

Signos distintivos y derechos de autor en España y México

Distinctive Signs and Copyrights in Spain and Mexico

Pilar Cousido¹
Miryam Alcalá²

Cómo citar: Cousido, P.; Alcalá, M. (2022). Signos distintivos y derechos de autor en España y México. *Nuevo Derecho*; 18(30): 1-14. <https://doi.org/10.25057/2500672X.1439>

Recibido/15/12/2021 – Aceptado/02/06/2022 – Publicado/30/06/2022

Resumen

Los comunicadores son cada vez más conscientes de la trascendencia del Derecho en su quehacer comunicativo cotidiano, de las instituciones jurídicas y de los bienes intangibles, que son los de más preocupación suscitan en el comunicador y, en particular, en quien comunica desde y en nombre de una corporación, de una firma o de una empresa.

De acuerdo con ello, el objetivo de este artículo es establecer la relevancia de la protección de los activos intangibles (signos distintivos y marcas) en México y España en el mercado globalizado actual. A través del método deductivo y de la investigación documental y jurídica, se aborda la necesidad de conocer las acciones legales de protección, ya que el costo de no hacerlo ha provocado dificultades tanto para el proyecto empresarial en su conjunto como para los propietarios individuales. Se estima la importancia de registrar el intangible denominado “marca” para la posterior explotación de la obra.

Palabras clave: Autor, dominio, marca, propiedad intelectual, signo distintivo.

¹Profesora UCM de Derecho Constitucional/Derecho de la Información. Doctora en Ciencias de la Información (UCM), Licenciada en Derecho (UNED) y Diplomada en Comunidades Europeas (Escuela Diplomática). cousidop@ucm.es - <https://orcid.org/0000-0002-4828-5901>

²Profesora UMSNH. Doctora en Derecho y Maestra en Derecho a la Información. miryam.alcala@umich.mx - <https://orcid.org/0000-0002-2675-9897>

Abstract

This article aims to determine the importance of the protection of intangible assets (distinctive signs and trademarks) in Mexico and Spain in today's globalized market. Through the deductive method and documentary and legal research, the need to know the legal actions for protection is highlighted, since the contrary has entailed costs and difficulties for both the business project as a whole and the individual owners. The importance of registering the intangible called "trademark" for the subsequent commercial exploitation of the work is estimated.

Keywords: Author, brand, domain, intellectual property, signs.

1. Introducción

Este documento trata de manera sucinta sobre la regulación legal de los signos distintivos y la marca en México y España, para mostrar la creciente necesidad de dar un valor a los procesos de propiedad intelectual y derechos de autor. Cuando un productor audiovisual pospone, por ejemplo, el registro del título de una película, confiado en que no habrá problemas y preocupado por resolver asuntos inmediatos como la elección del guionista, los actores y otros elementos creativos, descubre que alguien, con dolo o por casualidad, ya se ha apoderado de la marca que quería utilizar como título de su obra y se encuentra con que, al solicitar la hipoteca cinematográfica, debe entregar al banco los títulos de propiedad industrial e intelectual, que no tiene, se da cuenta de que si hubiera considerado desde el principio la trascendencia del intangible o "marca" para la explotación de su obra, habría evitado pagar un precio elevado o pleitear para obtener la licencia de la marca.

Este no es un caso aislado, sino que sucede con frecuencia en distintos ámbitos, lo que refleja la necesidad de educar a los creadores en materia de propiedad intelectual, signos distintivos y derechos de autor.

2. Los signos distintivos

Aunque tanto la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se refieren a las marcas y a los derechos de autor como propiedad intelectual, es tradición legal en España denominar a las marcas *propiedad industrial* y a los derechos de autor, afines y sui generis, *propiedad intelectual*. Por su parte, para comprender el sistema de protección de los signos y las marcas en México es necesario precisar que la propiedad intelectual, en lo que respecta a obras literarias y artísticas, está regulada por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), que se encarga de clasificar:

(1) Los derechos de autor y derechos conexos, (2) los derechos de obtentor, y (3) los derechos de propiedad industrial.

