

---

## Módulo 13: PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN (PAEs)

---

### PAE 1.

En cada uno de los siguientes ejemplos, indique qué legislación de P.I. ofrecería la protección más adecuada:

- 1) **una empresa desea proteger un producto basado en una nueva fórmula química (tetrafluoretileno), que al utilizarse o aplicarse a utensilios de cocina tiene la propiedad de evitar que la comida en general, y los huevos en particular, se adhieran a la sartén. La empresa desea obtener garantías de utilización exclusiva de la fórmula;**
- 2) **esa misma compañía desea comercializar las sartenes protegidas con tetrafluoretileno utilizando un nombre comercial atractivo de cara al cliente potencial (“tetrafluoretileno” no es un nombre fácil de recordar y todavía menos de pronunciar). La empresa elige el nombre “Tefal” para identificar las sartenes que se fabrican utilizando la fórmula mágica. La empresa desea obtener garantías en cuanto a la utilización exclusiva del nombre para utensilios de cocina y sartenes con antiadherente de tetrafluoretileno;**
- 3) **esa misma compañía desea aumentar sus ventas de sartenes, no sólo mediante la fórmula de tetra...sino ofreciendo artículos que tengan un formato más atractivo, estético y aerodinámico. Desea también obtener garantías de utilización exclusiva de la nueva forma o “aspecto” de sus sartenes;**
- 4) **esa misma compañía desea emprender una intensa campaña publicitaria sobre sus sartenes únicas y especiales (fabricadas con la fórmula mágica y vendidas con el nombre “Tefal” y con el nuevo aspecto de los artículos), tanto en los medios televisivos, mediante breves anuncios de 20 segundos, como radiofónicos, por conducto de breves anuncios musicales. Desea obtener garantías en el sentido de que nadie podrá utilizar la música y ni la letra de las canciones de los anuncios ni los cortometrajes de televisión.**

### Respuesta:

- 1) patentes
- 2) marcas
- 3) diseños industriales
- 4) derecho de autor

**PAE 2.**

**Si alguien ha compuesto la música y letra de una canción y desea obtener protección frente a posibles actos de piratería, ¿debe o no registrar sus derechos sobre la canción?**

**Respuesta:**

No. Por el mero hecho de haber sido creadas, las obras en general, como las canciones, gozan de protección en virtud de la legislación de derecho de autor de la mayoría de los países. La protección no está supeditada al cumplimiento de trámites como el registro.

**PAE 3.**

**En la siguiente lista, indique quiénes pueden acogerse a la protección por medio de los derechos conexos:**

- 1) compositores musicales
- 2 cantantes
- 3) productores de grabaciones sonoras
- 4) autores teatrales
- 5) productores cinematográficos
- 6) actores (de películas y obras de teatro)
- 7) organismos de radiodifusión
- 8) bailarines

**Respuesta:**

Pueden acogerse a la protección:

- Los cantantes, actores y bailarines, en su calidad de artistas intérpretes o ejecutantes;
- los productores de grabaciones sonoras;
- los organismos de radiodifusión.

Ahora bien, los compositores musicales, los autores teatrales y los productores cinematográficos podrían acogerse a la protección por derecho de autor.

**PAE 4.**

**El propietario de una empresa que produce y vende jugos de fruta en botella y lata, desea identificar sus productos con el nombre “Frutamina”:**

- 1) ¿Puede utilizar esa palabra como marca?**
- 2) En caso afirmativo, ¿qué debe hacer para proteger esa marca?**

**Respuesta:**

- 1) Es bastante probable que la palabra “Frutamina” pueda utilizarse a modo de marca. Consiste en una combinación de palabras que induce a pensar que las frutas son fuente de vitaminas. Esa palabra no es totalmente descriptiva del producto (jugo de frutas) ni tampoco induce a engaño (pues de hecho, el jugo de frutas es rico en vitaminas).
- 2) A fin de obtener protección en el país de que se trate, es importante registrar la marca en la oficina nacional de marcas.

Además, si se tiene previsto exportar el producto y se desea obtener protección en el extranjero debe registrarse la marca en cada uno de los países en los que se tenga previsto distribuir los productos.

