

LAS RESERVAS DE DERECHOS Y SU REGULACIÓN EN LA NUEVA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. ¿PROTECCIÓN ACUMULADA O CONFLICTOS POR ACUMULARSE?

Julio Javier CRISTIANI*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Ley Federal de Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956*. III. *La nueva Ley Federal del Derecho de Autor de 1996*. IV. *La Ley de Invenciones y Marcas de 1976*. V. *La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991*. VI. *La Ley de la Propiedad Industrial de 1994*. VII. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se habla del derecho de la propiedad intelectual, o bien, del derecho intelectual, como lo ha venido designando el ilustre maestro don David Rangel Medina, tradicionalmente se establece una división del mismo, en dos grandes disciplinas, a saber: propiedad industrial y derechos de autor, o propiedad intelectual en sentido estricto.

Esta división, que se hace con finalidades tanto didácticas como prácticas, no es tan absoluta, puesto que existen determinadas creaciones del intelecto —que finalmente son el objetivo de protección de ambas áreas de la propiedad intelectual— que son susceptibles de protección tanto dentro del esquema de la propiedad industrial, como bajo los ordenamientos jurídicos en materia de derecho de autor, y a esta doble protección o traslape de instituciones jurídicas es lo que se ha venido denominando bajo el nombre de “protección acumulada”.

No obstante la problemática que encierra, en ocasiones, para los practicantes de la disciplina del derecho intelectual, y que he querido subrayar

* Miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Profesor de Propiedad Intelectual en los cursos de posgrado de la Escuela Libre de Derecho y de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

con el título de este trabajo, no ha sido materia de amplios desarrollos teóricos.

La protección simultánea o acumulación supone, como ha sido resalado por Otero Lastres,¹ que el titular de un bien inmaterial puede invocar para su protección bien los distintos sistemas existentes en el ordenamiento jurídico, al mismo tiempo, o bien uno solo de éstos. Y que esta decisión reside en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección, por las diversas posibilidades de que dispone.

Así, tenemos que en España, el artículo 3, número 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, dispone que “los derechos de autor son independientes y compatibles con: 2o. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.”

De esta manera, el legislador español abordó y resolvió dos aspectos que habían sido objeto de debate en la doctrina de ese país, ya que por un lado, la ley española sobre propiedad intelectual, en concordancia con los principios ya contenidos en la Ley de Patentes de 1986, particularmente en su artículo 4o., mantiene la independencia y separación entre los derechos de autor o propiedad intelectual y la propiedad industrial, conservando la clásica división en dos categorías, a que hemos hecho alusión anteriormente.

Por otro lado, la Ley española de 1987, en el mencionado artículo 3o., número 2, aborda la cuestión de la compatibilidad entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor, pareciendo clara la voluntad del legislador al declarar de manera expresa que ambos derechos son compatibles entre sí, resolviendo una de las cuestiones que más deficientemente se habían tratado en el derecho positivo español.

No obstante las múltiples controversias que se han llegado a suscitar, así como la experiencia legislativa en otros países, en México, a pesar de las recientes reformas legislativas, no se ha adoptado aún ninguna solución ni doctrinal, ni jurisprudencial, ni mucho menos desde el punto de vista del derecho positivo, a la problemática de la protección acumulada.

Es el campo de las obras artísticas aplicadas a la industria en donde se han producido relevantes discrepancias sobre su régimen de protección legal y, más concretamente, sobre la posibilidad de aplicar o no el régi-

1 Citado por Casado Cerviño, Alberto, “Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española”, en *Estudios sobre derecho industrial. Homenaje a H. Baylós*, Barcelona, Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992, p. 100.

men de acumulación, que en nuestro sistema jurídico se daría al través de la protección en materia de derechos de autor y como registros de modelo o dibujo industrial, y eventualmente para el caso de los envases, aun como marcas tridimensionales.

No obstante que la problemática de la protección acumulada podría girar esencialmente en torno al sistema de protección de las obras plásticas aplicadas, también se presentan en nuestro país, una serie de conflictos, en cuanto a la posibilidad de protección de nombres de grupos artísticos, como marcas de servicio al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, u obteniendo las reservas de derechos al uso exclusivo de los mismos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, situación que también se presenta tratándose de nombres artísticos y de publicaciones y difusiones periódicas.

