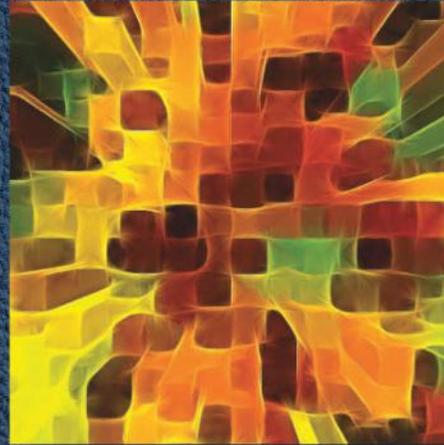


COLECCIÓN TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS

Óscar Javier Solorio Pérez

*D*erecho de
la propiedad
intelectual



OXFORD

Óscar Javier Solorio Pérez



Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima; Maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad The John Marshall Law School, de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, y Doctor en Derecho

por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Cursó el Seminario de Propiedad Industrial impartido por la Universidad de Colima en 1998; y en el 2000, el Diplomado en Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)-ANUIES. También ha cursado dos Diplomados en Derecho Marítimo, Portuario y Aduanero.

Ha sido ponente en diversos congresos en México, Colombia, Venezuela y Perú, auspiciados por universidades o agrupaciones académicas de reconocido prestigio. Participó en el Curso Avanzado de Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio, llevado a cabo por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza. Fue becario de la Deutscher Akademischer Austauschdienst (Agencia Alemana de Intercambio Académico) para realizar estancia de investigación en el Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht (Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Tributario), con sede en Múnich, Alemania. Ha sido Coordinador Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y Director del Programa de Propiedad Intelectual de la misma casa de estudios.

Autor de más de 15 artículos especializados y ponencias en eventos de reconocido prestigio; coordinador del libro *Derechos de autor para universitarios*, publicado por la Universidad de Colima, y coautor de otros dos libros.

Árbitro certificado en materia de derechos de autor, acreditado por el Instituto Nacional

de Derecho de Autor (Indautor). También ha sido catedrático de Licenciatura en las asignaturas Contratos Civiles, Contratos Mercantiles y Derecho de la Propiedad Intelectual, y de posgrado en las materias Derecho Financiero, Derecho Informático, Derecho Económico, Derecho Aduanero y Derecho de la Propiedad Intelectual; así como profesor de diversos cursos y diplomados avanzados en materia de propiedad industrial y derechos de autor.

Miembro del claustro de profesores del Doctorado Interinstitucional en Derecho (DID), conformado por las Universidades Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Nayarit, de Guanajuato, de Colima y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Actualmente es Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima; profesor con Perfil Deseable Promep (Programa de Mejoramiento del Profesorado) desde 2004, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, desde 2009.

Socio fundador y Director General de Corporativo Legal y de Consultoría, S.C. (*Corporativolegal.com*) "todas las soluciones para su empresa en un mismo lugar".

Derecho de la propiedad intelectual

COLECCIÓN TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS

Derecho

de la propiedad

intelectual

Óscar Javier Solorio Pérez
UNIVERSIDAD DE COLIMA

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Oxford University Press es un departamento de la Universidad de Oxford, el cual promueve los objetivos de excelencia en la investigación, el aprendizaje y la educación, mediante publicaciones en todo el mundo. Oxford es una marca registrada de Oxford University Press en el Reino Unido, México y otros países.

D.R. © Oxford University Press México, S.A. de C.V.,
Av. Insurgentes Sur 1602, int. 11-1101 Col. Crédito Constructor, Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03940

www.oup.com.mx

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Primera edición: 2010

Octava reimpresión: 2018

eISBN 978-151-293-287-4

Autor: Óscar Javier Solorio Pérez

Director general: Arturo Aguinaga Vizcaino

Gerente de derecho y ciencias sociales: Karina Salgado Peña

Coordinadora editorial: Abdel López Cruz

Desarrollo editorial: Equipo Oxford

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ningún sistema electrónico o por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de Oxford University Press México, S.A. de C.V. El editor no se responsabiliza de los contenidos de las páginas web enlazadas o referenciadas en esta publicación.

A mi esposa, a mi hija, a mi madre.

Agradecimientos

Agradezco sinceramente el apoyo brindado por la Universidad de Colima, en la persona de su Rector, el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, por las oportunidades de desarrollo y la confianza depositada en mi persona; así como a la Directora de Publicaciones, Mtra. Guillermina Araiza Torres, por las facilidades brindadas para la publicación de esta obra.

Se agradece también la dedicación del Dr. José Guillermo García Murrillo, asesor de mi tesis de Doctorado, por sus consejos siempre pacientes y rigurosos, que no impidieron que me brindase su amistad sincera.

