

Apuntes sobre Derecho de autor, patentes y marcas

Patricio Páez Serrato

15 de Agosto de 2004

Índice

1. Historia del documento	2
2. Advertencia	2
3. Introducción	2
4. Las creaciones	2
5. El Derecho	3
5.1. Términos importantes	4
5.2. Propiedad intelectual	5
5.3. Elementos que no son objeto de protección	5
5.3.1. Elementos comunes	6
5.3.2. Derecho de autor	6
5.3.3. Para las invenciones	7
5.3.4. Para las marcas	7
6. Derecho de Autor	7
6.1. Derechos morales	8
6.2. Derechos patrimoniales	8
6.3. Derechos conexos	8
6.4. Dominio público	8
6.5. Obras anónimas	9
6.6. Clasificación de obras	9
6.7. Usos permitidos	9
7. Patentes	9
7.1. Derecho del inventor	9
7.2. Derecho de explotación	9
7.3. Invenciones laborales o libres	10
7.4. Leyendo una patente	10

8. Marcas	11
8.1. Solicitud de registro	11
8.2. Tipos de marcas	11
8.3. Grados de confusión	12

1. Historia del documento

Borrador: 18 de Febrero de 2004. Primera edición: 15 de Agosto de 2004.
Segunda edición: 10 de Enero de 2009

Para sugerencias, correcciones nospam
o dudas, en
escribir a: pp punto com punto mx

El original de este documento se encuentra en <http://pp.com.mx/pi/apuntes.html>¹

Derechos Reservados (c) Patricio Páez Serrato, México 2004, 2009.

2. Advertencia

El lector interesado o que tenga un caso relativo a Derecho de autor, patentes o marcas, deberá asesorarse por un abogado que conozca el derecho mexicano para que analice su caso, tome en cuenta todas las circunstancias particulares y emita una recomendación profesional. Yo no soy abogado, comparto este documento con fines de aprendizaje solamente.

LA INFORMACIÓN EN ESTE ARTÍCULO ES PROPORCIONADA POR EL AUTOR SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LA GARANTÍA DE QUE LA INFORMACIÓN SEA CORRECTA O CUMPLA PARA CIERTO PROPÓSITO.

3. Introducción

Este documento es una breve recopilación de anotaciones y algunas tablas de comparación, con la intención de acompañar el estudio de estos temas. Está referido a las leyes en México, quizás mencionando un poco diferencias con EE.UU.

4. Las creaciones

Primero que nada, tenemos que distinguir por una lado las creaciones del ingenio humano, y por otro las ramas del Derecho que tienen que ver con esas creaciones. Las creaciones, para analizarlas más adelante a la luz del Derecho, generalmente se clasifican en cuatro grandes ramas como se muestra en el siguiente cuadro:

¹<http://pp.com.mx/pi/apuntes.html>

	Obras autorales	Inventiones	Diseños industriales	Marcas
Definición	Acervo de ideas expresado mediante la lengua hablada o escrita, el movimiento, el sonido, la imagen.	Aplicación de una idea para satisfacer una necesidad concreta humana	Forma de un producto	Signos para distinguir un producto o servicio de determinada empresa
Comprenden	Literatura, música, danza, fotografía, cine, radio, tv, programas de cómputo, arte aplicado. Interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, videogramas, radiodifusiones. Adaptaciones, modificaciones, bases de datos.	Productos o procesos	Patrones bidimensionales sobre el producto, forma tridimensional del producto	Denominaciones, figuras, formas tridimensionales (envases), nombres comerciales, razones sociales, nombre propio de una persona

5. El Derecho

En el Derecho existen ramas que proceden para los grupos de creaciones mencionados arriba. En algunos países se consideran solamente dos, en otros es una misma ley para todos, etc.

