
EL DISEÑO Y SU PROTECCIÓN ACUMULADA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Erwin Carlos CRUZ SALDIVAR*

SUMARIO: I. *Planteamiento del problema*. II. *Desarrollo*. III. *Conclusiones*.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un diseño al ser creación intelectual de dos o tres dimensiones, como lo es un dibujo o una forma tridimensional, se encuentra protegido en el derecho vigente mexicano según su destino y bajo distintos requisitos, ya como obra por la legislación de derechos de autor, ya como marca o diseño industrial por la legislación de la propiedad industrial. Estas tres figuras jurídicas, al versar sobre una creación intelectual, pueden ser compatibles y acumulables; sin embargo, existen situaciones derivadas de la compatibilidad y de la acumulación de protecciones del diseño, que el derecho mexicano no prevé. Es en razón de lo anterior, que el fin del presente trabajo es analizar esa problemática.

II. DESARROLLO

1. *Nociones básicas*

A. Diseño (bidimensional y tridimensional)

Antes de conceptualizar al diseño, es necesario definir el término “dimensión” como aquella extensión de un objeto en dirección determinada, precisando que las tres dimensiones de un cuerpo son: la longitud, la anchura y la altura.¹

* Alumno de la Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual, UNAM.

¹ *Gran Diccionario Enciclopédico Ibalpe*, Colombia, Ibalpe, 1995. p. 434.

En relación al término diseño,² se puede definir como cualquier concepto visual de un objeto hecho por el hombre, tal como una obra de arte o una máquina, el cual se puede representar en dos o tres dimensiones.

Por nuestra parte, podemos definir al diseño como aquel concepto visual de un objeto hecho por el hombre, que será bidimensional cuando esté representado en una superficie de dos dimensiones, como lo es un dibujo o una pintura, o tridimensional cuando esté representado en el objeto mismo en sus tres dimensiones, como lo es una escultura.

B. Derecho de la propiedad intelectual

El maestro Eduardo de la Parra Trujillo nos brinda una definición de propiedad intelectual que es acorde con la mayoría de la doctrina, indicando que es el conjunto de normas jurídicas que regulan lo relativo a las patentes, marcas, derechos de autor y figuras similares, tales como modelos de utilidad, diseños industriales, denominaciones de origen y nombres comerciales,³ pudiendo adicionarse a esta lista los derechos conexos, los esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos industriales y obtenciones vegetales, conforme a los tratados internacionales de los que México forma parte.⁴

A nivel mundial, en una postura que no resulta incompatible,⁵ se ha dividido la propiedad intelectual en dos campos: derechos de autor y propiedad industrial, por lo que procederemos a estudiar estas dos ramas por separado, así como su interacción en relación a los diseños en dos y tres dimensiones, limitándonos tan solo a marcas y diseños industriales por lo que hace a la propiedad industrial.

a. Derechos de autor

Gutiérrez Vicén⁶ define a los derechos de autor como una propiedad inmaterial de carácter especial, que la ley atribuye a los autores de obras literarias, artísticas

² *Enciclopedia de Arquitectura Plazola*, México, Plazola editores, 1996, v. 4, p. 76.

³ De la Parra Trujillo, Eduardo, "Algunas precisiones terminológicas ¿Derechos de autor o propiedad intelectual?", *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, nueva época, año III, núm. 9, julio-septiembre de 2003, p. 31.

⁴ Artículo 1721.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y Artículo 1.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Anexo 1C del de la Organización Mundial del Comercio (ADPIC).

⁵ Lipszyc, Delia, *Derecho de autor y derechos conexo*, Buenos Aires, UNESCO/CERLALC/Zavalía, 2001, p. 12.

⁶ Gutiérrez Vicén, Javier, *Manual legal del arte*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, p. 32.

o científicas por el solo hecho de su creación, que está formada por un conjunto de derechos: unos de carácter personal y otros de carácter patrimonial.

Para Delia Lipszyc los derechos de autor son la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad inventiva, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.⁷

En este sentido, los derechos de autor son la rama del derecho de la propiedad intelectual que se ocupa de los derechos de los autores sobre sus obras, que como veremos más adelante, para su protección necesitan sólo tener la impronta del autor (sin importar el modo o forma de expresión) y estar fijados en algún soporte material.

Por su parte, en palabras de Desbois,⁸ existen derechos sobre las actividades que concurren a la difusión, y no a la creación, de obras literarias y artísticas, denominados derechos conexos, como son los conferidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, empresas de distribución por cable y a los editores sobre la presentación tipográfica de sus ediciones publicadas, principalmente. Este tipo de derechos no serán objeto de estudio en el presente trabajo.

b. Derecho de la propiedad industrial

Derivado de la definición de protección intelectual antes citada, podemos decir que separando de su contenido a los derechos de autor y a los derechos conexos, obtenemos la definición de la propiedad industrial.

i. Marcas

Las marcas, en forma amplia, se definen como cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.⁹

En México, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, signo visible que será de uso exclu-

⁷ Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 5, p. 11.

⁸ Desbois, Henri, *Le Droit d'Auteur en France*, París, Dalloz, 1978, p. 213, en Lipszyc, Delia, *op. cit.*, p. 348.

⁹ Artículo 15.1 del ADPIC.

sivo una vez que se registre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en términos del artículo 87 del citado ordenamiento.

Éste es un concepto restringido de marca, dado que nos limita a que el signo distintivo sea visible, dejando fuera a todos aquellos signos que pueden percibirse por medio de los cuatro sentidos humanos distintos a la vista, como lo son aquellas marcas sonoras, táctiles, gustativas y olfativas; lo cual, es acorde con los tratados internacionales de los que México es parte, que facultan a sus miembros a condicionar el registro solamente a marcas que sean perceptibles visualmente.¹⁰

La tendencia en el derecho comparado, como lo es en Australia, Francia, España, y Estados Unidos de América, en la Comunidad Andina¹¹ y en la Comunidad Europea,¹² respecto al registro de marcas distintas a las visibles, es el requerir que las mismas sean susceptibles de representación gráfica, a efectos de poder realizar su correspondiente examen, publicación y consulta pública. Por lo que no necesariamente implica que la marca sea perceptible visualmente, sino tan solo que el signo pueda ser descrito e identificado gráficamente.¹³

La función primordial de las marcas, como se deriva de su definición, es distinguir los productos o servicios que ampara de los demás en el mercado, a fin de que el consumidor elija el producto o servicio que requiera con base en la marca.

Las marcas permiten que las empresas compitan en condiciones justas, ya que son un medio para impedir la competencia desleal y la posibilidad de que terceros utilicen marcas idénticas o similares¹⁴ para inducir al público consumidor a creer que se trata de la misma fuente empresarial y calidad.¹⁵

En el derecho comparado, a diferencia de México,¹⁶ en diversas legislaciones se regula lo que la doctrina anglosajona ha desarrollado bajo el término

¹⁰ Cuarto párrafo del artículo 15.1 del ADPIC y artículo 1708.1 del TLCAN.

¹¹ Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹² Artículo 4º del Reglamento del Consejo de la Comunidad Europea número 40/90 sobre la Marca Comunitaria.

¹³ A manera de ejemplo, se puede citar el artículo 2.6 del Reglamento de la Ley de Marcas Española que indica que “cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama” y, concretamente en Europa, el registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la marca comunitaria número 003559614, publicado el 24 de enero de 2005, de la empresa Shield Mark, consistente en las nueve primeras notas de la obra musical Für Elise de L. van Beethoven, representada gráficamente en un pentagrama. Vease en http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/es_Result_NoReg.

¹⁴ Artículo 16.1 del ADPIC y artículo 1708.2 del TLCAN.