Agradezco enormemente al Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), por el apoyo financiero brindado para la realización de una estancia de investigación clave para la adecuada documentación de esta obra; así como al Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Derecho Tributario, con sede en Múnich, Alemania, por acogerme durante la estancia de investigación realizada en sus instalaciones, y en especial por facilitarme el acceso al apasionante acervo de material sin el cual esta obra no hubiera podido ser terminada en la manera como hoy se presenta.

Desco agradecer también a los colegas y amigos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con quienes comparto la pasión de mejorar la enseñanza del derecho en beneficio de nuestros estudiantes, particularmente al Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Director de dicho plantel, por ser ejemplo de vitalidad y responsabilidad, pero sobre todo por su amistad.

Agradezco sobremanera el impulso de mis compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, por permitirme el honor de coordinar los esfuerzos de tan sobresaliente grupo de profesionales.

También agradezco a todos quienes actualmente forman parte o lo han hecho del Programa de Propiedad Intelectual de la Universidad de Colima, pues la inquietud de sus mentes y el aliento brindado de todos ellos fueron importantísimos para embarcarnos en la realización de esta obra.

Se agradece también la colaboración de los diferentes alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho que me han asistido en la recopilación de fuentes y el análisis

de datos, tanto en el proceso de investigación para esta obra, como en otras publicaciones; es importante que sepan que su contribución es de gran valía y su esfuerzo muy apreciado.

Por último, se agradece a la editorial Oxford University Press México, por tener confianza en este proyecto que hoy nace a la luz, así como las atenciones de la Directora de la División de Derecho, Lic. Flor María Díaz Soto, al editor José Luis García Herrera y, desde luego, a la Lic. Lorena Rangel Naranjo, por provocar el nacimiento de este proyecto.

Índice de contenido

Prólogo	XV
Introducción	XIX
1. La propiedad intelectual: conceptos fundamentales y evolución	1
Introducción	1
1.1. Evolución de la propiedad intelectual	2
Evolución del término <i>propiedad intelectual</i>	2
Evolución del derecho de marcas	3
Evolución de los derechos de autor	11
Evolución del derecho de patentes	20
Razones de la expansión de la propiedad intelectual	26
1.2. Justificación de la existencia de la propiedad intelectual	31
Generalización de la propiedad intelectual	31
Principales teorías	33
Teoría del trabajo	33
Teoría utilitarista	37
Teoría de la personalidad	41
Teoría de la competencia económica	45
Teoría de la planeación social	47
Teorías diversas	48
Teoría del privilegio o monopolio	48
Teoría de los derechos sobre bienes inmateriales	49
Teoría del derecho real sobre cosas incorpóreas	49
Teoría del derecho intelectual	50
Teoría del derecho patrimonial	50
¿Propiedad? intelectual	51
1.3. Evolución de las nuevas tecnologías de información	52
Evolución tecnológica	52

Las nuevas tecnologías de información	53
La segunda generación de la propiedad intelectual	55
Importancia económica de la propiedad intelectual	56
Nacimiento de internet	56
Internet como fuente mundial de conflictos	58
1.4. Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de marcas	59
Uso de marcas y jurisdicción en internet	59
Marcas vs. nombres de dominio	62
Nacimiento de un criterio uniforme (UDRP)	64
Funcionamiento de la UDRP	65
Política general de nombres de dominio .mx (LDRP)	69
Inconsistencias de la UDRP	72
Validez del pacto arbitral	75
1.5. Impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de autor	78
De Napster a Grokster	78
Programas de cómputo	84
Creaciones multimedia	87
Bases de datos	90
Derechos <i>sui generis</i>	92
1.6. Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de patentes	95
Antecedentes	95
Importancia económica de las patentes	96
Desarrollo de la biotecnología	97
Inventos patentables	99
Novedad	100
Actividad inventiva	101
Aplicación industrial	103
Inventos no patentables	103
Los seres vivos como inventos patentables	105
Criterios seguidos por México en materia de biotecnología	112
Conclusiones	114
2. Régimen legal aplicable a la propiedad intelectual	115
Introducción	115
2.1. Disposiciones constitucionales	115
Antecedentes constitucionales	116
Disposiciones constitucionales vigentes	122
2.2. Legislación federal en materia de propiedad intelectual	124