Lo anterior no excluye la posibilidad de conflictos cuando se pretende registrar como marca, el nombre de una obra literaria o artística, que ha sido objeto de protección al amparo de la legislación autoral.

Siendo el tema de las reservas de derechos al uso exclusivo y su vinculación con la propiedad industrial, el objeto central de este trabajo, es conveniente precisar su naturaleza jurídica, la que se puede definir como la de figuras jurídicas complementarias del derecho de autor, y que en distintos momentos legislativos han recaído sobre el uso exclusivo de títulos de publicaciones periódicas; difusiones periódicas; personajes ficticios, simbólicos o humanos de caracterización; nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos; características gráficas originales distintivas de obras, colecciones, periódicos, revistas; características originales de promociones publicitarias.

Es importante precisar que el registro de la reserva ante la autoridad autoral tiene un carácter constitutivo del derecho, puesto que el momento en que surge el derecho al uso exclusivo de la reserva, es, precisamente, aquel en que se expide, por la autoridad competente, el certificado de reserva respectivo.

Con el fin de garantizar la exclusividad en el uso de lo que es materia de la reserva, las distintas legislaciones autorales mexicanas han contemplado sanciones tanto desde el punto de vista civil como penal, que habrían de cumplir los infractores del derecho de exclusividad que deriva de la propia reserva.

Para poder determinar los conflictos que se suscitan con motivo de la protección acumulada y esbozar las posibles soluciones, si las hubiere,

habremos de analizar el tratamiento que se les da a las reservas de derechos al uso exclusivo en los más recientes ordenamientos legislativos mexicanos, tanto en materia de derechos de autor, como de propiedad industrial.

II. LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR DE 29 DE DICIEMBRE DE 1956

La Ley de 1956 fue motivo de una reforma integral, que fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 21 de diciembre de 1963, lo que lleva a muchos a considerar y a referirse a la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, aun cuando desde el punto de vista de una estricta técnica legislativa, nunca existió un nuevo ordenamiento en 1963, sino una reforma total al cuerpo legislativo anterior.

Pues bien, dicha Ley, que permaneció vigente hasta este año de 1997, se ocupaba del tema de las reservas de derechos en los artículos 20, 24, 25 y 26, insertados dentro del capítulo I, denominado “Del derecho de autor”.

Los dos primeros párrafos del artículo 20 de la mencionada Ley establecen:

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.

Del análisis de dicho precepto se pueden derivar, dentro de otras, las siguientes consideraciones:

La titularidad de la reserva al uso exclusivo de un título o cabeza de publicación periódica puede ser otorgada a cualquier persona física o moral.

El derecho a la reserva concede a su titular, la facultad de usar en exclusiva el título y, consecuentemente, el de oponerse a que terceras personas lo utilicen.

El derecho al uso exclusivo de los títulos de publicaciones periódicas se encuentra en el comercio, lo que implica que puede ser enajenado por cualquier título, transmitirse por vía sucesoria, gravarse, etcétera.

El título no podrá utilizarse cuando se preste a confusión con otros, cuya reserva se haya concedido con anterioridad a un tercero.

Por otra parte, el artículo 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor prescribía que el título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, y, en general, de toda publicación o difusión periódica, fuere total o parcial, sería materia de reserva de derechos.

De dicho precepto se desprendía que la protección podía ser total —para toda la publicación— o para una parte de la misma; por ejemplo, la cabeza de una columna periodística.

Una vez satisfechos los trámites correspondientes, se otorgaba el uso de la reserva por tiempo indefinido, mientras duraba la publicación o difusión, pero su subsistencia quedaba condicionada a que el titular acreditara anualmente ante la autoridad competente que se encontraba explotando el título cuyo uso exclusivo se le había concedido.

De manera muy vinculada a la reserva de derechos al uso exclusivo del título de una publicación periódica, el artículo 26, párrafo primero, de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, disponía lo siguiente:

Artículo 26. Los editores de obras intelectuales o artísticas, los de periódicos o revistas, los productores de películas o publicaciones semejantes, podrán obtener la reserva de derecho al uso exclusivo de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección en su caso.