	Obras autorales	Inventiones	Diseños industriales	Marcas
Rama del Derecho	Derecho de Autor	Derecho de patentes		Derecho de marcas
protege	forma de expresión, independiente del mérito, destino o modo de expresión	uso de la idea		uso exclusivo de la marca en los productos
siempre que haya	originalidad	novedad, actividad inventiva, aplicación industrial	novedad, aplicación industrial	distintividad
no cubre	las ideas ni su aprovechamiento			
derechos	al autor respecto de su obra	al inventor respecto a su invento o diseño		al industrial, comerciante o prestador de servicios
consisten en	morales y patrimoniales	derecho al nombre y a la explotación		uso exclusivo
inicio	Automático, registro opcional	Solicitar y obtener patente	Solicitar y obtener registro	
duración (años)	100 después de la muerte del autor	20	15	10 renovables
alcance	país donde se realizó la obra + países miembros del Convenio de Berna	país donde se obtuvo patente o registro		
Ley en México	Ley Federal del Derecho de Autor	Ley de Propiedad Industrial		
Ley en EE.UU.	Copyright Act	Patent Act		

Dentro del Derecho de Autor, existen también los derechos conexos o vecinos. Son los que obtienen los intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y videogramas, y los organismos radiodifusores (radio y TV).

Los registros de diseños industriales se llaman *design patents* en EE.UU. Las patentes de denominan *utility patents*.

5.1. Términos importantes

Vale la pena tener idea de algunos términos que se utilizan mucho en estas ramas del Derecho. Si quieres leer la ley o el reglamento, te servirá saber al menos lo siguiente:

- Titular: el propietario de un derecho, quien puede disponer de éste.

- Cesión: transmisión de un derecho del titular a otra persona o a una empresa.
- Licencia: permiso para hacer algo. El titular de un derecho puede autorizar a otro a usar o gozar del mismo mediante el pago de una regalía. Puede ser exclusiva, o no exclusiva.
- Contrato: un instrumento jurídico mediante el cual el titular y otra persona o un empresa especifican plazos, pagos o regalías, etc. para la licencia de un derecho, la edición de una obra, una obra por encargo, o para la cesión, permanente o temporal, de algún derecho. La falta de un contrato escrito es una causa muy común de conflictos y malos entendidos.
- Lucro: beneficio económico obtenido por el uso o explotación de una obra. El Reglamento de la LFDA define las modalidades de lucro directo e indirecto.

5.2. Propiedad intelectual

Propiedad intelectual es un término que abarca creaciones, ramas del Derecho y principios distintos. Al hablar de Propiedad Intelectual es mejor primero preguntar de qué se trata: de qué tipo de creaciones, y qué rama del Derecho está involucrada.

Se habla también de *activos intelectuales* en las empresas y entre los inversionistas, cuando se les estima valor económico a las marcas, a las patentes de invenciones y los registros de diseños, y a las obras autorales y compiten con los activos tangibles de la empresa. Las obras autorales pueden ser activos para una empresa, como las nuevas canciones de un grupo musical de moda, o una nueva película de cine, entre otras, que pueden tener un valor comercial considerable hoy en día.

A todos estos activos se les agrupa en el término propiedad intelectual. Siguiendo el cuadro anterior, tenemos:

	Obras autorales	Invencciones	Diseños	Marcas
Rama del Derecho	Derecho de Autor	Derecho de patentes		Derecho de marca
		Derecho de Propiedad industrial		
	Derecho de Propiedad intelectual			

Existen otras ramas dentro de la propiedad industrial, como son el secreto industrial, las marcas colectivas, las denominaciones de origen, las franquicias, los trazados de circuitos integrados y las nuevas variedades vegetales obtenidas. En este breve documento no las trataremos, al menos por ahora.

5.3. Elementos que no son objeto de protección

El Derecho de Autor y el Derecho de Propiedad industrial definen ciertos elementos o creaciones que quedan fuera de su alcance, y que no pueden ser

registrados, patentados ni protegidos. A continuación un resumen. Para mayores informes, consultar la LFDA artículo 14² y la LPI³ artículos 4,16,19, y 90.

5.3.1. Elementos comunes

Son los que aparecen en más de un tipo de obra.