[...] a través de los derechos de propiedad industrial se protegen dos grandes rubros de creaciones: los Signos Distintivos y las invenciones, siendo competencia de este Instituto.

Los signos distintivos se protegen mediante las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen, en tanto las invenciones se protegen mediante las patentes, y los registros de modelos de utilidad, de diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, [IMPI] 2017, p. 7)

Esta clasificación facilita la comprensión conceptual de las instituciones que se abordan en este documento: en primer lugar, la propiedad industrial contempla los signos distintivos, las marcas, el nombre comercial, los dominios y las patentes; mientras que la propiedad intelectual se refiere a los derechos de autor, derechos afines y derechos *sui generis*.

En este sentido, todas las empresas son generadoras de propiedad intelectual. Sin embargo, aunque cualquier negocio es una fuente potencial de signos distintivos, como la marca o el nombre comercial, esto no significa que todos deban dar lugar a patentes, pese a que muchos de ellos se sirven de patentes de terceros para cuyo uso han tenido que disponer de una licencia.

De acuerdo con los conceptos sobre propiedad industrial e intelectual, es preciso aclarar las diferencias. En términos generales, los signos distintivos nacen por la inscripción o carácter constitutivo de la inscripción; la propiedad intelectual nace por el mero hecho de la creación, sin que la inscripción tenga otro papel que el de aportar fehabencia a la autoría ante un eventual juicio destinado a dirimir la autoría de una obra.

Particularmente, tanto en México, según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2020a) como en España, la vigencia de derechos sobre la exclusividad de los signos distintivos comprende 10 años, mientras que el dominio de una patente está vigente por 20 años. No obstante, en España hay casos en que la temporalidad para las obras literarias es de 50 años desde su realización y 25 años para las obras audiovisuales.

También en España, el autor puede conservar los derechos sobre la exclusividad de una obra durante toda su vida y hasta 70 años más después de la declaración de su fallecimiento; en México, en cambio, el plazo es más amplio, ya que la Ley Federal del Derecho de Autor contempla 100 años más tras la muerte de su creador (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2020b).

El establecimiento de la duración de los derechos tiene una importancia radical para cualquier negocio, ya que determina por cuanto tiempo se puede beneficiar de licenciar marcas o nombres comerciales. Como complemento, cabe mencionar otras dos cuestiones: a) Las marcas y nombres comerciales pueden renovarse cuando vence el plazo de 10 años para el cual se han registrado; b) Las patentes y la propiedad intelectual económica entran en el dominio público cuando vence el plazo legal de 20 años, mientras los derechos morales del autor son de carácter indefinido, es decir, que no son renovables, a diferencia de lo que ocurre con las marcas.

Desde el punto de vista económico, hay grandes diferencias entre unos y otros intangibles, como resulta evidente en los distintos portales de consulta en España³ y México⁴. Se trata de tres circunstancias que marcan las diferencias: la duración del título, el coste de la obtención del título y el origen del título. Los dominios, por su parte, aparecen en la legislación española de forma relativamente reciente. En la primera década del 2000, el legislador español se ve obligado a aprobar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico para regular los aspectos jurídicos correspondientes a los Servicios de la Sociedad de la Información (Gobierno de España, 2002). En este sentido, el dominio puede definirse como un signo distintivo electrónico, que, en unos casos, se aproxima a una marca *online*, y en otros, a un nombre comercial. Por lo tanto, el titular de un signo distintivo puede hacer uso de él y solicitar su registro como nombre de dominio. En tal supuesto, los problemas se suscitan cuando el titular de un nombre de dominio carece de derecho sobre el signo distintivo usado en internet.

Se pueden señalar algunos casos que muestran la relevancia de un signo distintivo y las consecuencias cuando falta su regulación consuetudinaria y convencional y, finalmente, su tipificación legal.

El primer caso concierne al expresidente Donald Trump. Sus abogados exigían ante el Arbitration and Mediation Center de la World Intellectual Property Organization (WIPO)⁵ (2007) que un tercero dejara de utilizar el dominio “trumplogos.com”, para evitar que otros se beneficiaran de su reputación a través de la búsqueda en sitios web. Si bien el demandado alegaba no tener un interés particular, las investigaciones revelaron que había un redireccionamiento a sitios de servicios que competían directamente con el negocio de Trump, creando confusión. Por lo tanto, la WIPO concluyó que hubo mala fe, derivada del lucro basado en la reputación de Trump.