Con esta institución se buscaba no solamente proteger a una palabra o conjunto de palabras que formaran el título de una publicación, sino también a la forma material en que se presenta el título, así como el contenido de la publicación.

El infractor de una reserva de derechos incurría en responsabilidad civil, cuyo alcance sería determinado por la autoridad judicial, previo el procedimiento respectivo.

Desde el punto de vista penal, el uso indebido de títulos o características gráficas de publicaciones periódicas constituía delitos tipificados por la Ley Federal de Derechos de Autor, en los términos siguientes:

Artículo 135. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, en los casos siguientes:

[...]

VI. Al que sin derecho use el título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programas de radio o televisión, y en general de cualquier publicación o difusión periodística protegida;

Artículo 136. Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, en los casos siguientes:

[...]

V. 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.

Se establecía en el artículo 25 de la Ley Federal de Derechos de Autor, como materia de reserva el uso y explotación de personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan señalada originalidad y se utilicen de manera habitual o periódica.

En el caso de este tipo de reserva, existía un problema en determinar la señalada originalidad del personaje de que se trate; y, en todo caso, la carga de demostrar tal extremo le correspondía a quien solicitara el derecho al uso exclusivo de la persona de que se trate, lo cual tendría que hacer valiéndose de los medios de prueba reconocidos por el derecho común.

De igual manera, eran materia de reserva los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos.

En todas estas circunstancias, el derecho al uso exclusivo de los personajes o de los nombres, surge con la expedición del correspondiente certificado de reserva de derechos, mismo que tendría una vigencia de cinco años, que empezarían a contar desde la fecha del mismo, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, de idéntica duración, siempre y cuando el interesado probara ante la Dirección General del Derecho de Autor, el uso o explotación habitual de esos derechos.

Por último, la Ley Federal de Derechos de Autor preveía la posibilidad de obtener el derecho al uso exclusivo de las características de promociones publicitarias, que tuvieran señalada originalidad, con excepción del caso de anuncios comerciales.

De nueva cuenta, el problema de acreditar la señalada originalidad de las promociones publicitarias se tendría que resolver de manera similar a cuando se solicitara la concesión de reserva al uso exclusivo de personajes. En el caso de las promociones publicitarias, la protección duraría dos años contados a partir de la fecha del certificado, pudiendo renovarse por un plazo igual si se comprobaba el uso habitual de los derechos reservados.

III. LA NUEVA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR DE 1996

La preparación del proyecto de una nueva legislación en materia de derechos de autor obedeció fundamentalmente a la necesidad de nuestro país para adaptar los ordenamientos autorales a los diversos compromisos asumidos por México en los distintos acuerdos comerciales internacionales, particularmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de intentar regular y proteger las nuevas tecnologías.

Como se ha venido sosteniendo hasta la fecha, la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 24 de diciembre de 1996, habiendo entrado en vigor a los noventa días siguientes a su publicación, en términos del artículo primero transitorio del correspondiente decreto, encierra puntos y situaciones por demás controvertidas, que han ameritado críticas bastante severas por los distintos sectores sociales involucrados, incluyendo los especialistas en la materia, además de otros aspectos en los que se pudieron haber evitado los problemas inherentes a su aplicación, como es el caso del tema que nos ocupa, sin haberlo logrado, y antes por el contrario, crear una situación más compleja y con mayores contradicciones que la existente con anterioridad.

Ello no obsta para señalar que existen determinados apartados de la nueva legislación, que lamentablemente no son tema de este análisis, que sí implican mejoras sustanciales a la situación previa en cuanto a la claridad de la regulación y el ámbito de protección que se otorga.

El capítulo II del título VIII de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, bajo el nombre de “De las reservas de derechos al uso exclusivo”, reglamenta las instituciones materia de nuestro estudio, y en su artículo 173 define que la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los géneros que en el mismo precepto se precisan, y que son:

- a) Publicaciones periódicas. Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente.
- b) Difusiones periódicas. Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse.
- c) Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.
- d) Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

e) 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, con excepción del caso de los anuncios comerciales.