Obras autorales	Invencciones	Diseños industriales	Marcas
Letras, dígitos, colores aislados			Letras, dígitos, colores aislados
Nombres, títulos, frases aislados			Títulos de obras, publicaciones y difusiones periódicas, personajes
			Nombres, seudónimos, firmas o retratos de personas
Formatos o formularios en blanco	Formas de presentación de la información		
Escudos, banderas, o emblemas de gobiernos			Escudos, banderas, o emblemas de gobiernos
Denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales			Denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales
			Reproducción o imitación de signos, sellos de control y calidad, monedas, billetes, condecoraciones, medallas o premios

5.3.2. Derecho de autor

Elementos u obras que están excluidas de protección:

1. Textos legislativos
2. Contenido de las noticias
3. Información de uso común: refranes, calendarios, escalas métricas

²<http://leyco.org/mex/fed/122.html#a14>

³<http://leyco.org/mex/fed/50.html>

5.3.3. Para las invenciones

1. El contenido o la forma sea contrario al orden Público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal
2. Procesos biológicos; material biológico y genético tal como está en la naturaleza; razas animales; el cuerpo humano; variedades vegetales (ver la Ley Federal de Variedades Vegetales).
3. Principios teóricos y científicos; descubrimientos
4. Esquemas, planes, reglas y métodos para actos mentales, juegos, negocios y métodos matemáticos.
5. Programas de cómputo
6. Creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias
7. Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico.
8. Yuxtaposición de invenciones existentes

5.3.4. Para las marcas

Estos elementos adicionales dentro del Derecho de marcas tampoco son registrables:

1. Nombres o formas usuales, genéricas, o descriptivas de los productos
2. Traducciones, variaciones ortográficas o construcciones artificiales de palabras no registrables
3. Denominaciones, figuras o formas susceptibles de engañar al público o inducir al error
4. Denominaciones geográficas o de poblaciones
5. Una marca idéntica o semejante a una ya en trámite de registro y presentada antes, o registrada y vigente, para la misma clase de productos o servicios; o idéntica o semejante a un nombre comercial de establecimiento usado con anterioridad.
6. Iguales o similares a una marca notoriamente conocida

6. Derecho de Autor

Los derechos de autor y los derechos conexos comprenden los derechos morales y los derechos patrimoniales. En el sistema Copyright los derechos morales no se mencionan con este nombre, pero se incluyen algunos de ellos.

6.1. Derechos morales

Inalienables, intrasferibles, imprescriptibles, inembargables.

- Divulgar o no la obra
- Reconocimiento de su nombre como autor
- Respeto a la obra
- Modificar la obra
- Retirar la obra del comercio

6.2. Derechos patrimoniales

Duran hasta los 100 años después de la muerte del autor o el último coautor. Se pueden ceder o licenciar. El autor o titular puede prohibir o autorizar:

- Reproducción
- Comunicación pública (interpretación, ejecución, exhibición o difusión)
- Distribución, importación
- Divulgación de obras derivadas

6.3. Derechos conexos

Los intérpretes, ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas o videogramas, los organismos de radiodifusión adquieren derechos sobre sus interpretaciones, ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas o transmisiones, respectivamente.

6.4. Dominio público

Se da cuando caducan los derechos patrimoniales de autor o los derechos conexos:

- 100 años después de la muerte del autor o del último coautor
- 75 años después de la primera interpretación o ejecución
- 75 años después de la primera fijación de un fonograma o videograma

Las obras del dominio público pueden ser utilizadas por cualquiera, respetando el derecho moral de los autores.

6.5. Obras anónimas

Libres de ser usadas por cualquiera, citando que es una obra de autor anónimo. Dejan de ser libres cuando el autor se identifica o existe un titular de los derechos patrimoniales.