En otro caso, el Panel Administrativo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) resolvió una demanda del escritor Mario Vargas Llosa contra el gestor del “Instituto Cultural Mario Vargas Llosa” por el nombre de dominio “vargasllosa.org” (OMPI, 2004). Aquí se destaca el hecho de que, aunque el escritor no había registrado su nombre civil como marca, pedía, con motivo de las alegaciones, que se le reconociera como marca de hecho, reclamando que su sitio “vargasllosa.com” recibía pocas visitas debido a la confusión con el del instituto, que además recibía ingresos por publicidad, *banners* y uso comercial del propio sitio. Esta circunstancia estaría asociada a un uso de “mala fe”, de acuerdo con los estándares de la OMPI, además de que perjudicaba la “imagen” y el “prestigio” (entiéndase, reputación) del escritor. El demandado presentó una carta en la que el señor Vargas Llosa autorizaba el uso de su nombre al instituto, que se ha hecho famoso ya mundialmente por los premios que otorga y las actividades que organiza.

Tras señalar que el nombre de una persona tiene valor como identificador de origen (paternidad de la obra), medio de identificación comercial (hace atractiva la obra firmada

³ <https://www.oepm.es/es/index.html>

⁴ <https://www.indautor.gob.mx/index.php>

⁵ A lo largo del texto se puede encontrar esta fuente como WIPO (World Intellectual Property Organization), cuando no hay traducción al español; o como OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) cuando haya traducción.

por el autor) y elemento de distinción (un nombre puede ser especial y notorio), el Panel concluyó que un nombre puede ser una *marca notoria*, y que, por los antecedentes y las actividades lucrativas del instituto, la OMPI (2004) entendió que había aprovechamiento de imagen, notoriedad, prestigio y fama del escritor, obligando la transferencia de la marca al demandante.

En México se presentó otro caso entre la Administradora de Marcas y Franquicias (AMF), que administra el portafolio de propiedad intelectual de Price Shoes, y Marchex Sales, Inc. –empresa reconocida por registrar y comprar nombres de dominios para luego instalar directorios que generan ingresos *pay-per-click*–, para recuperar el nombre de dominio “priceshoes.com” (Gómez, 2012). Si bien el ejemplo está documentado en la prensa, permite reflexionar sobre los elementos que se han abordado en el documento, ya que en la relatoría del caso se busca evidenciar el daño en el nombre y la buena fe en su uso, lo que derivó en la Decisión D 2012-1572 que resolvió transferir el nombre de dominio a Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V. (WIPO, 2012).

Otro ejemplo, es el de la cantante Isabel Vargas Lizano, cuyo nombre de dominio “chavelavargasofficial.com” pertenece actualmente a la compañía japonesa GMO DigiRock, que incluye “enlaces a por lo menos cinco clínicas dentales en Japón. Sin embargo, el portal que perteneció a la cantante aún está enlazado a su cuenta verificada de Twitter, donde tiene más de 134 000 seguidores” (Coppel, 2017).⁶

Estos casos permiten entender la dimensión que han adquirido los signos distintivos en la sociedad de la comunicación. Y son también ejemplos claros de registros abusivos de nombres de dominio con fines especulativos, o *domain-grabbing*, en los que la persona (física o moral), que no es titular del derecho sobre el signo distintivo, lo registra para bloquear su uso al legítimo titular, o bien, para enajenar o licenciar.

Por ello, además de las acciones legales es posible interponer una acción derivada de las leyes de competencia desleal (si existe una relación de competencia económica entre el titular del derecho signario y el de dominio); si no, en el caso de personas físicas, el titular de derechos puede interponer una acción civil contra daños ilegítimos y dolosos contrarios a las buenas costumbres (García Corona, 2004, pp. 41-44) y, de manera simultánea, emprender procedimientos extrajudiciales establecidos en la “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” (OMPI, 1999).