Si contrastamos la lectura de dicho precepto, con los artículos 24, 25 y 26 de la anterior Ley Federal de Derechos de Autor, podemos concluir que ya no se considerarán como materia de reserva las características gráficas originales que sean distintivas de una obra o colección, que se establecía en favor de los editores de obras intelectuales o artísticas, de periódicos o revistas, de los productores de películas o publicaciones semejantes, lo que podría llevar a considerar la aplicación del artículo sexto transitorio de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que establece textualmente lo siguiente:

Artículo sexto transitorio. Las reservas de derechos otorgadas bajo la vigencia de la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga, continuarán en vigor en los términos señalados en la misma, pero la simple comprobación de uso de la reserva, cualquiera que sea su naturaleza, sujetará la misma a las disposiciones de la presente Ley.

Las reservas de derechos previstas en la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga y que no se encuentren previstas en la presente Ley, quedarán insubsistentes una vez agotados los plazos de protección a los que se refiere la Ley abrogada.

Independientemente de la controversia que desde el punto de vista constitucional pudiera suscitar el segundo párrafo del precepto antes transcrito, debe destacarse que ya quedarán sin protección al momento de vencimiento del plazo de protección, las reservas de derechos de las características gráficas originales en favor de los editores de periódicos o revistas, así como de los productores de películas, mas no así en cuanto a los editores de libros, en que vemos una clara ampliación de la protección, al disponer el artículo 126 de la actual Ley Federal del Derecho de Autor, que los editores de libros gozarán del derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto contengan de originales, mismo que de conformidad con el artículo 127 del referido ordenamiento, tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la primera edición del libro de que se trate.

A fin de hacer constar la protección a las reservas de derechos a que nos hemos venido refiriendo, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) expedirá el certificado respectivo, para lo cual, y dentro de un procedimiento administrativo, aún no detallado, dada la carencia del Reglamento de la actual Ley, no obstante lo cual pudiera pensarse en la aplicación supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el INDA deberá verificar la forma en que se pretenda usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada, es decir, tendrá que realizar un examen de novedad de la materia de la reserva, además de analizar la satisfacción de los requisitos y condiciones que eventualmente se establezcan en el Reglamento de la Ley.

Desde luego, debe destacarse que la reserva no podrá comprender todo aquello que no es materia de la misma, y que se señala en el artículo 188 de la propia Ley Federal del Derecho de Autor. Sobre este último precepto, no puede pasarse por alto que el legislador pretendió introducir en la Ley del Derecho de Autor, un artículo cuyo contenido es en gran parte similar al del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativo a las hipótesis de irregistrabilidad de un signo marcario, sin atender a la naturaleza y esencia de las reservas de derechos al uso exclusivo, como lo podremos analizar más adelante con la transcripción que haremos de dicho texto legislativo, además de que atendiendo a los principios de lógica elemental que deben inspirar a la técnica legislativa, el mencionado artículo 188 debió colocarse inmediatamente después de los artículos 175, 176 y 177 de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, y no en el lugar que ocupa, con posterioridad a las hipótesis de nulidad, cancelación o caducidad de una reserva.

El artículo 188 dispone textualmente lo siguiente:

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;

b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

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;

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

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

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;

II. Los subtítulos;

III. Las características gráficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucesidos que hayan llegado a individualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico;

V. Las letras o los números aislados;

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables;

VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o ficticios en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso e) de la fracción I de este artículo, y

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.

Como se puede apreciar de la lectura del precepto antes transcrito, es evidente la atribución de amplias facultades, muchas de las cuales encierran un alto grado de discrecionalidad, que se le está confiriendo al INDA, para que en un momento determinado pudiera objetar y eventualmente negar, la concesión de una reserva de derechos al uso exclusivo.

En cuanto a la vigencia del certificado de la reserva de derechos, la misma será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición, en el caso de las otorgadas a títulos de publicaciones o difusiones periódicas,

en tanto que será de cinco años, también contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.

Un acierto importante que encierra el artículo 189 de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor estriba en que tratándose de publicaciones periódicas, el INDA expedirá el certificado de reserva correspondiente, con independencia de cualquier otro documento que se pudiera exigir para la circulación de la obra, como podría ser el certificado de licitud de título y contenido expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, que anteriormente se requería por parte de la entonces Dirección General del Derecho de Autor, a fin de emitir el certificado de reserva, lo que implicaba una carga burocrática adicional, y sin sustento legal claro, para el solicitante de una reserva.

Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos son susceptibles de renovación por periodos sucesivos iguales, con excepción de los relativos a promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público, lo cual es claramente explicable atendiendo a la naturaleza temporal y efímera de las promociones o campañas publicitarias.

A fin de que proceda la renovación de las reservas de derechos al uso exclusivo, se requiere la presentación de la correspondiente solicitud ante el INDA dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta de un mes posterior al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente, además de comprobar fehacientemente el uso de la misma y su utilización tal y como se concedió la reserva, exigencia esta última que tiene su apoyo en el artículo 179 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dispone que los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos, deberán ser utilizados tal y como fueron otorgados, y cualquier variación en sus elementos será motivo de una nueva reserva.

Las reservas de derechos son susceptibles de transmisión, debiendo notificar los titulares de las reservas al INDA, las transmisiones de los derechos que amparan los certificados correspondientes a fin de que queden debidamente inscritas.

Independientemente de la obligación de inscribir las transmisiones de las reservas, el INDA también tiene la obligación de inscribir, y en su caso, expedir las constancias correspondientes, cuando se declare la nulidad de una reserva, cuando proceda la cancelación o la caducidad de una reserva, además de todas aquellas anotaciones que le requiera una autoridad competente existiendo el mandamiento respectivo.

De conformidad con el artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor, una reserva de derechos será nula cuando:

- a) Sea igual o semejante en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite;
- b) Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;
- c) Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o
- d) Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones del capítulo II del título VIII de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Como se puede apreciar sin necesidad de grandes análisis, las causales de nulidad de una reserva de derechos son muy similares a las que para el caso de registros marcarios previene el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la salvedad de que si la Ley de la Propiedad Industrial establece los plazos para el ejercicio oportuno de las acciones de nulidad, la Ley Federal del Derecho de Autor es omisa en este aspecto, y, en todo caso, habría que aplicar de manera supletoria los plazos previstos en la legislación común.

En términos del artículo 184 de la Ley Federal del Derecho de Autor, procederá la cancelación de los actos emitidos por el INDA, en los expedientes de reservas de derechos cuando:

- a) El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual;
- b) Se haya declarado la nulidad de una reserva;
- c) Los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos, se utilicen de manera distinta a como fueron otorgados y se cause confusión con otra reserva que se encuentre protegida;
- d) Sea solicitada por el titular de una reserva, o
- e) Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

Si atendemos al contenido del artículo 184, desde el punto de vista del autor de este trabajo, la primera causal de cancelación de la inscripción se debería considerar como una hipótesis de nulidad, puesto que la

conducta del solicitante de la reserva que transgrede los principios de la buena fe o los establecidos en la Ley, fue la que condujo al otorgamiento de la reserva, misma que surgió, en todo caso, afectada de nulidad, por tratarse de un acto contrario a derecho.

La caducidad de una reserva se da cuando la misma no se renueva en los términos establecidos por la Ley, sin que se requiera declaración administrativa por parte del INDA.

Por lo que hace a las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación, el procedimiento tendiente a la obtención de las mismas se podrá iniciar de oficio por el INDA, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación, cuando tenga algún interés la Federación.

No obstante que no se establece expresamente en la Ley Federal del Derecho de Autor, la parte que inicie un procedimiento de declaración administrativa de nulidad o de cancelación, deberá acreditar tener interés legítimo, con el alcance que sobre el particular previene el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la interpretación judicial que se ha dado a este último precepto.

Aun cuando el artículo 187 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que los procedimientos de nulidad y cancelación de una reserva de derechos se sustanciarán y resolverán de conformidad con las disposiciones que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de la Ley, es claro que a la luz del artículo 214 de la misma Ley, habrán de conocer de dichos procedimientos los tribunales federales, particularmente los juzgados de distrito, y en todos los juicios será parte el INDA.

Con objeto de evitar la usurpación de las reservas de derechos al uso exclusivo y en claro contraste con los preceptos anteriormente vigentes que consideraban dichas conductas usurpadoras como delitos, el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en sus fracciones VII y VIII, establece que constituyen infracciones en materia de comercio, cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, las conductas de usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, así como la de 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.