<i>Ley de la Propiedad Industrial</i>	125
<i>Ley Federal del Derecho de Autor</i>	132
<i>Ley Federal de Variedades Vegetales</i>	134
2.3. Autoridades administrativas relacionadas con la propiedad intelectual	135
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	136
Instituto Nacional del Derecho de Autor	140
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	142
2.4. Organismos internacionales	144
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	144
Organización Mundial del Comercio	148
2.5. Tratados internacionales en materia de propiedad intelectual	152
Tratados internacionales administrados por la OMPI	152
Tratados internacionales administrados por la OMC	153
Conclusiones	154
3. Derechos de propiedad industrial	157
Introducción	157
3.1. Protección bidimensional de la propiedad intelectual	157
3.2. Protección de invenciones	159
Patentes	159
Novedad	163
Actividad inventiva	167
Aplicación industrial	172
Invenciones no patentables	174
Inventor vs. titular	176
Ámbito sustantivo de protección	178
Elementos de la solicitud de patente	181
Modelos de utilidad	187
Diseños industriales	188
Secretos industriales	190
Variedades vegetales	192
3.3. Protección de los signos distintivos	194
Delimitación del concepto <i>marca</i>	194
Marcas vs. signos distintivos	197
Elementos que constituyen una marca	199
Los signos como objeto de protección del derecho marcario	201

Marcas propiamente dichas	202
Avisos comerciales	202
Nombres comerciales	204
Marcas colectivas	206
Marcas famosas y notoriamente conocidas	207
La distintividad como elemento fundamental de las marcas	210
Marcas vs. reservas de derechos	211
Denominaciones de origen	219
Conclusiones	222
4. Derechos de autor	223
Introducción	223
4.1. Protección del derecho de autor	223
Delimitación del concepto <i>derecho de autor</i>	224
Derechos de autor en sentidos lato y estricto	226
Obras protegidas y derechos conferidos	228
Elementos no protegibles	231
Bases de datos	233
Insuficiencia de la protección autoral	235
Desarrollo de la protección <i>sui generis</i>	236
Regulación de las bases de datos en México	237
Titularidad y transferencia	238
4.2. Derechos conexos	242
De los intérpretes o ejecutantes	243
De los editores	244
De los productores de fonogramas	244
De los productores de videogramas	245
De los organismos de radiodifusión	246
4.3. La nueva gestión del conocimiento	247
Efecto del derecho <i>sui generis</i>	247
DRM vs. <i>fair use</i>	253
Creative Commons	258
Software libre	261
Conclusiones	264
5. Contratos relacionados con la propiedad intelectual	265
Introducción	265
5.1. Formalidades aplicables a los contratos de trabajo	265

Formalidades relacionadas con obras autorales	266
Formalidades relacionadas con los inventos	268
5.2. Transmisión de derechos	271
Cesión de derechos	275
Licencias	284
Inscripción de licencias	285
Carácter ejecutivo de la licencia	286
Efectos frente a terceros	286
Falta de legitimación	286
Caducidad	287
Licencia obligatoria	288
Motivaciones económicas para licenciar	289
5.3. Contratos para la explotación de obras	290
Edición de obra literaria	291
Edición de obra musical	294
Contrato de representación escénica	295
Contrato de radiodifusión	297
Contrato de producción audiovisual	298
Contratos publicitarios	300
5.4. Franquicia	301
5.5. Transferencia de tecnología	310
Conclusiones	313
6. Procedimientos de creación y reconocimiento de derechos de propiedad intelectual	315
Introducción	315
6.1. Tipos de procedimientos en general	315
6.2. Tipos de procedimientos administrativos	318
6.3. Procedimientos específicos en materia de propiedad intelectual	321
Procedimientos de creación de derechos	321
Obtención de patentes	322
Registro de marcas	328
Procedimientos de reconocimiento de derechos	340
Inscripción de obras y actos relacionados con el derecho de autor	340
Procedencia de recursos contra la negativa en el otorgamiento o reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual	347
Conclusiones	351

7. Procedimientos de observancia	353
Introducción	353
7.1. Observancia en ADPIC	353
7.2. Características comunes de los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	360
Atribuciones del IMPI	360
Características generales de las promociones	366
Acreditamiento de la personalidad	366
Legitimidad	367
Características de las solicitudes de declaración administrativa	370
Pruebas	373
Cómputo de plazos	374
Carácter contencioso	375
Medios de impugnación	377
Estudio comparado de los medios de impugnación	381
Sala del TJJFA especializada en propiedad intelectual	383
7.3. Procedimientos administrativos de carácter contencioso	387
Nulidad	388
Caducidad	390
Cancelación	391
Infracción	392
Avenencia	399
Arbitraje	400
7.4. La reparación del daño derivada de infracciones a los derechos de propiedad intelectual	404
La reparación del daño en el derecho mexicano	404
Estudio comparado de la reparación del daño	413
7.5. Protección penal de los derechos de propiedad intelectual	422
Conclusiones	429
Bibliografía	431
Índice onomástico	437
Índice analítico	439

Prólogo

Tengo el honor de presentar a un autor y una obra de alta calificación. El estudio monográfico que nos presenta el Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, y que me otorgaron la distinción de prologar, es el resultado de un riguroso y reflexivo trabajo sobre la importancia que tiene el derecho intelectual en nuestros días.