¹⁵ Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, 3a. ed., México, Trillas, 2005, pp. 325-328.

¹⁶ No aplica esta figura dadas las prohibiciones contenidas en las fracciones II a IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

secondary meaning, figura por la que una marca que en principio, por ser genérica o descriptiva no es registrable, adquiere una distintividad sobrevenida por el uso dado, que provoca que el público consumidor vincule el signo con los productos o servicios de su titular, cumpliendo de esta forma su función de indicador de la procedencia empresarial y siendo por tanto registrable.¹⁷

Por último, es importante mencionar el principio de especialidad que rige a las marcas, el cual permite al titular de una marca registrada impedir el registro de signos posteriores que sean idénticos o similares al suyo, siempre y cuando se apliquen a productos o servicios idénticos o similares,¹⁸ que en la mayoría de los casos se puede determinar mediante la clase a que pertenezcan los productos o servicios. Sin embargo, esta regla no es absoluta, ya que puede existir relación entre productos de distintas clases. Asimismo, existen recientes reformas a la LPI,¹⁹ que incluyen las figuras de las marcas notorias y famosas que rompen con el principio de especialidad, las cuales no se abordarán en este estudio.

ii. Diseños industriales

Esta figura de la propiedad industrial está dirigida a aquellas formas u ornamentaciones, que sean externas, visibles y cuya finalidad principal sea la de hacer comercial el producto al que se incorporan.²⁰

La protección que se genera a favor de los diseños industriales, es un estímulo al creador de nuevas formas industriales, traducida dicha recompensa en la prerrogativa de explotación exclusiva temporal.²¹

Sin embargo, para acceder a su protección mediante su correspondiente registro ante el IMPI, debe cumplir dos requisitos esenciales: *i*) debe ser nuevo, es decir, que sean de creación independiente y difieran significativamente de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, y *ii*) susceptible de ser utilizado en la industria, en otras palabras, que pueda ser reproducido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.²²

¹⁷ Martínez Medrano, Soucassee, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2000, pp. 139, 140.

¹⁸ Fuente García, Elena de la, "Las Marcas" en O'Callaghan Muñoz, Xavier (coord.), *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 136.

¹⁹ Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de Junio de 2005.

²⁰ González Gordon, María, "Unidad en la diversidad: independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial", en Rogel Vide, Carlos (coord.), *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*, Madrid, Reus, 2005, p. 155.

²¹ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2002, p. 89.

²² Fracción IV del artículo 12 y artículo 31 de la LPI.

Por lo que su función principal es ser una decoración sin efectos técnicos que provoque en el consumidor una atracción comercial sobre el producto al que se unen, que redunde en beneficios económicos a su titular.

Desde los inicios de la era industrial, el diseño ha desempeñado un rol importante en la competencia, ya que a similares precios y capacidad de satisfacer necesidades, la demanda se orientaba y orienta a los bienes que ofrecen otras cualidades apreciables, como lo es el diseño.²³

C. Contenido y ámbito de protección del derecho de autor, marcas y diseños industriales

a. Legislación

De forma general, podemos citar que a las tres figuras en análisis, les son aplicables los tratados internacionales en los que México forma parte, en términos del artículo 133 de la Constitución, los cuales son principalmente los siguientes:²⁴ el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna);²⁵ el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (ADPIC);²⁶ el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);²⁷ el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,²⁸ y el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (TODA).²⁹

²³ Pérez Miranda, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 3a. ed., México, Porrúa, 2002, p. 158.

²⁴ No pasa inadvertido que en la última década, la tendencia a incluir en los tratados de comercio internacional un capítulo sobre propiedad intelectual con normas específicas sobre derecho de autor y conexos se ha incrementado, véase Lipszyc, Delia, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, UNESCO/CERLALC/Zavalía, 2004, pp. 23.

²⁵ Aprobado por el Senado de la República el 28 de diciembre de 1973, publicado en el DOF el 24 de enero de 1975.

²⁶ Aprobado por el Senado de la República el 13 de julio de 1994, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1994.

²⁷ Aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 1993, publicado en el DOF el 20 y 21 de diciembre de 1993.

²⁸ Aprobado por el Senado de la República el 11 de septiembre de 1975, publicado en el DOF el 27 de julio de 1976.

²⁹ Ratificado ante la OMPI el 6 de marzo de 2002.

A continuación veremos las disposiciones federales aplicables en los rubros que se estudian. Luego procederemos a determinar la legislación vigente aplicable a cada figura:

i. Derechos de autor

La base constitucional de los derechos de autor la encontramos en el artículo 28 constitucional, al disponer en su noveno párrafo que “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras”.

La base legal, se encuentra en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA),³⁰ y su correspondiente reglamento.

ii. Marcas

El fundamento constitucional de las marcas se puede encontrar en las fracciones X y XXX del artículo 73 de nuestra carta magna, al establecer que son facultades del Congreso de la Unión el legislar en toda la República mexicana en materia de comercio, y expedir todas aquellas leyes que sean necesarias para hacer cumplir esta facultad.

El fundamento legal se encuentra en Ley de la Propiedad Industrial (LPI),³¹ y en su reglamento.

iii. Diseños industriales

El fundamento constitucional de los diseños industriales, se encuentra al igual que en los derechos de autor, en el noveno párrafo del artículo 28 de la Constitución, en su segunda parte, que expresa que “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo... para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

Su base legal, al igual que las marcas, se encuentran en la LPI y su reglamento.

³⁰ Publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 25 de marzo de 1997, conforme a su artículo 1º transitorio.

³¹ Publicada en el DOF el 27 de junio de 1991, en vigor al día siguiente de su publicación.

b. Objeto

i. Derechos de autor

Es la creación intelectual, la obra, definida por Delia Lipszyc como la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida.³²

Para su protección automática, sin necesidad de formalidad alguna como lo es el registro, necesita cumplir esencialmente con: i) ser una creación original, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, que en palabras de Pérez de Ontiveros, es la impronta personal del autor manifestada a través de su obra,³³ y ii) estar fijada en un soporte material para poder ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio.³⁴

La definición de obra no se encuentra en la legislación, la cual se limita tan solo a listar de forma enunciativa³⁵ que se entiende por obra, lista de la que destacamos a las obras pictóricas o de dibujo, escultóricas y de arte aplicado.

Baylos define a las obras pictóricas como aquellas en que actúan como medios expresivos los trazos o los colores impresos, bidimensionales en una superficie. Comprenden el dibujo, la pintura, el grabado, en sus diferentes manifestaciones y modalidades.³⁶ Por lo que podemos entender a la obra pictórica conforme a lo definido como diseño bidimensional.

La palabra escultura proviene del latín *sculpere*, que significa tallar o esculpir, y la obra escultórica es la representación de seres o cosas en tres dimensiones, semejando a las formas vivas.³⁷ De igual forma, la obra escultórica se puede asimilar al concepto de diseño tridimensional antes señalado.

Ahora bien, las obras de arte aplicado, en definición de Delia Lipszyc³⁸ son las creaciones artísticas (quedando cubiertas las obras pictóricas y escultóricas) con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas a escala industrial.

³² Lipszyc, Delia, *op. cit.*, p. 61.

³³ Pérez de Ontiveros Baquero, Carmen, *Derecho de Autor: la Facultad de Decidir la Divulgación*, Madrid, Civitas, 1993, p. 39.

³⁴ Artículo 3o. y 5o. de la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA).

³⁵ Artículo 13 de la LFDA, artículo 2.1 del Convenio de Berna, artículo 4 del TODA y artículos 1705 del TLCAN.

³⁶ Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1978, p. 243.