3. Marco regulatorio de la marca en España

En el ámbito doméstico, la Ley de Marcas de 2001 tuvo su justificación principal en las exigencias de la sociedad de la información, es decir, la demanda de agilidad y de eficiencia empresarial, con el mantenimiento indispensable de la “seguridad jurídica”, a lo que se añadirían otras circunstancias, también relevantes, como la necesidad de adecuarse a las prácticas legales del entorno europeo, la conveniencia práctica, en aras de una mayor competitividad, facilitar el acceso a la propiedad industrial o la correcta

⁶ Vargas, C. [@ChavelaVargas] <https://twitter.com/chavelavargas>

cobertura de las exigencias de los usuarios del sistema de registro de la propiedad industrial. La modificación en abril de 2019 se debe, sobre todo, a los cambios tecnológicos radicales que imponen procedimientos y herramientas digitales, así como a la necesidad de encarar controversias hasta hace poco inesperadas, como las comentadas en los ejemplos anteriores, relativos a la ocupación de nombres de dominio o marcas electrónicas.

En la Tabla 1 se pone en perspectiva el marco legal que regula el uso de las marcas en España, empezando por la ley de modificación más reciente.

Tabla 1. Regulación de marcas en España

Ley	Año	Modificación
Ley de Marcas	2001	2019
Tratado sobre derecho de marcas de la OMPI (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual, 1994)	1994	
Acuerdo sobre propiedad intelectual en el comercio (Organización Mundial del Comercio, 2015)	2015	
Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2015)	2015	
Arreglo de Niza (Arrangement de Nice, 1957)	1957	2012
Acuerdo de Madrid	1891	

Fuente: elaboración propia.

4. Regulación de la marca en México

México también ha tratado de ajustarse a las exigencias de los últimos tiempos, ya que es indispensable regular el uso de los signos distintivos, dado que:

Un signo distintivo aporta al fabricante o prestador de servicios un incentivo para mantener o mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrece, además de que un signo distintivo bien posicionado en el mercado puede duplicar o triplicar el activo de la empresa. (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2017, p. 8)

En la Tabla 2 se ofrece un panorama de los documentos que regulan la actividad en México.

Tabla 2. Leyes vigentes en México

Ley	Año	Función
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).	1991	Tiene la finalidad de velar por los intereses de los consumidores y para evitar la competencia desleal.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1991).	-	Establece costos, plazos de respuesta y criterios.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, además de identificar la regulación supranacional e internacional de la marca, que se ubica también desde la década de 1990, y donde el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento de la OMPI (OMPI, 1994) estableció las bases para resolver controversias y unificó procedimientos además de flexibilizar el procedimiento y las condiciones de obtención de una marca, en varios países el marco jurídico surge hace más de un siglo con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, además de tomar en cuenta otros lineamientos como el Arreglo de Niza (1957), el Arreglo de Locarno (1968), Acuerdo de Viena (1973), así como el Arreglo de La Haya (1925).

Entre los elementos que se pueden comparar y resultan similares en México y España es que cualquier persona puede solicitar y obtener los registros de un signo distintivo. En términos geográficos, la marca, que se registra ante las autoridades OMPI en Suiza, puede ser comunitaria, nacional o universal. Un elemento muy importante en toda solicitud de marca es la clase de la nomenclatura internacional para la cual se solicita la marca, pues esta solo quedará protegida en aquellas clases para las que se haya solicitado y obtenido.

En el caso de una empresa dedicada a la comunicación, por ejemplo, las clases que se usan con mayor regularidad para inscribir una marca son la 16 (papel), 35 (publicidad), 38 (telecomunicaciones, sobre todo, si la empresa va a funcionar en internet) y 41 (entretenimiento). El contenido de cada una de estas clases deja prever las explotaciones que podrán realizarse legalmente con la marca obtenida. Su uso permite al propietario acceder a bienes derivados de su explotación, tales como fama, buen nombre o un recurso económico, que va de la mano con su explotación. De acuerdo con ello, es posible reflexionar acerca de la necesidad de su registro, por eso se ubican la leyenda “marca registrada”, de las siglas M. R. o con el símbolo ®. En este sentido, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI, 2017) señala:

El derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso (con la salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas). (...) El derecho a prohibir el uso sin su consentimiento, y ejercer acciones legales de protección en contra de terceros (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, 2017, p. 19).