El libro que el lector tiene en sus manos constituye una valiosa aportación para conocer con detalle, desde la perspectiva jurídica, la regulación de las figuras que conforman el bien llamado *iura in re intellectuali*.

Esta obra incorpora la internacionalización de los problemas de la vida moderna y las distintas vicisitudes que encarna, bajo el pincel del autor, el respeto a *la labor creativa de nuestros semejantes*.

Las distintas aportaciones del autor ponen de manifiesto su excelente preparación como jurista y su minucioso rigor analítico como investigador. Siguiendo el aforismo *arbor ex fructu cognoscitur*, entre las publicaciones en los distintos ámbitos de la disciplina, que dan fe de una constante preocupación por las tareas científicas, se encuentran:

- La ruptura del principio de originalidad en la *Ley Federal del Derecho de Autor*.
- La ruptura del principio de originalidad y distintividad en la legislación mexicana.
- Manual de Identidad Gráfica del Símbolo de la Universidad de Colima.
- Bases de datos en un entorno electrónico: ¿protección a la información o apropiación del dominio público?
- Aspectos de derecho de la propiedad intelectual relacionados con los traductores.
- ¿La justicia privada está desplazando a la jurisdicción del Estado sobre el espacio?
- Evolución de marcas y su uso en el ciberespacio.
- Impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de autor.

De esta manera, bajo una manifiesta vocación docente y una intensa labor didáctica, no sólo en las aulas de la universidad sino también en las numerosas intervenciones fuera de ellas, el Dr. Solorio realizó este libro, con una muestra penetrante de rigor metodológico característico del autor.

El Dr. Solorio culminó sus estudios de Derecho en el año 2000 en la Universidad de Colima, y continuó su especialización en Derecho Intelectual en la Universidad John Marshall Law School en Estados Unidos de América, donde cursó estudios de maestría con la correspondiente titulación en 2002. Como cúspide en su madurez jurídica, obtuvo en 2007 el grado de Doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho organizado por la Región Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en donde obtuvo la calificación más alta y mención honorífica al defender la tesis intitulada “La protección eficaz de las marcas y los derechos de autor en el comercio electrónico”.

Sus labores docentes e investigadoras comenzaron en 2003 en su *Alma Mater*, en donde se inició como profesor investigador luego de haber trabajado en distintos despachos jurídicos especializados en propiedad industrial.

Tal fue la dedicación en dicha casa de estudios, que en 2004 obtuvo el cargo de Coordinador Académico y Responsable del Programa de Propiedad Intelectual, y como Árbitro Especializado en Materia de Derechos de Autor reconocido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor desde 2006.

Quiso la fortuna que en 2009 se convirtiera en Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, claustro donde ha mostrado su clara consideración de la presente obra, dado el carente tratamiento de la materia en nuestra doctrina patria, lo cual precisaba de un estudio como el que acomete el autor.

Como parte de las llamadas obras del espíritu, su estudio requirió constantes incursiones en el derecho civil, en especial en la teoría general de las obligaciones y contratos, como fácilmente apreciará el lector.

El punto de partida de la reflexión, que marca el inicio del primer capítulo, es la clara distinción de la propiedad intelectual en propiedad industrial y en derechos de autor, abordando la deontología jurídica que existe detrás de las teorías que justifican el inicio de un orden jurídico dedicado a la creación.

A continuación, con el segundo capítulo nos ubica en una actualidad tecnológica, al mostrar la problemática que conllevan las tecnologías de la información, y la correspondiente aplicación de las marcas, los derechos de autor y las patentes, exponiendo casos didácticos que han obligado al derecho intelectual a regular en tinta los quehaceres de la vida cotidiana.

El Dr. Solorio se acomete a la presentación de los distintos órdenes jurídicos que rigen el derecho intelectual en un Estado de derecho, por lo que inicia con gran metodología los principios constitucionales que rigen a la República, para derivar de allí la *Ley de la Propiedad Industrial*, la *Ley Federal del Derecho de Autor* y la *Ley de Variedades Vegetales*.

Llegados a este punto, el autor retoma los temas referidos y da comienzo a una puntual disertación de los derechos de la propiedad industrial, en las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.

Se aborda a continuación, en el capítulo 3, la protección de los signos distintivos, las marcas y sus diferencias con los signos distintivos, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las marcas colectivas, las marcas famosas y notoriamente conocidas, y la distintividad como elemento fundamental de las marcas.

Por primera vez en un estudio jurídico, el autor distingue las marcas de la figura jurídica de las reservas de derechos, esta última exclusiva del derecho mexicano, y que alguna vez compartió con el derecho colombiano. Con un razonamiento a mi juicio correcto, el autor distingue la reserva de derechos como más próxima al derecho de autor en su regulación, pero más cercana a las marcas si se atiende a los elementos que la conforman, sin sustento en el mandato del artículo 28 constitucional en relación con los privilegios concedidos a los autores, por lo que comparo la opinión de que las reservas de derecho constituyen una inconsistencia grave de nuestra legislación de propiedad intelectual.