Ahora bien, cabe recordar que en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, la marca puede registrarse en todos los países que son parte en dicho Arreglo, a condición de que el país del que se sea nacional o en el que se tenga domicilio o un establecimiento sea también Estado parte en el Arreglo de Madrid.

**PAE 5.**

**En la lista de designaciones que figura a continuación, sírvase indicar cuál de los sistemas de protección es más adecuado:**

- 1) **“DARJEELING” (té cultivado en la India)**
- 2) **“SONY”**
- 3) **“CHAMPAGNE”**
- 4) **“ROLEX”**
- 5) **“IBM”**
- 6) **“TEQUILA” (bebida alcohólica elaborada en México)**
- 7) **“SWISS AIRLINES”**

**Respuesta:**

Cabría aplicar la legislación de marcas para las siguientes designaciones: SONY, IBM, ROLEX, SWISS AIRLINES.

La legislación relativa a las indicaciones geográficas sería aplicable: DARJEELING, CHAMPAGNE y TEQUILA. En esos ejemplos, el nombre indica que el producto, a saber, el té y las bebidas alcohólicas, es originario de una zona geográfica concreta y sus cualidades o reputación se deben al lugar de origen.

No obstante, hay que tener en cuenta de que en función del país de que se trate, la protección de las indicaciones geográficas podrá obtenerse en virtud de leyes específicamente centradas en esos elementos (es decir, leyes de protección de las indicaciones geográficas propiamente dichas), o mediante otras ramas del Derecho (como las leyes de protección contra la competencia desleal o incluso la ley de marcas, pues las indicaciones geográficas pueden quedar protegidas mediante marcas de certificación o marcas colectivas).

**PAE 6.**

**Imaginemos que una empresa ha introducido en el mercado teléfonos de diseño “postmoderno y revolucionario”.**

**Dicha empresa confía en que, a pesar de que el mercado es sumamente competitivo, las características ornamentales de sus teléfonos, distintas de todo lo que ha visto hasta la fecha, contribuirán a atraer nuevos clientes y a aumentar sus ventas.**

**¿Puede proteger ese diseño? ¿Cómo?**

**Respuesta:**

En la forma en que se describe, el diseño parece ser nuevo y original y como tal debe protegerse.

La forma de obtener protección depende de las leyes del país de que se trate.

El diseño podría registrarse en virtud de la ley de diseños industriales.

Puede que en ese país el diseño pueda protegerse en virtud de la legislación de derecho de autor (que no exige el registro como condición para gozar de protección), o en virtud de ambas legislaciones, la de diseños industriales y la de derecho de autor.

Si se contempla la venta de teléfonos en el extranjero, puede efectuarse el registro del diseño industrial en los países que son parte en el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, siempre y cuando se sea nacional de un Estado parte o en el Arreglo de La Haya, o que la compañía esté establecida en un Estado parte en dicho Arreglo.

**PAE 7.**

**¿Podría haber obtenido Einstein una patente sobre su famosa ecuación matemática:  $E = mc^2$ ?**

**Respuesta:**

No. Las teorías científicas y las fórmulas matemáticas no constituyen materia patentable.

**PAE 8.**

**La empresa A ha concebido una nueva fórmula que mejora el sabor de las bebidas que vende al público. La composición de la mezcla se mantiene en secreto. La bebida tiene mucho éxito. La empresa B está interesada en hacerse con la fórmula y con ese fin paga una suma considerable a un empleado de la compañía A, que está plenamente al tanto de la naturaleza confidencial de la información que le ha sido confiada por la empresa en la que trabaja. La empresa A descubre los hechos. ¿Tiene posibilidades de ganar si interpone una demanda contra la empresa B? En caso afirmativo, ¿qué motivos puede alegar?**

**Respuesta:**

La fórmula secreta concebida por la empresa A puede considerarse un secreto comercial. Teniendo en cuenta las circunstancias, y en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la conducta de la empresa B viene a ser un acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y por consiguiente, un acto de competencia desleal.

Por lo general se considera que los actos encaminados a apropiarse del secreto o de información confidencial de terceros (en este caso, de la fórmula secreta de la mezcla concebida por la empresa A), sin obtener el debido consentimiento del titular legítimo de la información, son contrarios a las prácticas comerciales leales, por lo que se consideran actos de competencia desleal.