³⁷ *Enciclopedia Ilustrada Cumbre*, U.S.A., Cumbre, 1980, t. 4., p. 422.

³⁸ Lipszyc, Delia, *op. cit.*, p. 86.

ii. Marcas

Son signos visibles, que conforme a la ley y la práctica, suelen dividirse en nominadas, innominadas, mixtas y tridimensionales.³⁹ Las marcas nominadas son aquellas que se componen de una o varias palabras, letras o números, susceptibles de leerse y pronunciarse.⁴⁰

Las marcas innominadas y tridimensionales encuadran en las definiciones de diseños bidimensionales y tridimensionales respectivamente antes citados, mientras que la marca mixta es una combinación de dos o más signos nominados, innominados y tridimensionales, al mismo tiempo.

iii. Diseños industriales

Es la apariencia, entendida como la geometría o aspecto exterior visible del producto,⁴¹ es decir, versa sobre aquellos dibujos o modelos tridimensionales que dan una apariencia especial, sin efectos técnicos, a los productos en que son incorporados, y se dividen en dos tipos: los dibujos industriales y los modelos industriales.⁴²

Los dibujos industriales, encuadran dentro del término expuesto de diseño bidimensional, debido a que “son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio”.⁴³

Por su parte, los modelos industriales encuadran en el término de diseño tridimensional, en virtud de que son “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”.⁴⁴

Estas definiciones de diseños industriales son generalmente aceptadas y reguladas tanto en los tratados internacionales,⁴⁵ como en el derecho comparado (Brasil,⁴⁶ Canadá,⁴⁷ Costa Rica⁴⁸ y Japón⁴⁹).

³⁹ Artículos 89 y 114 de la LPI.

⁴⁰ Viñamata Paschkes, Carlos, *op. cit.*, p. 331.

⁴¹ Currel Ágila, M, “La situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los Tribunales de lo Mercantil”, Grupo español de la AIPPI, colección de conferencias con motivo de las jornadas de estudio 26 y 27 de noviembre de 2002, p. 120, citado en González Gordon, María, *op. cit.*, nota 20, p 147.

⁴² En términos del artículo 32 de la LPI.

⁴³ *Ibidem*, fracción I.

⁴⁴ *Ibidem*, fracción II.

⁴⁵ Sección 4 de la parte II del ADPIC y artículo 1713 del TLCAN.

c. Sujeto

i. Derechos de autor

La calificación de autor corresponde a la persona física⁵⁰ que crea la obra, a la que le corresponde la titularidad originaria (primigenia) de los derechos, pues son las únicas con aptitud para realizar actos de creación intelectual.⁵¹

ii. Marcas

El titular de una marca puede ser cualquier persona física o moral que haya solicitado su registro ante el IMPI, así como sus causahabientes por cualquier título.

iii. Diseños industriales

En el mismo sentido, su titular puede ser una persona jurídica o física, pudiendo ceder su derecho exclusivo a sus causahabientes.⁵²

d. Tipo de derechos que conceden. Su alcance temporal y territorial

i. Derechos de autor (morales, económicos exclusivos y de simple remuneración)

De forma sintetizada se expondrá este amplio campo de los derechos de autor, como sigue⁵³

El derecho de autor reconoce en razón del autor facultades exclusivas oponibles *erga omnes*:

- 1) Facultades de *carácter personal*, de forma primigenia, concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra, destinadas a

⁴⁶ Artículo 95 de la Ley N° 9.279 - Ley de la Propiedad Industrial.

⁴⁷ Sección 2 de la *Industrial Desig Act* (Ley del Diseño Industrial).

⁴⁸ Artículo 25 de la Ley N° 6867 - Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

⁴⁹ Artículo 2, cláusula 1ª de la Ley del Diseño.

⁵⁰ Artículo 12 de la LFDA.

⁵¹ Lipszyc, Delia, *op. cit.*, p. 124.

⁵² Artículos 9, 11, 62, 63, 142 y 142 de la LPI.

⁵³ Basado en Lipszyc, Delia, *op. cit.*, pp. 11-12.

garantizar intereses intelectuales, que conforman el llamado derecho moral:⁵⁴

- A) El derecho de divulgar su obra o mantenerla reservada en la esfera de su intimidad.
 - B) El derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual sobre su obra.⁵⁵
 - C) El derecho al respeto y a la integridad de su obra, es decir, a que toda difusión de ésta sea hecha en la forma en que el autor la creó, sin modificación alguna.⁵⁶ Además, no podrá realizarse cualquier otra acción que cause demérito o perjuicio a la reputación del autor.
 - D) El derecho a retirar su obra del comercio, sin necesidad de demostrar el retracto o arrepentimiento por cambio de convicciones.
- 2) Facultades de carácter patrimonial concernientes a la explotación de la obra que posibilitan al autor la obtención de un beneficio económico. El derecho a la explotación económica de la obra que puede realizar el autor por sí o autorizando a otros, y que constituyen el llamado derecho patrimonial.
- A) La reproducción de la obra en forma material, que constituye la base para todas las formas de explotación (edición, reproducción mecánica, arrendamiento de determinado tipo de obras, entre otras), sin importar el ámbito (comercial, industrial, etcétera).⁵⁷
 - B) La distribución, es la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma de transmisión de la propiedad o del uso o explotación del soporte material.
 - C) La comunicación pública de la obra en forma material (el público se reúne en determinado lugar)⁵⁸ y no material (por medios alámbricos o

⁵⁴ Artículo 21 de la LFDA.

⁵⁵ Artículo 6 bis.1 del Convenio de Berna.

⁵⁶ *Idem*.

⁵⁷ Artículo 27, fracciones I, IV a VI de la LFDA, artículo 9.1) del Convenio de Berna, artículo 6 y 7 del TODA, artículos 11 y 14.1 del ADPIC.

⁵⁸ Artículo 27, fracción II de la LFDA, artículos 11.1)1º, 11bis.1)3º, 11ter.1)1º y 14.1)2º y 14bis.1) del Convenio de Berna.

inalámbricos se acceda desde cualquier lugar) a espectadores o auditores por medio de la representación y de la ejecución públicas, la radiodifusión, la exhibición cinematográfica, la exposición, etc.; casos en los que el público no va adquirir ni la propiedad ni el uso de ejemplares de la obra.⁵⁹

D) La transformación de la obra, como puede ser a través de su traducción, adaptación o arreglo musical.⁶⁰

3. Facultades de carácter económico no exclusivas o derechos de simple remuneración. Conforme al artículo 26 bis de la LFDA, el derecho a recibir una regalía a favor del autor por el acto de comunicación pública de la obra, y conforme al 92 bis del mismo ordenamiento, el *droit de suite*, el derecho a percibir del vendedor de su obra una participación en el precio de toda reventa en subasta pública, establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente mercantil.

En contrapartida, los derechos patrimoniales son sujetos de diversas excepciones en su ejercicio⁶¹ y su duración está sujeta a determinado periodo de tiempo: *i*) cien años después de la muerte del autor, y en caso de coautoría se contarán a partir del fallecimiento del último, o *ii*) cien años de ser divulgadas las obras póstumas.⁶²

ii. Marcas

El principal derecho que se confiere al titular de una marca registrada es el uso exclusivo de la misma en los productos o servicios sobre los que fue concedido el registro. Facultad que impide a terceros el uso de su marca o similar sin su consentimiento, cuando sea aplicado el signo a productos o servicios idénticos o similares, que den lugar a probabilidad de confusión.⁶³

⁵⁹ Artículo 27, fracción III de la LFDA, artículos 11.1)2º, 11bis.1)1º y 2º, 11ter.1)2º, 14.1)2º y 14bis.1) del Convenio de Berna, artículo 8 del TODA.