Consecuentemente, el trabajo en su capítulo 4 entra de lleno en una de las materias más hermosas dotadas por la inteligencia del ser humano: el derecho autoral; aquí define este derecho y resalta la importancia de la impronta personal que encarna en cada obra que realiza un autor. A lo largo de la exposición, distingue con claridad el derecho autoral de los derechos conexos o derechos afines, para concluir con el planteamiento de los temas de mayor debate en la materia, como el uso libre de las obras, los usos justos, la operación del *creative commons* y las tendencias del software libre.

El capítulo 5 se refiere a los tipos de contratación de la propiedad intelectual mediante los cuales los titulares de los derechos intelectuales podrán explotar sus obras de manera legal y permitir que terceros tengan acceso y disfruten legalmente de las mismas.

Como inquieto intelectual, cualidad conocida del Dr. Solorio, los capítulos siguientes exponen los procedimientos que deberá seguir todo aquel que ejercite activamente la propiedad intelectual. Aprovecha el capítulo 6 para exponer los procedimientos de creación y reconocimiento de los derechos de la propiedad

intelectual, tales como obtención de patentes, registro de marcas e inscripción de obras y actos relacionados con el derecho de autor; y el capítulo 7 concluye con los procedimientos de observancia para el caso de vulneración de los derechos intelectuales y la reparación del daño correspondiente.

No resulta preciso, visto el “íter” expositivo del volumen, destacar la autoridad del profesor Solorio en la materia ni su reputación en el ámbito de la propiedad intelectual.

Por todo lo dicho, el lector habrá podido inferir que nos encontramos ante una obra científica rigurosa, de consulta obligatoria e imprescindible en el sector jurídico a examen. En virtud de lo anterior, doy mi más sincera enhorabuena al profesor Solorio por la importante aportación para el derecho intelectual y la solución práctica de los conflictos de intereses que surgen entre los titulares y los beneficiarios de las obras que dan identidad y desarrollo a nuestra humanidad.

Recordemos que el activo más importante con el que cuenta el ser humano es su ingenio creativo.

JOSÉ RAMÓN CÁRDENO SHAAADI
Abogado especialista en Derecho Intelectual.
Investigador de la Escuela Libre de Derecho

Introducción

Los derechos de propiedad intelectual, en su concepción moderna, tienen más de dos siglos de existencia. No obstante, en el contexto de un mundo globalizado y una economía basada en el conocimiento, la comunidad internacional ha cobrado un interés creciente en estos derechos intangibles, al reforzar los instrumentos internacionales existentes desde el siglo XIX y crear otros nuevos. Bajo este proceso, en 1994 se adoptó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual forma parte de los acuerdos básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC); y para 1996, se aprobaron los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derechos de autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, conocidos como WPT y WPPT, respectivamente.

Durante la primera década del siglo XXI, diversos tratados de carácter regional —en el caso de Europa, mediante la adopción de diversas directivas—, así como la legislación doméstica —adoptada en Estados Unidos de América—, han constituido una enorme fuerza que ha influido en gran medida en las legislaciones internas de muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo cuyo intercambio comercial con dichas naciones es intenso. Aun así, este proceso de asimilación externa no ha estado exento de airadas críticas. De forma similar, algunas resoluciones importantes, de los tribunales estadounidenses y europeos, principalmente, han influido de manera decisiva en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de las nuevas tecnologías de información y un intenso intercambio de bienes y servicios de carácter global.

En México, lo anterior ha traído consigo no sólo la modificación de las leyes en materia de propiedad intelectual, sino también la implementación de una serie de políticas públicas tendientes a aprovechar las diversas figuras legales que las leyes de la materia proveen, a fin de buscar una competitividad superior de las empresas y un mayor desarrollo económico. Sin embargo, este proceso no siempre ha logrado obtener los fines originalmente propuestos, y en diversos lugares han surgido voces que señalan un desbalance a favor de una excesiva protección de los

derechos de propiedad intelectual, en detrimento de otros derechos de carácter privado o derechos fundamentales.

La discusión que generan los representantes de los diversos intereses en pugna continúa moldeando el desarrollo legislativo y la adopción de políticas de gobierno, pero para obtener un resultado conveniente es indispensable poseer un cabal conocimiento de las figuras legales relevantes y de la naturaleza jurídica de las mismas, lo cual se podrá desvelar de forma gradual en la obra que el lector tiene en sus manos.