Dada la exótica división de competencias entre las autoridades administrativas, prevista en el artículo 2o. de la Ley y precisada con mayor detalle en el numeral 232 del mismo ordenamiento, estas infracciones en materia de comercio serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, con multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción, pudiendo aplicarse una multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por cada día en que persista la infracción. También se previene un incremento de las multas hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades antes aludidas, cuando el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial.

Dentro de estos procedimientos administrativos de infracción, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actuará con arreglo al procedimiento y formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiendo adoptar las medidas precautorias previstas en dicha Ley.

IV. LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Si bien es cierto que la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, que fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de febrero de 1976, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, fue por demás controvertida en cuanto a su contenido y por la introducción de nuevas instituciones. Para el efecto del tema que nos ocupa, cabe destacar que fue el primer ordenamiento que se encargara de regular de manera expresa la posibilidad de registro de las marcas de servicio, que antes de dicha fecha eran protegibles en virtud de las decisiones de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Como consecuencia de ello, los prestadores de servicios de entretenimiento o musicales al través de un grupo, podrían registrar el nombre del mismo como una marca de servicio, y de igual manera, se podrían registrar como marcas, los nombres de las publicaciones periódicas.

Aquí es donde aparece la posibilidad de una doble protección: por un lado, la que otorgaba el sistema de reservas de derechos al uso exclusivo contemplado en la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, y, por otra, los registros marcarios tanto para amparar publicaciones, como servicios de entretenimiento que ya se contemplaban y regulaban de manera expresa en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Además, es de destacarse en este último ordenamiento la existencia de la fracción XII del artículo 91, que dispone textualmente lo siguiente:

Artículo 91. No son registrables como marca:

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, conforme a la Ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

De acuerdo con una recta interpretación de dicho precepto y con la finalidad de evitar los problemas que se presentan en las situaciones de protección acumulada, como puede ser el caso de una dualidad de titulares de derechos sobre el mismo título o personaje, ya se dispone claramente que sólo se podrán registrar como marca los títulos de obras, los personajes ficticios o simbólicos y los personajes humanos de su caracterización, cuando se cuente con el consentimiento de su autor, o del titular del derecho, siempre y cuando éstos se mantengan vigentes conforme a la Ley de la materia, que sería la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956.

V. LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991

La expedición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 27 de junio de 1991, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, obedeció a la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para la debida protección a los derechos de propiedad industrial en un ámbito de apertura comercial que nuestro país ya había iniciado con antelación, y que pudiera responder a las necesidades de la industria, comercio y prestadores de servicio tanto nacionales como extranjeros.

En el tema que nos ocupa, es de destacarse la fracción XIII del artículo 90, que disponía lo siguiente:

Artículo 90. No se registrarán como marca:

XIII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;

De la lectura del precepto transcrito se puede apreciar que su redacción es idéntica al artículo y fracción correspondiente de la Ley de Inven- ciones y Marcas de 1976, por lo que el comentario hecho en el apartado que antecede es estrictamente aplicable al contenido de la Ley de 1991.

Cabe destacar que habiendo adoptado nuestro país la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, esta- blecida en virtud del Arreglo de Niza, las marcas relativas a publicacio- nes se registrarían en la clase 16, en tanto que las correspondientes a ser- vicios de entretenimiento, incluyendo los prestados por grupos artísticos o musicales, se ubicarían en la clase 41.

Desde luego, el ordenamiento en cuestión no aborda los conflictos que se pudieran suscitar en materia de protección acumulada, y por ende, no define, en caso de distintos titulares, la prevalencia del registro marca- rio, o en su caso, de la reserva de derechos al uso exclusivo.

VI. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fue refor- mada en 1994, en términos del decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de agosto de dicho año, mismo que entró en vigor el 1o. de octubre de 1994.

Dicha reforma obedeció a la necesidad de armonizar la legislación mexicana en materia de propiedad industrial con las distintas obligacio- nes asumidas por nuestro país en los tratados comerciales internacionales que había suscrito, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de mejorar las instituciones que lo ameritaran después de tres años de vigencia del ordenamiento y, finalmente, atribuirle plena autonomía y facultades de autoridad administrativa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dentro de este marco se reformó el artículo 90, en su fracción XIII, para quedar como sigue:

Artículo 90. No se registrarán como marca:

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbóli- cos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho co- rrespondiente lo autorice expresamente;

Es claro que el propósito del legislador fue el de empezar a acotar los conflictos que pueden surgir con motivo de la protección acumulada, al ampliar el alcance de dicho precepto, incluyendo claramente como no registrables los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, así como los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que se cuente con el consentimiento del titular del derecho correspondiente, lo que implica que debe existir una coincidencia entre el titular en materia autoral y el que lo sea del registro marcario.