⁶⁰ Artículos 8, 12 y 14.1)1º del Convenio de Berna.

⁶¹ En determinados casos, que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Artículo 148 de la LFDA, artículo 9.2 del Convenio de Berna, artículo 13 del ADPIC y el artículo 10.1 y 2 del TODA.

⁶² Artículo 29 de la LFDA, artículo 7.1 del Convenio de Berna.

⁶³ Artículos 87 y 126 de la LPI, artículo 16.1 del ADPIC, artículo 6 bis del Convenio de París y artículo 1708. 2 del TLCAN.

Este derecho exclusivo lo faculta para permitir su uso a terceros, al poder licenciarlo o franquiciarlo para todos o parte de los productos o servicios, y en su caso, transmitirlo.⁶⁴

iii. Diseños industriales

Se confiere a su titular el derecho de explotación exclusiva consistente en impedir a cualquier persona que fabrique, use, venda, ofrezca en venta o importe productos que ostenten o incorporen el diseño protegido o sea una copia en lo esencial, cuando esos actos se realicen con fines comerciales y sin consentimiento del titular del diseño industrial.⁶⁵

e. El registro y sus efectos

i. Derechos de autor

El goce y ejercicio de los derechos de un autor sobre sus obras no están subordinados a ninguna formalidad. La misma obra es el título originario del derecho de autor, en virtud de que sólo se requiere que refleje la impronta de la personalidad del autor y la fijación de la obra en un soporte material.⁶⁶

Sin embargo, existe un Registro Público del Derecho de Autor a cargo del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con facultades administrativas en la materia,⁶⁷ ante el cual los autores pueden acudir a registrar su obra de forma voluntaria. Este es un registro declarativo, dado que los derechos nacieron desde que se fijó la obra en el soporte material, que brinda seguridad jurídica al autor y establece una presunción *iuris tantum* de su titularidad y de la fecha de creación, presunción que ofrece ventajas procesales al autor en caso de presentarse algún procedimiento administrativo o judicial.⁶⁸

⁶⁴ Artículos 62, 63, y 142 de la LPI, artículo 21 del ADPIC y artículo 1708.11 del TLCAN.

⁶⁵ Artículos 36 y 25, fracción I de la LPI y artículo 1713.3 del TLCAN.

⁶⁶ Artículo 5° de la LFDA y Artículo 5.2 del Convenio de Berna.

⁶⁷ Artículos 2°, 208 y 209 fracciones I y III de la LFDA.

⁶⁸ Artículos 162, 163, fracción I y 168 de la LFDA y artículo 59 de su reglamento.

ii. Marcas y diseños industriales

En ambos casos, el registro se tiene que efectuar ante el IMPI, que ejerce funciones de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.⁶⁹

Este registro se caracteriza por ser constitutivo de derechos, a diferencia del registro de derechos de autor, en virtud de que el derecho de explotación exclusiva de la marca o del diseño industrial nace a partir del registro.⁷⁰

f. Los derechos de autor, marcas y diseños industriales como motivo de denegación del registro entre ellos

i. Derechos de autor

De una observación de lo que no constituye y lo que no se puede registrar como obra, de acuerdo a los artículos 14 y 164, fracción III de la LFDA, se obtiene por una parte, que no existe prohibición para registrar como obra un diseño industrial, sino por el contrario, la ley establece protección a las obras de arte aplicado, que como vimos, poseen una aplicación industrial; por la otra, existe un impedimento de registro en relación a las marcas, conforme al inciso d, fracción III, del artículo 164 de la LFDA, el cual establece que se debe negar el registro de una marca, a menos de que se trate de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de la marca.

Este impedimento, que es aplicado en la práctica por el Indautor calificando si se trata de una obra artística, rompe con la sistemática de protección de los derechos de autor que hemos venido exponiendo, en virtud de que una marca, cuando sea un diseño bidimensional o tridimensional, que cumpla con los requisitos mínimos de ser la impronta de la personalidad del autor y estar fijada en un soporte material, goza de la protección automática que establece el Convenio de Berna y la LFDA, sin que deba el Indautor calificar el mérito, destino o modo de expresión, aunado al hecho de que el registro sólo es declarativo de derechos. Más lejos aún, el Indautor (y la misma ley), estaría discriminando a este tipo de autores, actuación prohibida a las autoridades.⁷¹

⁶⁹ Artículo 6 de la LPI.

⁷⁰ Artículos 9, 10 y 87 de la LPI.

⁷¹ Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ii. Marcas

De los motivos de denegación o prohibición de registro para cualquier tipo de marcas que contempla la LPI⁷² (como lo es que no sea un signo visible, sea carente de distintividad o genérico, descriptivo, usual, engañoso, reproduzca emblemas reconocidos oficialmente sin la debida autorización, etcétera), se aprecia que no existe una prohibición de registro expresa en contra de un signo que invada los derechos de terceros obtenidos por una obra o diseño industrial bidimensional.

Ahora bien, para efectos del presente trabajo, cabe resaltar las prohibiciones de registro contenidas en la fracción III del artículo 90, el cual dispone:

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

Por lo que respecta a las prohibiciones de ser formas tridimensionales del dominio público, de uso común, que carezcan de distintividad, que sean la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza, se observa que los diseños industriales y las obras de arte aplicado tridimensionales pueden superarlas, ya que como hemos visto antes, los diseños industriales tienen un aspecto peculiar y propio distinto a otros diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, mientras que las obras de arte aplicado contienen la impronta de la personalidad del autor que las hacen distintas a otras anteriores, aunado a una aplicación en la industria, destacando que ambas figuras tienen su propio titular, por lo que no se encuentran en el dominio público.

Sin embargo, a la prohibición de que se trate de formas tridimensionales impuestas por su función industrial, aunque pareciera en principio aplicable a los diseños industriales y las obras de arte aplicado, no es así. En efecto, la prohibición se refiere a las formas funcionales que resuelven un problema técnico, como son las patentes o modelos de utilidad,⁷³ por lo que no hay limitación para obtener la protección de los tres regímenes sobre un mismo objeto, un diseño en dos o tres dimensiones.⁷⁴

⁷² Artículos 4º, 88 a 90 de la LPI.

⁷³ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 139.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 119-122.

iii. Diseños industriales

Como lo expresamos antes, son dos los requisitos para registrar un diseño industrial: que sea novedoso y sea susceptible de aplicación industrial.

Al respecto, se observa que la obra de arte aplicado ya divulgada, así como una marca registrada previamente,⁷⁵ pueden influir en la novedad del diseño industrial hasta su anulación, que provocaría la imposibilidad de registrar el diseño industrial.

g. Los derechos de autor, marcas y diseños industriales como motivo de invalidación entre ellos

i. Derechos de autor

Como lo hemos visto antes, los derechos de autor se protegen automáticamente si la obra cumple con los requisitos mínimos de estar fijada en un soporte material y tener la impronta personal del autor. Por lo que si una obra es idéntica o casi idéntica a una marca o diseño industrial previos, y en su caso el titular anterior puede probar que el autor se inspiró en su creación intelectual para crear la obra posterior y que ésta no demuestra impronta de la personalidad, la obra se encontrará fuera del ámbito de protección de los derechos de autor. Lo anterior nos muestra que a diferencia de la nulidad de las marcas y los diseños industriales, los derechos de autor no son anulables, sino que éste tipo de obras no tienen protección desde su creación.