El presente trabajo no sólo ofrece una explicación de la legislación vigente y positiva, sino que también hace un recorrido por los antecedentes históricos, tanto internacionales como nacionales; provee una explicación de la naturaleza jurídica de las figuras legales que protegen a la propiedad intelectual; ilustra sobre los diferentes contratos relevantes, y expone una detenida revisión de los procedimientos legales aplicables con un adecuado sustento teórico y práctico.

1

La propiedad intelectual: conceptos fundamentales y evolución

Introducción

La propiedad intelectual es un término que parece haberse puesto de moda en los últimos años. En particular las marcas y los derechos de autor parecen haber captado gran parte de la atención en los países desarrollados, donde la producción tecnológica hace que la producción doméstica de patentes sea realmente baja.

La importancia de la propiedad intelectual se ha visto acrecentada por el advenimiento de nuevas tecnologías, que junto con la mayor capacidad de almacenamiento y la mayor velocidad de las redes informáticas han permitido la reproducción de materiales sin perder calidad y a un costo cercano a cero; así como la transmisión de dichas copias en tal forma que “compartir” una obra musical o literaria con alguien al otro lado del mundo se ha vuelto muy fácil.

La utilización de internet como una poderosa herramienta de venta y mercadeo, pero también como la vía para tener acceso a millones de potenciales consumidores, ha provocado que los conflictos de marcas en el ciberespacio sean cada vez más frecuentes.

La rapidez con que en la actualidad ocurren los cambios pareciera plantear retos completamente nuevos, pero la manera como la legislación europea primero, y la internacional después, se han ido adaptando a los progresivos desarrollos tecnológicos hace suponer que en realidad el derecho de la propiedad intelectual ha estado en constante evolución.

En este capítulo se explora la evolución que ha tenido la legislación de marcas y la legislación en materia de derechos de autor, para posteriormente explicar las diversas teorías que justifican la existencia de estos derechos subjetivos y abordar con

particular énfasis dos casos de estudio: la utilización excesiva de la copia privada a través de medios digitales como *Napster* o *Grokster*; así como la apropiación indebida o robo de nombres de dominio y la respuesta que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha propuesto para este creciente problema.

Posteriormente, se describe el impacto que las nuevas tecnologías, sobre todo de información, han tenido sobre el derecho contemporáneo de marcas y los derechos de autor.

También se presenta un marco teórico y conceptual que llevará al lector de la mano para comprender el marco jurídico vigente tanto en México como a nivel internacional, el cual se abordará en el capítulo siguiente.

1.1. Evolución de la propiedad intelectual

Evolución del término *propiedad intelectual*

Para todas las personas que han tenido algo que ver con la propiedad intelectual queda claro que ésta se divide en dos grandes áreas: la propiedad industrial y los derechos de autor; y que la primera se divide a su vez en diversas figuras jurídicas de protección. Por su parte, los derechos de autor han ido evolucionando hasta incluir derechos conexos y *sui generis*. Sin embargo, éste es un caso peculiar donde los elementos que integran el género surgieron antes que el género mismo. Es decir, el derecho de marcas y los derechos de autor, al igual que el de las patentes, evolucionaron por sí mismos mucho antes de que existiera una rama del derecho que se identificara como propiedad intelectual. De hecho, el término *propiedad intelectual* para referirse en forma general tanto a patentes como a marcas y derechos de autor era extremadamente inusual¹ aun entre los abogados antes de la Segunda Guerra Mundial.² Cabe aclarar que en diversas jurisdicciones europeas es común que los términos *propiedad industrial* y *propiedad intelectual* se usen de manera indistinta, aun entre abogados especialistas en la materia. Del mismo modo, en Sudamérica, sobre todo en Argen-

¹ William Fisher III, *The Growth of Intellectual Property: A History of Ownership of Ideas in the United States*, Harvard University Press, Boston, 2003, p. 22.

² De forma más curiosa aún, el término *propiedad industrial* comenzó a ser usado para referirse de manera conjunta tanto a las patentes como a las marcas a partir de la primera versión del Convenio de París, instrumento en el cual se acuñó el término. Véase el texto oficial y la denominación de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 30 de marzo de 1883.

tina, el término *propiedad intelectual* se utiliza para referirse exclusivamente a lo que llamamos *derechos de autor*.³

De tal suerte, la propiedad intelectual de la manera como la conocemos en la actualidad, o si se me permite, como la entendemos en nuestro país, surge con la creación de las tres principales figuras de protección a los productos intelectuales: derechos de autor y patentes primero, y posteriormente, las marcas. Lo anterior es fundamental tenerlo claro para no perderse en el alud de nuevas figuras jurídicas que reconocen nuestras leyes en materia de propiedad industrial y de derechos de autor, ya que todas ellas responden a algunos de los principios rectores de estas tres figuras jurídicas básicas.