6.6. Clasificación de obras

1. De autor conocido, con seudónimo, anónimas
2. Individuales, en coautoría, colectivas
3. Primigenias, derivadas
4. Independientes, compuestas, colecciones
5. Obra por encargo, obra a consecuencia de una relación laboral

6.7. Usos permitidos

Cita de textos, copia privada, licencia obligatoria

7. Patentes

7.1. Derecho del inventor

En todos los casos, el o los inventores tienen este derecho:

- Reconocimiento al nombre

Normalmente el inventor también tendrá los siguientes derechos, excepto en algunos casos, entre otros el que se menciona en 7.3:

- Solicitar la patente
- Explotar la patente

7.2. Derecho de explotación

El titular de una patente puede impedir que otros, sin su consentimiento:

- Fabriquen, usen, vendan o importen el producto patentado,
- Usen el proceso patentado, y usen, vendan o importen el producto obtenido de ese proceso

El titular puede permitir alguna de las actividades anteriores a determinada persona o empresa, otorgando una licencia y recibiendo un pago que se conoce como regalía.

También puede transferir la titularidad de la patente, o ceder su derecho, mediante un pago fijo. Después de esto, el titular original ya nada tiene que ver con la explotación de esa patente.

7.3. Invenciones laborales o libres

Las invenciones laborales pertenecen a la empresa, las invenciones libres al inventor. Si el inventor tiene una relación de trabajo con un patrón, el Artículo 14 de la LPI⁴ refiere al Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo⁵, que dice:

CAPITULO V Invenciones de los trabajadores

Artículo 163 La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se registrará por las normas siguientes:

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

7.4. Leyendo una patente

Los documentos de patentes otorgadas se componen de las secciones que se explican a continuación. El encabezado tiene datos que provienen de la solicitud de patente; los demás rubros son anexos que deben acompañar a la solicitud:

- Encabezado - datos del inventor o inventores, del solicitante, del representante, fecha de presentación, fecha de concesión, si es continuación de otra solicitud.
- Título - indica si es un producto o proceso, el área general y qué hace. La realidad es que en ocasiones el título parece no tener nada que ver con el invento mismo.
- Resumen - dos o tres cuartillas que nos permiten apreciar de qué trata el invento en general.

⁴<http://leyco.org/mex/fed/50.html#a14>

⁵<http://leyco.org/mex/fed/125.html#a163>

- Descripción - debe explicar cómo realizar el invento, paso a paso, y cómo funciona. Justificar por qué es un adelanto respecto al estado de la técnica.
- Dibujos - no llevan textos, solamente números a los que se hace referencia en la descripción. Son opcionales.
- Reivindicaciones - es lo que a final de cuentas protege la patente. La primera es independiente siempre, las demás pueden ser dependientes, haciendo referencia a la primera u otras, o independientes.

Para entender o formarnos criterio acerca de una patente es necesario entender primero la invención. Para esto necesitamos leer toda la descripción y consultar los dibujos si los hay. Posteriormente estudiamos las reivindicaciones para saber hasta dónde cubre la patente, qué tan amplia o restringida es, y formar criterio de si sería válida, si existía arte previo que no se consideró, etc.

8. Marcas

Tiene precedencia en derecho al registro quien ha usado antes la marca (aún sin registro), después quien solicitó el registro antes.

8.1. Solicitud de registro

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
2. El signo - no se debe modificar. Deberá presentarse otra solicitud cuando ocurra esto.
3. Fecha de primer uso o mención de que no se ha usado la marca - La fecha de primer uso no se puede modificar después, y el solicitante deberá estar preparado para demostrarla si le es solicitado; de lo contrario puede ser una causa de nulidad de un registro ya concedido.
4. Productos o servicios a los que se aplicará la marca
5. Número de clase de la clasificación de marcas
6. Ubicación de el o los establecimientos o negociaciones

8.2. Tipos de marcas

1. Nominativa - como suena, no como se escribe
2. Innominada - no hay contenido fonético, solo imagen
3. Tridimensional
4. Mixta

8.3. Grados de confusión

1. Fonético
2. Visual
3. Ideológico o semántico
4. Los productos o servicios cubiertos
5. El consumidor a quien va destinados los productos o servicios
6. Los lugares en que se expenden los productos o se prestan los servicios