Ahora bien, en el caso de que sí se haya inspirado el autor en la creación intelectual anterior, que sin alterarla o modificarla, contenga elementos adicionales que reflejen su impronta de la personalidad, estaremos ante una obra derivada,⁷⁶ que no podrá ser explotada en ninguna forma sin el consentimiento previo del titular de la marca o del diseño industrial anterior,⁷⁷ dado que éstos últimos también pueden ser considerados autores (o titulares derivados), si cumplen con los requisitos mínimos de protección fijados por derechos de autor.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 121.

⁷⁶ Fracción II del apartado C del Artículo 4 de la LFDA.

⁷⁷ Fracción VI del artículo 27 y artículo 78 de la LFDA.

ii. Marcas

Las causas de nulidad contempladas para los registros de marcas son cinco, y se encuentran en el artículo 151 de la LPI, de las cuales comentamos lo siguiente en relación a diseños industriales y obras.

Por lo que respecta a los diseños industriales, consideramos que es causa de nulidad imprescriptible de una marca registrada un diseño industrial previamente registrado, conforme a la fracción I y el último párrafo del artículo en comento.⁷⁸ En efecto, el derecho en exclusiva sobre el diseño industrial corresponde a su titular, y en el caso de que se hubiese otorgado a un tercero otro derecho en exclusiva sobre el mismo diseño como marca, se contraviene a la misma LPI, que otorgó la protección exclusiva de explotación al titular del diseño industrial previo.

En relación a derechos de autor sobre una obra preexistente a una marca, ninguna de las causales de nulidad hace una especial referencia a ello, y en la práctica, tampoco se ha ventilado contienda alguna, principalmente porque el IMPI, encargado de llevar el correspondiente procedimiento contencioso administrativo de nulidad, se encuentra sujeto en su actuación al texto literal de las causales de nulidad. Sin embargo, pueden interpretarse en relación a los derechos de autor, las causales de nulidad siguientes:

I) Una causal de nulidad en relación a una obra bidimensional o tridimensional que se haya empezado a explotar como marca, bajo ciertas premisas.⁷⁹ En efecto, conforme a la fracción II del artículo en comento,⁸⁰ el registro de una marca será nulo cuando el titular de una obra interponga su acción de nulidad comprobando que ha aplicado, de forma ininterrumpida, su obra a productos o servicios iguales o similares de la marca por anular (la cual es igual o similar a la obra), y que ese uso es anterior al registro, incluso, a la fecha en que hubiese empezado a utilizarse la marca invalida.

⁷⁸ Artículo 151, fracción I, de la LPI: "El registro de una marca será nulo cuando: ... Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro... Las acciones de nulidad... las relativas a las fracciones I... podrán ejercitarse en cualquier tiempo..."

⁷⁹ Fracción I del artículo 92, último párrafo del artículo 151 y artículo 8 de la LPI.

⁸⁰ Artículo 151, fracción II, de la LPI: El registro de una marca será nulo cuando: ... La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Sin embargo, es un supuesto muy restringido que plantea cuestiones de conflicto de leyes entre la LFDA y la LPI, en virtud de que: *i*) el derecho de explotación sobre una obra no se encuentra limitado tan sólo en el sector comercial, ni tampoco a determinados productos o servicios, y *ii*) contrario a la vigencia del derecho de autor, ésta acción esta condicionada en el tiempo, es decir, sólo podrá ser ejercitada dentro de los tres años siguientes al día en que se haya puesto en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial (emitida por el IMPI), en que conste el registro de la marca por anular.

II) Otra causal de nulidad, que hasta el momento se desconoce si se ha hecho valer en la práctica, se puede obtener de una interpretación armónica de la LPI y la LFDA (además, con base en la Constitución y en los tratados internacionales), por el hecho de haberse otorgado una marca en contra de lo dispuesto por la LFDA, que brinda protección al autor de una obra bidimensional o tridimensional previa a la marca (con especial alusión al derecho de explotación). Esta causal se podría hacer valer bajo la siguiente interpretación: *i*) la fracción I y último párrafo del artículo 151 de la LPI establece que de forma imprescriptible será nulo el registro de una marca cuando haya sido otorgado en contra de lo dispuesto por la LPI; *ii*) la LPI dispone en su artículo 4o. que no se otorgará registro a ningún tipo de figura o institución que la misma contempla (las marcas), cuando contravenga cualquier disposición legal, abriendo la puerta a derechos tutelados por otras leyes, como lo es la LFDA; *iii*) este último ordenamiento contempla en los artículos 3o. y 5o., la protección automática sin formalidad alguna como el registro a las obras de creación original (la impronta de la personalidad), que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; asimismo, (iv) la LFDA en las fracciones I y IV a VI del artículo 27, brinda a los autores de las obras facultades exclusivas oponibles *erga omnes* de carácter económico concernientes a la explotación de la obra, como lo es el llamado derecho de reproducción, en cualquier forma posible, incluyendo el industrial o comercial sobre productos o servicios, y v) en apoyo al punto anterior, el Convenio de Berna en su artículo 9.1 y el ADPIC en sus artículos 11 y 14.1, obligan a México a reconocer estos derechos a favor del autor de la obra, siendo estas disposiciones ley suprema en México, por mandato del artículo 133 de la Constitución; en virtud de lo anterior es de concluirse que un registro de marca otorgado en contravención a la protección que otorga la LFDA al autor sobre una obra previa a la marca, estará afectada de nulidad imprescriptible.

iii. Diseños industriales

El titular de una obra y el de una marca (sobre diseños bidimensional o tridimensionales), ambos previos al titular del diseño industrial, pueden invocar dos causas de nulidad en contra del último.

La primera causa de nulidad imprescriptible consistirá en que el registro fue otorgado sin que el diseño industrial cumpliera el requisito de novedad, en virtud de que no difiere en grado significativo de la obra o marca previa, que son diseños previos.⁸¹

La segunda causa de nulidad consistirá en que el registro del diseño industrial fue concedido a quien no tenía derecho para obtenerlo, por existir derechos previos sobre el mismo, como lo es el derecho de autor sobre la obra o el derecho exclusivo sobre la marca. Esta causal de nulidad solamente podrá ejercitarse dentro de los 5 años siguientes al día en que se haya puesto en circulación la *Gaceta*, en que conste el registro de diseño por anular.⁸²

D. Integración y conflicto entre los regímenes de derechos de autor, marcas y diseños industriales, en México y en el derecho comparado

a. Integración. Protección acumulada

Las diversas instituciones que protegen las creaciones intelectuales son independientes, compatibles y acumulables, como bien lo señala María González Gordón,⁸³ en virtud de que se encuentran doblemente reguladas por la propiedad intelectual, al dividirse en sus dos ramas: propiedad industrial y derechos de autor.

El ejemplo más significativo que refleja el propósito del presente trabajo, al mostrar la convergencia entre lo industrial y el derecho de autor, es decir, al proteger un mismo diseño tridimensional como derecho de autor, marca y diseño industrial (incluso patente), lo encontramos en el derecho comparado, en el caso de la silla “TRIPP-TRAPP”, registrada en Noruega como marca tridimensional aplicable a “sillas para niños”, registrada como diseño, con goce de protección como obra protegida en virtud de la Ley de Derecho de Autor de

⁸¹ Fracción I del artículo 78 y artículo 31 de la LPI.

⁸² Fracción IV y último párrafo del artículo 78 y artículo 8 de la LPI.

⁸³ González Gordon, María, *op. cit.*, p. 137.

Noruega y, con ciertos aspectos técnicos de la silla que se benefician de una protección por patente.⁸⁴

i. Derecho de autor y diseño industrial

Este es el caso del diseño de dos o tres dimensiones llamado obra de arte aplicado, por el que pueden coexistir ambos regímenes sobre un mismo objeto de creación intelectual, si cumple con los requisitos de protección exigidos en ambos.