El origen de la protección del conocimiento por medio de las invenciones se remonta hasta el siglo VII a.C., época en que los griegos otorgaban protección, durante un año, a las recetas de cocina.⁴ Sin embargo, el primer antecedente legislativo se encuentra en Venecia en 1474, año en que el Senado de aquella entonces nación independiente expidió la primera *Ley General de Patentes*, la cual obligaba al titular a registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente en Venecia, a la vez que prohibía reproducirlo a cualquier otro que no fuese el inventor.⁵

Evolución del derecho de marcas

El derecho de marcas moderno se desarrolló mucho más tarde que los derechos de autor o las patentes. Aun así, los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicación o como forma de autenticación del origen de los productos.⁶ En el mundo romano se utilizaban para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la

³ Miguel Ángel Emery, *Propiedad intelectual: ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 2.

⁴ Los historiadores descubrieron un texto griego que proviene de la ciudad de Sybaris, en Lucania, que contiene la concesión de un monopolio de un año al inventor de una receta de cocina. En 1331 el rey inglés Eduardo II le concedió la carta de patente al textilero flamenco John Kempe, y existen antecedentes de que en Inglaterra en 1368 se concedieron tres patentes a sendos relojeros holandeses. Manuel Becerra Ramírez, *La propiedad intelectual en transformación*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2004, p. 8.

⁵ *Ibidem*, p. 9.

⁶ De hecho, es conocido que los griegos acostumbraban colocar su nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos o piedras preciosas e incluso monedas.

construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares.⁷

La marca, por tanto, la usaban los romanos ya como marca individual, ya como marca de fábrica, como signo indicativo del artífice y el lugar de producción, con carácter público y al mismo tiempo comercial.⁸ Incluso, todavía se pueden encontrar en las ruinas de la antigua Roma, en especial de la ciudad de Pompeya, restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor o fabricante.

En el Lejano Oriente también se utilizaron en época antigua signos para distinguir el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la Edad Media comenzaron a ser objeto de comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el que se habían producido. En Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos usados en la construcción, que era una industria importante en dichas culturas. En estos casos, el propósito de los signos distintivos era determinar el origen geográfico, propiedad o destino de los productos, además de autenticar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones.⁹ Es de notar cómo a estas alturas, el derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor; la marca tenía una función simple pero trascendente: facilitar el control y la contabilización de objetos creados por un artesano, o identificarlos con respecto a otros similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

Una de las primeras manifestaciones de una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad, la encontramos en el Imperio romano con la llamada *Lex Cornelia*, que sancionaba la asunción y el uso de un nombre falso, a partir de lo cual es posible deducir que también podría haber perseguido la falsificación de una marca,¹⁰ lo cual significaría la adopción falsa de un medio de identificación. De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia *Lex Cornelia* permitió a la víctima de la *injuria*, es

⁷ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, t. I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 127, citando a M. A. Benedetto, “Marchio (storia)”, en *Enciclopedia del Diritto*, t. 25, 1975, p. 577.

⁸ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, p. 127.

⁹ Sidney Diamond, “The historical development of trademarks”, en *The Trademark Report Reporter*, t. 65, 1975, p. 270.

¹⁰ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, p. 128.

decir, aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción *injuriarum*, que reclamaba un daño a la personalidad, y la acción *doli*, que buscaba el resarcimiento del daño patrimonial; además de una persecución criminal, restringida solamente a injurias graves, pero no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte de ellas, aunque después incluyó toda clase de injurias.¹¹

Ya en la Edad Media, los comerciantes y artesanos fueron adoptando signos diferentes, aunque con muy diversos propósitos.¹² Incluso en la actualidad se pueden ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como Heildenberg y Rotemburgo signos característicos que servían para identificar los productos o servicios disponibles en cada ciudad, lo cual constituía más bien un sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición de productos o la contratación de servicios. Este tipo de signos tenían la característica de ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como muchas de las actuales ciudades alemanas. Así, por ejemplo, un viajero podía ver el cartel con los signos característicos del herrero, servicio de posada, banco o el comerciante de telas, y de esa manera, aunque no entendiese la lengua, podía percatarse de la disponibilidad de dichos servicios.

También en la Edad Media y aun hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos que servían para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes distancias, como sucedió con la gran cantidad de productos que comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de Medio Oriente y Asia que se encontraban en la Ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y avance en el uso de signos distintivos en este período se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, las que a menudo dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero,

¹¹ Eugene Petit, *Derecho romano*, Porrúa, México, 1994, p. 465.

¹² Ya que no sólo cumplían las funciones de distinguir un producto con respecto de los de los competidores, sino que tenían además funciones de identificación personal o simplemente para determinar el origen geográfico o la identidad del artesano que había participado en su manufactura.

y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables.¹³ Sobre estas bases claramente distinguibles que constituyen el sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la protección de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se destaca la posición de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la función y los lineamientos modernos de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados como marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su calidad.¹⁴ Lo anterior indica que en el mundo medieval, al menos en la parte que a la sazón era la región más avanzada de Europa, es decir, las ciudades-Estado italianas, ya existía un derecho marcario con los rasgos característicos del derecho de marcas moderno.