No obstante, es necesario aclarar que no todo signo puede ser inscrito como marca. En el caso de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea califica como prohibiciones absolutas las inscripciones que persiguen obtener una marca de un signo que no sea suficientemente distintivo, un signo que tenga carácter genérico (Conclusiones del Abogado General Jacobs, 1997), como se refirió en los primeros apartados del texto en el caso del expresidente Trump.

Ahora bien, se pueden identificar distintas clases de marcas de acuerdo con la legislación internacional vigente (Figura 1) y determinar así los cambios que exigen los tiempos actuales.

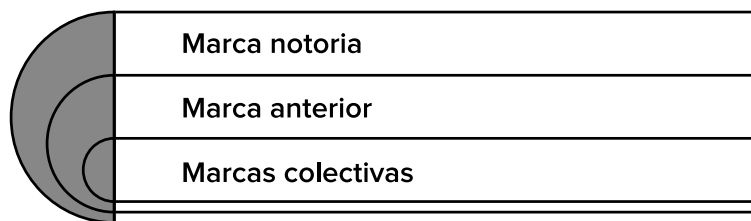


Figura 1. Clases de marcas

Fuente: elaboración propia.

Una modalidad alternativa, en el caso de España, son las marcas-calidad de gestión pública, como, por ejemplo, “Madrid Excelente”. Dichas alternativas se encuentran a medio camino entre la *denominación de origen*, pues hace referencia a la Comunidad Autónoma, y la *marca de garantía*, que presupone un control público de la calidad certificada como estándar.

5. Procedimiento de solicitud de marca

Respecto al procedimiento de solicitud de marca, la instancia habrá de anotarse el día, la hora y el minuto en que se presenta la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En caso de que no se indiquen estos datos, el legislador dispone que se anoten la última hora y minuto del día. Este dato no es trivial y numerosos casos históricos de espionaje industrial así lo sugieren.

La solicitud de marca pasa por un examen de oficio inicial de forma y de fondo, que consiste en la búsqueda de signos anteriores iguales o semejantes a la marca que se pretende y que, por lo tanto, impedirían que prosperase dicha solicitud.

En caso de que la búsqueda haya sido deficiente y hubiera un signo anterior semejante o igual, la marca podría darse por válida y el procedimiento prosperar, en cuyo caso el legislador exime de responsabilidad a la administración. Este inconveniente, que lógicamente preocupa, tiene una mitigación en sus efectos, porque el legislador ha previsto un segundo examen, consistente en el trámite de oposición de personas. Efectivamente, tras el examen inicial de fondo, realizado de oficio, el signo puede verse afectado por la suspensión, retirada o limitación, modificación o división de la solicitud,

en caso de que el registro entienda que se da alguna semejanza o identidad con signos distintivos previos para las clases de nomenclatura para las cuales se ha solicitado.

Tras la subsanación del defecto de forma o de fondo, identificado de oficio, procede la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI.). Esta publicación permitirá que la pretensión de marca sea universalmente conocida (por medio del sitio web de la OEPM) y que puedan oponerse los abogados, representantes o corporaciones que entiendan que una determinada solicitud de marca lesiona los intereses de la propia marca. A partir de este momento, se pasa a la etapa de las alegaciones, contestación por parte del solicitante y resolución motivada por parte del registrador de la propiedad industrial.

Cuando la solicitud finalmente prospera, se inscribe, se anuncia su registro en el BOPI y se expide el título de registro. Este título es el que confirma que se es efectivamente titular de la marca. Debe tenerse presente esta circunstancia, pues no es infrecuente que en las empresas se crea que por haber ideado un signo distintivo, este deviene marca sin más y se dispone de la exclusividad de su explotación. No es así. Se corre el riesgo, como se ha anticipado, de que un tercero perspicaz se haga formal y legalmente con la marca, dejando a la empresa sin un valor intangible determinante en su negocio.