Esto es posible, en virtud de que por una parte, en los diseños también se reproduce la tesis dualista del *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* propio del derecho de autor, pero que a diferencia de éste, en materia de diseños ambos elementos son esenciales y ambos quedan protegidos,⁸⁵ y por otra parte, el Convenio de Berna, en su artículo 2.7, dejó en manos de cada Estado, regular todo lo concerniente a las denominadas obras de arte aplicado.

En España, podemos encontrar a nivel legislativo, como a nivel judicial, el reconocimiento de esta acumulación de protecciones. A nivel legislativo encontramos lo siguiente: *i*) la disposición adicional 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial señala que la protección del diseño industrial será acumulable y compatible con la que brinden la legislación de derechos de autor, si existe el grado de creatividad y originalidad que exige, obteniendo si es el caso, una protección absoluta, y *ii*) la Ley de la Propiedad Intelectual, protege en su artículo 10.1 a las obras, sean o no aplicadas.

A nivel judicial, podemos citar el caso de infracción de derechos de autor al diseño del mueble "*Le Corbusier*", resuelto mediante sentencia firme del 18 de octubre de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia no. 32 de Barcelona, en el que después de analizar las distintas posiciones doctrinales y legislativas sobre la acumulación (la compatibilidad absoluta, la incompatibilidad absoluta y la posición mixta), determinó la infracción en materia de derechos de autor sobre un diseño, confirmando la acumulación de protecciones.⁸⁶

⁸⁴ "Las marcas y su relación con las obras literarias y artísticas", *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas* (SCT por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, Decimotava sesión, p. 2.

⁸⁵ González Gordon, María, *op. cit.*, p. 165.

⁸⁶ Hernández, J.A., "¿Son protegibles los muebles como derecho de propiedad intelectual? Caso Le Corbusier", *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia (IDEI)*. Instituto de Derecho y Ética Industria. Fascículo no. 36, 2005, pág. 75, citado en González Gordon, María, *op. cit.*, p. 164.

Asimismo, a nivel de la Comunidad Europea, el Reglamento del Consejo número 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre Dibujos y Modelos Comunitarios, en forma similar al régimen de derechos de autor, otorga una protección de tres años a partir de su divulgación, a los dibujos y modelos no registrados.

ii. Derechos de autor y marcas

Estos regímenes pueden coexistir tratándose de diseños bidimensionales y tridimensionales, si reúnen los requisitos propios de cada figura.⁸⁷

Sin embargo, se deben tomar en cuenta que en México no se podrá registrar por su autor una marca ante el Indautor, hasta que el impedimento y el criterio de dicho instituto para registrar una marca como derecho de autor sean modificados, o se impugne en términos de la legislación procesal, ante la negativa de registro.

iii. Marcas y diseños industriales

Ambas instituciones comparten una misma finalidad: atraer a potenciales consumidores para que adquieran el producto o servicio que se oferta. Cuando un gráfico o un objeto tridimensional cumple, o pretende cumplir este objetivo —ya sea porque consigue distinguirlo de otros productos que presenta en el mercado, o porque hace de su apariencia algo más comercial y vendible— abre la posibilidad de que sobre él confluyan estas dos modalidades de propiedad industrial.⁸⁸

Por lo que un diseño tridimensional que haya superado las prohibiciones de registro antes citadas, que sea apto para distinguir productos o servicios de otros en el mercado, que además sea innovador y tenga una aplicación industrial, podrá tener una protección acumulada como marca y como diseño industrial.

En el derecho comparado, se argumenta por el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), que generalmente no concurre en el diseño industrial el carácter distintivo e identificativo en el mercado;⁸⁹ sin embargo, conforme al *secondary meaning*, es posible que el diseño industrial, por el uso que al mismo se dé, llegue a convertirse en un signo distintivo, y en consecuencia sea registrable.

⁸⁷ González Gordon, María, *op. cit.*, p. 158.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 169.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 170.

María González Gordon⁹⁰ nos explica que durante la tramitación y gestión en la Comunidad Europea de la Directiva Sobre la Protección Jurídica de los Modelos y Dibujos, y del Reglamento Sobre Dibujos y Modelos Comunitarios,⁹¹ se plantearon dos interrogantes: una de carácter formal y otra temporal.

La primera interrogante fue: ¿rige el principio de especialidad en materia de protección de diseños? La conclusión a la que llegaron los legisladores comunitarios fue que el principio de especialidad no puede operar en el ámbito del diseño.

Sobre ello, González Gordon advierte una grave consecuencia: ¿qué ocurre cuando un diseño también se ha protegido como marca tridimensional que no es notoria ni renombrada?⁹² Al respecto concluye que esta protección acumulada sobrepasaría el principio de especialidad y permitiría a su titular prohibir que un tercero usase o registrase un signo idéntico o muy similar para distinguir productos o servicios distintos de los que él ofrece.

La segunda interrogante fue sobre legalidad o ilegalidad de esta común unión de instituciones en su duración, que dependerá del ánimo de su titular y del momento en que se invoque la protección.

En relación al ánimo del titular del diseño, González Gordon desarrolla el caso práctico de que el autor de un diseño industrial registrado, nuevo y singular acuda a registrarlo como marca, conservándolo hasta el momento máximo de su vida legal. Una vez agotado dicho monopolio, y con la intención de hacer perdurar su derecho de exclusiva, acude de nuevo a solicitar su inscripción como marca, a sabiendas de que la duración de esta modalidad es indefinida. En virtud de esta intención, plantea González los siguientes conflictos teóricos y prácticos en la legislación española: *i*) el registro de marca sería válido, en virtud de que para su registro el único derecho anterior de propiedad industrial le corresponde, y de que no se requiere novedad para el registro, como en diseños industriales, aunado a que puede alegar distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), y *ii*) la ley del diseño nada dice sobre esta cuestión, y se limita tan sólo a indicar la compatibilidad de estas instituciones; así como tampoco la ley de competencia desleal.

Sin embargo, González concluye que la actuación de la normativa *antitrust* parece clara en este caso práctico si se recuerda la razón por la que el legisla-

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 170-173.

⁹¹ Directiva 98/71/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 y Reglamento 6/2000 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001.

⁹² Marca famosa, conforme a la ley mexicana.

El autor limita estos monopolios de exclusiva: el creador se beneficia de los medios que encuentra en la sociedad para desarrollar su diseño, y la sociedad le premia con la concesión de un derecho, que al extinguirse y caer el diseño en el dominio público permitirá a cualquier tercero utilizarlo y mejorarlo sin tener siquiera que pagar por ello. Si el derecho de exclusiva no revierte con el tiempo en la sociedad de la que surgió, el sistema de retroalimentación deja de tener sentido.

b. Conflictos. Doble protección por titulares distintos

i. Derechos de autor y marcas

Pueden presentarse dos situaciones distintas respecto a un diseño bidimensional o tridimensional. La primera cuestión versa en que exista un titular de derechos de autor previo y un registro marcario posterior obtenido por un tercero, que puede haberlo obtenido sin que mediará consentimiento del autor, en virtud de que como lo hemos advertido antes, no existe un motivo de denegación o prohibición para ello en la legislación mexicana, o que puede haber obtenido el registro mediante consentimiento del autor. La segunda cuestión versa en que se haya usado o registrado la marca por su titular de forma previa a la creación de la obra.

1) Registro como marca de una obra:

A) *Sin consentimiento del titular del derecho de autor.* La tendencia seguida en Europa por España, Reino Unido, Rusia, Noruega,⁹³ y en Latinoamérica por Argentina,⁹⁴ Brasil,⁹⁵ Costa Rica,⁹⁶ Guatemala,⁹⁷ Paraguay,⁹⁸ Uruguay,⁹⁹ y la Comunidad Andina;¹⁰⁰ es contemplar como prohibición y nulidad de registro, el que una marca infrinja derechos de autor,¹⁰¹ aunque son diversas las posturas que han tomado sobre el tema.

