legales o principios jurídicos aplicables.

Con la solicitud de declaración administrativa, se deberán presentar los documentos y constancias en que se funde la acción y las pruebas correspondientes, así como las copias de traslado respectivas,

Hecha la solicitud, el Instituto contará con un plazo de quince días para admitirla o desecharla,

Artículo 81.-Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación, el Instituto notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de 15 días para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, oponga excepciones y defensas y presente pruebas.

La notificación se realizará en el domicilio indicado en la solicitud de reserva respectiva o en el último que se haya manifestado, según constancia que exista en el expediente.

"Artículo 82.-Cuando el domicilio del titular afectado se modifique sin que el Instituto tenga conocimiento de ello, la notificación a que se refiere el artículo anterior se realizará por edictos mediante publicación en el Diario Oficial por tres días consecutivos, a costa del promovente."

"Artículo 83.- En el procedimiento de declaración administrativa de nulidad o cancelación de reserva, se admitirán toda clase de pruebas excepto la testimonial y confesional, así como las que sean contrarias a la moral o al derecho,"

"Artículo 84.- Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, el interesado deberá precisar el expediente en el cual se encuentra. para que se agregue al procedimiento respectivo,"

"Artículo 85.- En los procedimientos de declaración administrativa, los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resolverá al emitirse la resolución que proceda"

98 "Artículo 213.-Las sanciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y derechos conexos se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante tribunales federales."

99"Artículo 10.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo."

100 "Artículo 237.- Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo". De lo anterior se desprende una posible contracción, toda vez que el artículo 237 se pronuncia en el sentido de que los procedimientos ante tribunales federales se seguirán de conformidad con lo que señala la LFDA y suplementariamente lo dispuesto por el CFPC. Por su parte, el artículo 10 de la LFDA, al referirse a la aplicación de la ley en sentido amplio y general, dispone que es la Ley Federal de Procedimientos Administrativos la que rige si el Código de Comercio, en primer lugar y el Código Civil en el segundo, son omisos en relación con el tema, o punto legal que se discute. Sin embargo la desarmonía debe encausarse en la adopción de criterios lógicos. Por lo tanto, podría interpretarse la aplicación del artículo 10 en el sentido de que la legislación mercantil es aplicable en los casos "no previstos" en la LFDA, lo cual descartaría aquéllos desprendidos de los artículos 213, 214 215, por lo que toca a acciones civiles, penales y administrativas derivadas de anotaciones. Las infracciones administrativas también quedarían fuera del alcance del artículo 10 de la LFDA, por lo que su ámbito se circunscribiría básicamente al arbitraje, por un lado, a la normativa de la estructura, organización y administración de sociedades de gestión colectiva, por el otro.

101 Consúltese Schmidt, C. Luis, El sistema de infracciones administrativas en materia de comercio de la Ley Federal del Derecho de Autor, Las nuevas tecnologías y la protección del derecho de autor, Barra Mexicana de Abogados, Colección Foro de la Barra Mexicana, México, Editorial Themis,

1998, p. 47.

Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstos en la presente Ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa: I. De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior:

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior. y III. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior. Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Artículo 233.-Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades previstas en el artículo anterior.

Artículo 234.-El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial. Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

Artículo 235.-En relación con las infracciones en materia de comercio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; queda facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Artículo 236.- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este Título se entenderá como salario mínimo el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción.

Asimismo, referirse a lo dispuesto por los artículos 174 a 184 del Reglamento de la LFDA.

© 2000-2011 Olivares & Cia. All Rights Reserved. Prior Results do no guarantee a similar outcome. ATTORNEY ADVERTISING.

Mexico City Office: Pedro Luis Ogazón 17, Col. San Ángel, 01000, México, D.F. T: (5255) 53 22 30 00 F: (5255) 53 22 30 01

Guadalajara Office: Prolongación Américas 1600, 2° piso, Country Club 44610 T: (5233) 36 78 91 67 F: (5233) 36 78 92 00

[Contact Us](#) [Legal Disclaimer](#) [Accessibility Statement](#) [Site Map](#) olivlaw@olivares.com.mx