Contra la decisión adoptada por el registrador de la propiedad industrial se puede actuar administrativamente o se puede solicitar un arbitraje, en caso de que el titular de una marca anterior entienda que hay un riesgo de asociación, confusión, o de que existan signos “notorios” o derechos de imagen que puedan resultar afectados. A estas alturas, está consolidada la disposición, novedosa en su momento, de la Ley de Marcas de 2001, por la que las notificaciones pueden realizarse en un buzón de la OEPM o por correo electrónico. Inicialmente, supuso una medida de apertura a las nuevas tecnologías. Hoy ya es una medida clásica (Gobierno de España, 2001). Debe tenerse en cuenta que el legislador exige, como indispensable, disponer de una dirección postal en España. Este es el papel que realizan los bufetes de abogados de patentes y marcas, entre otros.

En la actualidad los registros de la OEPM y de Bienes Muebles están comunicados telemáticamente, por lo que cualquier operación que se quiera inscribir en uno de estos registros se hará eco de las inscripciones que puedan figurar en el otro.

Como se ha anticipado, la duración de la marca es de 10 años. Es posible renovarla indefinidamente. Para ello, hay que iniciar el trámite 6 meses antes de que expire. Actualmente, no se pagan tasas a los 5 años de la obtención de la marca. Sin embargo, como veremos, el no uso de la marca durante 5 años la deja a disposición de ser solicitada por un tercero.

Por otro lado, el trámite de Registro o Publicación de un Signo Distintivo en México se realiza una vez que Dirección Divisional de Marcas del IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, 2017), atendiendo de manera física y virtual, con un tiempo estimado de respuesta cercano a los 4 meses.

En la República Mexicana, como parte de los derechos de propiedad industrial, se contemplan varios procedimientos al considerar que se está transgrediendo la ley. Se trata de un recurso disponible para todo ciudadano en los sitios del gobierno mexicano y que de manera constante han recibido actualización, sobre todo a raíz de la contingencia de salud vivida desde inicios de 2020.

6. La protección de la marca

Según el artículo 41 de la Ley de Marcas de España, el mecanismo de protección de la marca abarca desde las medidas provisionales, que pueden ser solicitadas por quien entiende que su marca está siendo ilegalmente usada o afectada en alguna medida, hasta las acciones penales, civiles o actos de competencia desleal tipificados por la norma. Las medidas provisionales (Gobierno de España, Ley de Marcas, artículo 41, 2001) son un conjunto de medidas cautelares destinadas a detener los eventuales daños en tanto en cuanto no se sustancia el procedimiento judicial en defensa de la marca. Pueden consistir en la retirada del tráfico de los productos, de los envoltorios, de la publicidad o de la etiqueta, y, de manera adicional, se pueden considerar sanciones penales (Gobierno de España, 2001), además de la renuncia a la marca, que es factible solo cuando esta no soporta derechos reales (como puede ser una hipoteca o prenda, por ejemplo); de la nulidad, que supone que la marca no ha existido nunca; de la caducidad, que no tiene carácter retrospectivo, sino que mira al futuro. Asimismo, pueden emprenderse acciones judiciales, de carácter civil, destinadas a obtener el cese de las violaciones y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del uso ilegal de una marca que nos pertenece.

De acuerdo con la Ley Orgánica, el titular de la marca que acude a los tribunales puede solicitar, además de la indemnización, o alternativamente, la destrucción de los productos marcados ilícitamente y la publicación de la sentencia en medios de comunicación, lo cual guarda relación con la forma en que la ley civil protege el honor personal (Gobierno de España, Ley Orgánica 1, 1982). En el caso de las indemnizaciones, el legislador dispone que la indemnización mínima legal supondrá el 1% de la cifra del negocio realizado con los productos en cuestión, y que habrá de mediar advertencia fehaciente del titular de la marca, debiendo cumplirse, además, una de las siguientes circunstancias: que se trate de un caso de negligencia o culpa o que la marca sea notoria.