⁹³ "Las Marcas y su Relación con las Obras Literarias y Artísticas", *op. cit.*, nota 93, pp. 4-5.

⁹⁴ Artículo 4º de la Ley de Marcas, contemplado como un interés legítimo.

⁹⁵ Fracción XVII del artículo 124 de la Ley número 9279/1996.

⁹⁶ Artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

⁹⁷ Inciso g) del artículo 21 y artículo 67 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹⁸ Inciso h) del artículo 2º de la Ley número 1294/1998 – Ley de Marcas.

⁹⁹ Inciso 2) del artículo 5º de la Ley de Marcas 17.011.

¹⁰⁰ Inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

¹⁰¹ Lo cual es acorde a los artículos 6 bis 3 y 6 quinquies B.1. del Convenio de París.

En España, es una prohibición relativa y nulidad relativa de registro de una marca las obras de derecho de autor,¹⁰² incluyendo partes integrantes de una obra, como lo son títulos de obras y nombres de personajes, así como derechos industriales de terceros. La jurisprudencia española es acorde con lo anterior, al confirmar denegaciones de registro de marcas, con base en derechos de autor previos, considerando que suponían un aprovechamiento indebido de éstos últimos,¹⁰³ y al declarar la nulidad de registros de marcas otorgados sin haberse tomado en cuenta derechos de autor previos.¹⁰⁴

En Reino Unido el registro de marca sí puede ser negado y anulado con motivo de que el signo es objeto del *copyright* (corriente anglosajona similar al derecho de autor), aplicable a una obra literaria o artística (incluso en contra de un diseño industrial),¹⁰⁵ sin embargo:¹⁰⁶ *i*) es rara su invocación de oficio, por depender de cuestiones fácticas y jurídicas tales como la habilitación, la subsistencia y la titularidad del derecho de autor, y *ii*) no subsiste en el caso del título o partes aisladas del texto de un libro o un poema.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de la famosa estatuilla del Oscar, que ante la solicitud de registro como marca, se sostuvo como oposición al registro que la misma estaba protegida por el *copyright* como una obra escultórica.¹⁰⁷

En la Federación de Rusia se destaca la notoriedad de la obra, ya que no puede registrarse como marca, sin consentimiento del titular del derecho de autor, y será motivo de impugnación una marca que sea idéntica al nombre de una obra científica, literaria o artística, o a un personaje o una cita de dicha obra que sea conocida notoriamente en la Federación de Rusia.¹⁰⁸

¹⁰² Artículos 9.1.c) y 52.1 de la Ley número 17/2001-Ley de Marcas.

¹⁰³ Caso Peter Pan: Sentencia número 654/2007, de fecha 12 de junio de 2007, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España (STS), en el Recurso de Casación 2253/2007, interpuesta por Memory Screen Group S.L. y por Procofix de Promociones Comerciales, S.L., siendo parte recurrida The Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, S.A.,

¹⁰⁴ Caso Popeye: Sentencia número 919/2000, de fecha 7 de octubre de 2000, dictada por la STS en el Recurso de Casación 3113/1995, interpuesta por Granja la Luz, S. A., siendo parte recurrida King Features Syndicate Inc. e Industrias Revilla, S. A.; y, Caso del Gato Pumby: Sentencia de fecha 19 de abril de 2007, dictada por la STS en el Recurso de Casación 1465/2000, interpuesta por D. Enrique y Cartoon Producción, S.L., siendo parte recurrida D. Jesús María y Reseaching and Artistic Creations, S.L.

¹⁰⁵ Bently, L y Sherman, B., *Intellectual Property Law*, 2a ed, Gran Bretaña, Oxford University Press, 2004, pp. 639 y 879.

¹⁰⁶ "Las Marcas y su Relación con las Obras Literarias y Artísticas", *op. cit.*, p. 4.

¹⁰⁷ Fleet Street Reports 429, citado por Bently, L y Sherman, B, *op. cit.*, p. 879.

¹⁰⁸ "Las Marcas y su Relación con las Obras Literarias y Artísticas", *op. cit.*, pp. 4 y 5.

En Noruega, el derecho de autor es un motivo relativo de denegación del registro de una marca, limitado a los productos y/o servicios relacionados con la obra protegida, justificando su práctica en la enorme cantidad de títulos de obras en el mundo y que de conceder una protección ilimitada a todos esos títulos, equivaldría a reducir las posibilidades de los comerciantes de encontrar signos disponibles para su uso como marcas.¹⁰⁹

En Latinoamérica, la prohibición y nulidad de registro de una marca que infrinja derechos de autor previos, sin hacer limitación en productos o servicios relacionados con la obra, es casi uniforme, al existir en algunos países el procedimiento de examen de oficio de las prohibiciones como en México y en otros el procedimiento de oposición de registro similar al modelo europeo. Incluso, la prohibición y nulidad abarca a derechos industriales de terceros, como son los diseños industriales.

En el mismo sentido de Noruega, pero con justificaciones distintas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó que el título de una obra no podrá ser registrado como marca respecto de los productos o servicios que resulten en una probabilidad de confusión, pudiendo ser registrado en caso contrario. Sin embargo, reconoce la existencia de títulos de obras con alta reputación y originalidad, un concepto similar al de marca famosa, en donde los títulos no podrán ser registrados como marca, cualquiera que sea el producto y/o servicio.¹¹⁰

B) *Con consentimiento del titular del derecho de autor previo.* Tomando como base el estudio realizado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT),¹¹¹ separando diversos aspectos en razón de los derechos patrimoniales y derechos morales del autor, se establecen las siguientes cuestiones:

i) *En materia de derechos patrimoniales.* En relación a estos derechos se plantea a su vez lo siguiente:

a) Se puede obtener una duración mayor a través de una marca, que por medio del derecho de autor, sin embargo, las marcas suponen un uso ininterrumpido en el mercado. ¿Se obligaría entonces al autor que registró como marca su obra a su uso ininterrumpido? ¿Qué pasará cuando el empresario

¹⁰⁹ *Idem.*

¹¹⁰ *Idem.*

¹¹¹ "Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas", *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas* (SCT por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, Decimosexta sesión, p. 2.

deje de utilizar la marca? Al respecto, Alberto Bercovitz acepta que puede ser declarada la caducidad de la marca, pero esa caducidad no afectará al derecho exclusivo que corresponde al titular otorgado por el derecho de autor.¹¹²

b) Conforme a la LFDA,¹¹³ cabe la posibilidad de que el titular tenga que soportar usos del diseño no relacionados con el comercio, es decir, no se necesitará su autorización para determinados usos de tipo privado, científico y educativo, durante el periodo de protección por derecho de autor.

c) El principio de especialidad no aplicaría en esta acumulación, en virtud de que el derecho de autor proporciona protección contra todo uso que no haya sido autorizado por el autor.

d) En relación a la expiración de la protección por derecho de autor y el dominio público, suponiendo que la marca se encuentre en constante renovación,¹¹⁴ se plantean dos cuestiones: *i)* desde el punto de vista del régimen derecho de autor, sería necesario que el objeto entre completamente en el dominio público o cabe reconciliar el alcance de la protección que ofrece la legislación de marcas, estableciéndose que sólo los usos que guarden relación con el comercio vinculados con la marca perdurarán, y no así los demás, y *ii)* desde la perspectiva del régimen de marcas, el aplicar una norma de expiración paralela a la marca conforme al derecho de autor, tendría que considerar el riesgo de que se confunda al consumidor y de que se aproveche ilegítimamente la reputación de la marca por terceros, y las repercusiones que tendría en el sistema de marcas en su conjunto.

e) Aunque en principio deben revertirse los derechos patrimoniales al autor después de transcurridos quince años en que haya celebrado cualquier tipo de licencia,¹¹⁵ debe entenderse que por la naturaleza de la obra, es decir, que puede ser objeto de renovación indefinida como marca, la licencia estará sujeta al plazo que convengan las partes, incluso convenir su renovación cada 10 años durante la duración de los derechos patrimoniales, por el derecho a renovar la marca con carácter indefinido que le corresponde al licenciatario.¹¹⁶

f) Por último, respecto al derecho de participación que la doctrina llama “*droit de suite*”, consistente en el derecho de los autores de obras artísticas a percibir una

¹¹² Bercovitz, Alberto, “Marcas y Derechos de Autor”. *Revista de Derecho Mercantil*, España, núm. 240, abril-junio de 2001, p. 414.