No obstante la existencia de dicho precepto, en la práctica se han dado varios casos en que el titular del registro marcario es una persona distinta a aquella que obtuvo ante la entonces Dirección General del Derecho de Autor o bien ante el INDA, la reserva de derechos al uso exclusivo, ello debido principalmente a la falta de coordinación entre ambas dependencias de la administración pública, así como al desconocimiento del funcionario encargado de la tramitación del correspondiente registro de marca o reserva, de la existencia del diverso derecho de propiedad intelectual.

VII. CONCLUSIONES

Cuando en la doctrina empieza a surgir la necesidad de estudiar la naturaleza jurídica de lo que se conoce como “protección acumulada”, se puede percibir que en la mayoría de las ocasiones no se ha abordado a fondo y, en todo caso, se ha concluido que es preferible la existencia de una doble protección, es decir, tanto en el ámbito de la propiedad industrial, como en el del derecho de autor, que la carencia de la misma.

Los conflictos en este tema se presentan cuando respecto del mismo nombre a aplicar a una publicación o difusión periódica, o a un grupo artístico o musical, existe un titular del registro marcario en la clase correspondiente, que es distinto y no tiene ninguna relación o vinculación jurídica con el titular de la reserva de derechos al uso exclusivo.

Ello nos lleva a considerar que se debería determinar, por lo menos, a nivel doctrinal, puesto que a nivel jurisprudencia aún no se ha presentado conflicto alguno, cuál de los dos derechos debe prevalecer: si el que se deriva de la legislación autoral, atendiendo al contenido casi siempre artístico o intelectual que está presente en una obra escrita o en las ejecuciones o interpretaciones de un grupo musical, o bien, el derecho marcario, considerando la actividad comercial implícita en la publicación o

difusión periódica o en las actividades de un grupo musical o artístico. Si consideramos el valor de la creatividad como el bien jurídico tutelado por el derecho de autor, podríamos concluir la preeminencia de la legislación autoral, como la fuente idónea de protección jurídica que confiere el derecho de exclusividad al uso de un título para una publicación o difusión periódica, el nombre de un grupo artístico o musical, así como las características de los personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.

Mientras dicha controversia que se ha dado en la práctica y cuya posible solución doctrinal ha quedado apuntada en el párrafo que antecede es resuelta por los órganos jurisdiccionales, hubiera sido altamente deseable que en el capítulo II del título VIII de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que si bien es cierto contiene una regulación mucho más detallada y precisa que su predecesora en materia de reserva de derechos, se hubieran previsto algunos lineamientos para los casos de conflictos derivados de la protección acumulada.

En particular, se debió haber dispuesto una mayor reglamentación en materia del examen de novedad de las solicitudes de reserva de derechos al uso exclusivo, estableciendo una relación de coordinación de la autoridad en materia de derechos de autor con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a cargo del registro de los signos marcarios, en que se pudiera, al momento de realizar el examen de novedad, consultar los registros marcarios o solicitudes en trámite, relativas a publicaciones y servicios de entretenimiento, para de esta manera evitar la existencia de dos titulares diferentes para el mismo derecho, y así, prevenir los conflictos que han surgido en este tema.

Como aún no se expide el Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor y cuidando los aspectos de jerarquía constitucional, en aplicación de lo previsto en el artículo 177 de la Ley, se podría establecer la relación de coordinación a que se alude en el párrafo que antecede, en el texto del Reglamento.

Finalmente, es de desearse que con una adecuada reglamentación y cooperación entre las entidades de la administración pública a cargo del registro de estos derechos, se logre el objetivo de la protección acumulada, que es el de fortalecer el alcance de los derechos de exclusividad, y, no como acontece actualmente, en que la protección acumulada se ha convertido en una fuente de conflictos.