La indemnización estará destinada a cubrir, por un lado, las pérdidas sufridas por los productos no vendidos, también denominadas *daño emergente*, es decir, el cálculo de cuántos productos se habría vendido de no haber sufrido esa competencia desleal. Y por otro lado, estaría el *lucro cesante*, es decir, las ganancias no obtenidas o beneficios del titular de la marca que se habrían producido en caso de que no hubiera habido violación de la marca y, por tanto, se hubieran concedido un cierto número de licencias. El juez, en este caso, estima no solo los beneficios del titular de no haberse producido la violación del derecho de marca, sino también los beneficios del infractor, para lo cual debe determinarse el importe de la concesión de una licencia de uso de la marca.

Del mismo modo, el juez estimará el perjuicio sufrido por la marca en su prestigio, pues, con frecuencia, las falsificaciones son de ínfima calidad. En este caso, el juez tendrá en cuenta para hacer su estimación tanto la notoriedad o renombre de la marca como el número de licencias en explotación o concedidas y las clases para las que se ha concedido la marca. La Ley de Competencia Desleal (Gobierno de España, 1991) tipifica como actos de competencia desleal diversos comportamientos, algunos de los cuales guardan relación directa con el uso ilegal de la marca de un tercero. Se trata, por ejemplo, de los actos engañosos, entendidos como aquellas conductas que, con información falsa o veraz, induzcan o puedan inducir a error a los destinatarios, afectando a su comportamiento económico, que inciden sobre los derechos de propiedad industrial o la comparación pública, aludiendo al competidor cuando se trate de presentaciones de bienes o servicios que imiten otros protegidos por una marca.

En contraste, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México (2020) contempla como delitos los actos que hagan parecer como productos patentados aquellos que no lo están, o bien, utilizar una marca o nombre comercial similar a otro que ha sido registrado, además de vender o distribuir productos o servicios señalando que están amparados por una marca sin que en realidad lo estén. Esto es importante porque causan confusión y pueden inducir al error o al engaño. La Ley Federal de protección al consumidor también considera delitos las conductas encaminadas a hacer creer que un producto corresponde a un territorio o región distinto al verdadero lugar de origen (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1992). Para la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es delito reproducir o emular, sin la autorización del titular, un aviso comercial o diseño industrial amparado por un registro, y distribuir productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, sustituidos o suprimidos parcial o totalmente (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2020a).

La importancia de esta ley radica en la protección que otorga a los titulares, pues impone sanciones que van desde dos hasta diez años de prisión y multas de 1000 hasta 250 000 unidades de medida y actualización (UMA)⁷. En el artículo 402 de la Ley de Propiedad Industrial de 2021 se castiga a quienes vendan en forma dolosa objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas; a quienes revelen o se apoderen de secretos industriales sin derecho y sin consentimiento del usuario autorizado; a quienes usen información contenida en un secreto industrial, a sabiendas de no contar con el consentimiento y con el propósito de obtener un beneficio económico o causar un perjuicio.

Igualmente, sanciona a quienes produzcan, almacenen, transporten, introduzcan al país, distribuyan o vendan objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas; a aquellas personas que aporten o prevean materias primas destinadas a la producción de los diferentes objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de estos delitos puede demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos, siendo competentes los tribunales de la federación mexicana para conocer

⁷El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de \$ 96.22 pesos mexicanos y el mensual de \$ 2925.09 pesos mexicanos (Diario Oficial de la Federación, Dirección General Adjunta de Índices de Precios, 10 de febrero de 2022).

las controversias mercantiles, civiles y medidas precautorias (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Propiedad Industrial, 2021).

Conclusiones

Como se puede observar, la regulación de los signos distintivos y la marca, tanto en México como en España, muestran la necesidad de dar un valor a los procesos de propiedad intelectual y derechos de autor, para evitar que sujetos o empresas se adelanten al registro de obras, ya sea con dolo o por casualidad, y evitar pagar un precio elevado para obtener las licencias de marcas.

Por tanto, es trascendental que desde un inicio el intangible o marca sea registrado con anticipación para estar en posibilidades de hacer una debida explotación de una obra. Los casos presentados permiten entender la dimensión adquirida por los signos distintivos en la sociedad de la comunicación, anticipar acciones legales derivadas de las leyes de competencia desleal, acciones civiles contra daños ilegítimos y dolosos, contrarios a las buenas costumbres y procedimientos extrajudiciales para la solución de controversias.