¹¹³ Artículos 148 a 149 y 151 de la LFDA.

¹¹⁴ En relación a una marca que deje de renovarse, se aborda el tema en el siguiente apartado.

¹¹⁵ Artículo 33 LFDA.

¹¹⁶ Bercovitz, Alberto, *op. cit.*, p. 416.

parte del precio de las ventas sucesivas de los originales de estas obras,¹¹⁷ no trasciende a este tipo de protección acumulada, en virtud de que el mismo no es aplicable tratándose de obras de arte aplicado.¹¹⁸

ii) Derechos morales. El SCT, con base en que los derechos morales pertenecen al autor incluso después de la cesión de los derechos patrimoniales, plantea las posibles infracciones en que puede incurrir la persona que utilice o registre como marca el diseño bidimensional o tridimensional protegido como obra, ya que:

a) Podrá estar obligada a indicar el nombre del autor en la obra en relación con su uso, con base en su derecho moral de reivindicar la paternidad.

b) No podrá modificar la obra, en virtud de que el autor está en condiciones de ejercer su derecho moral a la integridad de la obra contra las modificaciones directas a la misma.

Al respecto, Bercovitz es de la opinión que la autorización de proteger la obra como marca, lleva implícita la autorización para introducir en el signo las modificaciones que vienen exigidas por razones técnicas, como pueden ser las vinculadas a su estampación en los envases o a su utilización en los diversos medios de publicidad.¹¹⁹ Esta opinión la consideramos acorde a nuestra legislación.¹²⁰

c) No podrá extender el uso de la obra a sus actividades comerciales a productos o servicios que puedan ser considerados censurables, debido a que el autor tiene el derecho moral al respeto e integridad de la obra, para que no sea expuesta en un contexto degradante.

Consideramos en relación a los tres supuestos anteriores, siguiendo de forma amplia el criterio de Nazareth Pérez de Castro,¹²¹ que el autor puede consentir la no indicación de su nombre en la obra, las modificaciones de carácter técnico necesarias para su explotación y uso en actividades considerados censurables, ya que el consentimiento que brinda el autor, es una forma de ejercer su derecho moral, que no entraña una renuncia al mismo. En efecto, no se trata de una renuncia, en virtud de que ninguna otra persona podrá realizar alteraciones sobre la obra, limitándose solamente al autorizado; sin embargo, se debe procurar en la medida de lo posible, respetar los legítimos intereses del autor.

¹¹⁷ Lipszyc, Delia, *op. cit.*, p. 212.

¹¹⁸ Artículo 92 bis de la LFDA.

¹¹⁹ Bercovitz, Alberto, *op. cit.*, p. 416.

¹²⁰ Ello conforme a la segunda parte de la fracción III del artículo 21 de la LFDA.

¹²¹ Pérez de Castro, Nazareth, *Las obras audiovisuales. Panorámica jurídica*, Madrid, Reus, 2001, pp. 83 y 84.

Adicionalmente a las cuestiones antes planteadas, desde el punto de vista de duración de la protección que sea mayor por derechos de autor que por marcas, es decir, en el supuesto de que una marca no se renueve dentro del periodo de protección por derechos de autor y ésta entre al dominio público, el problema radicará en que: *i*) si los derechos patrimoniales del autor se verán inmersos también en el dominio público; y en caso contrario, *ii*) si el autor o sus herederos podrán solicitar su registro de nuevo durante el plazo de protección de la obra, con exclusión de terceros.

II) *Uso o registro de la marca de forma previa a la creación de la obra.* En este caso, explica Alberto Bercovitz,¹²² quien empezó a usar la marca en el tráfico, aunque no la haya registrado, e igualmente quien la registra, adquirirá automáticamente el derecho de autor sobre el signo que constituye su marca, si es una obra que cumpla con los requisitos esenciales de protección.

ii. Derechos de autor y diseños industriales

El caso de que una persona sea titular de un diseño industrial posteriormente a un autor de una obra de arte aplicado, no presenta mayor dificultad, en virtud de que podrá el autor ejercer la correspondiente acción de nulidad del registro del diseño industrial por falta de novedad.

En el caso de que sea el diseño industrial previo a la obra de arte aplicado, registrado o no, el titular del mismo podrá actuar conforme a las consideraciones expuestas en el apartado C.g.i. anterior sobre invalidación del derecho de autor.

iii. Marcas y diseños industriales

Dos situaciones pueden presentarse en razón de qué figura fue registrada posteriormente a la otra.

En el caso de que un diseño industrial se haya registrado de forma posterior a una marca, al igual que lo expuesto en relación a una obra, no genera mayor dificultad, pues el titular de la marca registrada podrá ejercer la correspondiente acción de nulidad del registro del diseño industrial por falta de novedad.

En el mismo sentido, en caso de que el registro de marca sea posterior al registro del diseño, el titular del diseño industrial podrá hacer valer la correspondiente acción de nulidad en contra de ella.

¹²² Bercovitz, Alberto, *op. cit.*, pp. 412 y 413.

En el derecho comparado, la tendencia seguida por Brasil, Paraguay y Uruguay en sus legislaciones, así como Argentina a través de su jurisprudencia, ha sido establecer como causa de nulidad no prescriptible el registro obtenido de mala fe,¹²³ con base en lo establecido en el artículo 6 bis 3 del Convenio de París.

III. CONCLUSIONES

Las creaciones intelectuales denominadas diseños bidimensionales o tridimensionales son objeto de protección acumulada, bajo ciertos requisitos, por la legislación de derechos de autor y de propiedad industrial en México.

Existen deficiencias en la LPI y en la LFDA que provocan indefensión a los autores y a los titulares de derechos, así como lagunas en relación a los supuestos de acumulación de protección en torno a las creaciones.

A fin de evitar futuros conflictos y lograr una legislación a la vanguardia internacional, que responda a las necesidades tanto de los creadores como de los agentes económicos, sin realizar grandes modificaciones en el sistema de propiedad intelectual, es que proponemos se reformen las leyes citadas, conforme a lo siguiente:

- I) Se deberá establecer en la LPI una prohibición de registro de marca en relación a un signo que afecte indebidamente derechos de terceros, en particular cuando lesione, infrinja o vulnere el derecho de propiedad industrial o derechos de autor de un tercero, salvo que se trate o exista consentimiento por escrito del titular o autor correspondiente. Esta prohibición que abarca protección a las obras y diseños industriales previos.
- II) Se deberá establecer un capítulo especial dentro de la LFDA que regule la protección acumulada sobre un diseño como obra, marca y/o diseño industrial.

¹²³ Martínez Medrano, Soucassee, *op. cit.*, p. 235.