Resulta fundamental considerar la normatividad en temas de propiedad intelectual durante los procesos de construcción de marcas, en el contexto digital y otros procesos creativos, con la finalidad de integrar los pasos y elementos necesarios y no tomar en consideración los elementos legales una vez que concluyen los proyectos y anticipar las necesidades que contempla la regulación.

Referencias

- Arrangement de Nice. (1957). *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce*. <https://wipo.int/es/text/287440>
- Conclusiones del Abogado General Jacobs. (1997). Petición de decisión prejudicial- Alemania. En: SABEL BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Directiva 89/104/CEE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:61995CC0251>
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (1991). *Ley de la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación: 27 de junio 1991 (última reforma 13 de marzo 2018) México: Congreso de la Unión. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7dc3f003-329b-42ba-abb3-b7921ad2eda6/ley_propiedad_industrial.pdf
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (1992). *Ley Federal de Protección al Consumidor*. Diario Oficial de la Federación: 24 de diciembre 2012 (última reforma 09 abril 2012). México: Congreso de la Unión. https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2020a). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación: 01 julio 2020. México: Congreso de la Unión. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf

- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2020b). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Diario Oficial de la Federación: 01-07-2020. Congreso de la Unión. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
- Coppel, E. (2017, 11 de abril). Por qué la página oficial de Chavela Vargas ahora anuncia clínicas dentales en japonés. *El País*. https://verne.elpais.com/verne/2017/04/05/mexico/1491343517_395834.html
- Disposición de la Haya. (1925). *Acuerdo de la Haya relativo al Registro Internacional de dibujos y modelos industriales*. <https://wipolex.wipo.int/es/text/280732>
- García Corona, I. G. (2004). Derechos de propiedad industrial e internet. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en la Unión Europea y su importancia en México. *Derecho Comparado de la Información*, (4), 29-48. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/decoin/article/view/33064/30028>
- Gobierno de España. (1982). *Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia. Ley Orgánica 1/1982*. BOE-A-1982-11196. Madrid: Jefatura de Estado. <https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/05/05/1/con>
- Gobierno de España. (1991). *Ley de Competencia Desleal. Ley 3/1991*. BOE-A-1991-628. BOE-A-1991-628. Madrid: Jefatura de Estado. <https://www.boe.es/eli/es/l/1991/01/10/3/con>
- Gobierno de España. (2001). *Ley de marcas. Ley 17/2001*. BOE-A-2001-23093. Madrid: Jefatura de Estado. <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17>
- Gobierno de España. (2002). *Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Ley 34 de 2002*. BOE-A-2002-13758. Madrid: Jefatura de Estado. <https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con>
- Gómez, J. (2012, 20 de noviembre). Con el 95% de probabilidades en su contra, Price Shoes recupera nombre de dominio. *Merca 2.0*. <https://www.merca20.com/con-el-95-de-probabilidades-en-su-contra-price-shoes-recupera-nombre-de-dominio/>
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2017). *Guía del usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación de Nombres Comerciales*. https://www.cibnor.gob.mx/images/stories/covisti/ott_cepap/GDU_Marcas.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1957). *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent des marques de fabrique ou de commerce*. <https://wipolex.wipo.int/es/text/287440>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1994). Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento. 27 de octubre de 1994. Ginebra. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_225.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1999). *Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio*. <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/icannrules.pdf>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2004). Caso número D2004-0956. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa v. Instituto Cultural “Mario Vargas Llosa”. Decisión del Panel Administrativo. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0956.html>

Organización Mundial del Comercio. (2015). *Anexo 1C. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm

Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea. (2015). Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial: Documento 32015L2436. <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>

World Intellectual Property Organization. (2007). Case number D2007-1226. Donald J. Trump v. Sandra Long Consulting. Administrative Panel Decision. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1226.html>

World Intellectual Property Organization. (2012). Caso D 2012-15712. Administradora de Marcas y Franquicias, S. A. de C. V. v. Marchex Sales, Inc./Bendhan Hight. Administrative Panel Decision. <https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/text.jsp?case=D2012-1572>