A partir de 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas. Podemos encontrar en 1512 un decreto del Consejo de Nuremberg destinado a proteger el signo “AD”, utilizado por Alberto Durerro para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, así como ciertos fallos británicos que hacían responsables a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.¹⁵

Con todo, fue la Revolución Industrial la que se convirtió en el detonador de un derecho de marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica, e incluso más allá de las fronteras nacionales.

En Francia, la *Ley Le Chapelier* de 1771 puso fin al sistema corporativo, y con ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se hizo necesario dictar la *Ley Gremial* del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados; pero debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio de 1857, que establecía un

¹³ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, p. 129, citando a M.A. Benedetto, *op. cit.*, p. 559.

¹⁴ *Ibidem*, citando a M.A. Benedetto, *op. cit.*, p. 580.

¹⁵ *Ibidem*, p. 131.

sistema de depósito de los signos marcarios, la concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso.¹⁶

En forma simultánea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de los países industrializados de la Europa del siglo XIX, en especial Alemania, Italia e Inglaterra. La noción de que un fabricante que coloca a los bienes que produce su marca particular pueda prohibir a otros el uso de dicha marca para vender productos similares apareció en el derecho anglosajón a inicios del siglo XIX, lo que dio origen a la conocida acción de *passing off*.¹⁷ Los tribunales de las colonias americanas, recién independizadas, adoptaron criterios similares con respecto a la protección de marcas comerciales, pero por muchos años, los tipos de marcas protegidas por este principio estuvieron limitados. Por ejemplo, inicialmente los tribunales estadounidenses insistieron en que para que estuviese protegida, la marca debía incluir el nombre del fabricante. Los nombres arbitrarios o de fantasía no estaban protegidos, como tampoco lo estaban las denominaciones de lugares.¹⁸ Gradualmente, ésas y muchas otras restricciones fueron abolidas, y para las postrimerías del siglo XIX las cortes estadounidenses protegían nombres arbitrarios, símbolos y nombres de lugares, siempre y cuando obtuvieran lo que en ese país se conoce como *secondary meaning*.¹⁹ Los nombres de periódicos —que en nuestro país comenzaron protegiéndose mediante la peculiar figura de la reserva de derechos, y que actualmente causa conflictos con las marcas—, hoteles y otros giros que antes no estaban protegidos como marcas, sino sólo mediante el ilícito del fraude,²⁰ fueron añadidos a la categoría general de marcas.

Durante el siglo XX fue notable la forma como se desarrolló y expandió el derecho de marcas, especialmente a través de la doctrina del *trade dress*, cuyo antecedente proviene de la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales se vendían los bienes, si

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Cuyos orígenes se encuentran en el derecho de la competencia económica y tienen un fundamento práctico, comercial, económico y filosófico completamente diferente de las patentes y los derechos de autor.

¹⁸ William Fisher III, *op. cit.*, p. 7.

¹⁹ El término *secondary meaning* se refiere a la conexión mental que los consumidores hacen de dicho signo con sus productos en particular, más allá del significado ordinario o de diccionario.

²⁰ Recuérdese que a diferencia de lo que sucede en muchos países latinoamericanos, como México, la tradición legal anglosajona no considera al fraude como un delito o crimen, sino como un ilícito civil, el cual sólo es perseguible mediante la acción del afectado.

estaban preparados en una forma peculiar o nueva.²¹ En nuestros días, el derecho estadounidense de marcas otorga protección a signos que van desde los uniformes de las porristas de las *vaqueritas* de Dallas hasta la apariencia de tarjetas de cumpleaños.²²

En el ámbito de protección, la titularidad de las marcas comprendía inicialmente sólo el derecho de prohibir a los competidores el uso de marcas idénticas, y después se amplió a marcas que fueran similares en grado de confusión. Más recientemente, a los titulares de marcas se les ha permitido prohibir el uso de dichas marcas a individuos que no compiten de manera directa con productos similares o relacionados, si tal uso mancha, empaña o diluye la fuerza distintiva de la marca.²³

La adopción de la conocida *Ley Lanham (Lanham Act)* en 1946, que es la ley aplicable en materia de marcas en Estados Unidos de América, hizo posible que la titularidad de la marca no se limitara a la zona geográfica donde de hecho se utilizaba la marca, sino que podía establecerse un uso nacional, en virtud de la ficción legal que permitía el estatuto. Además, la *Lanham Act* ha tenido reformas posteriores para permitir mayor variedad de recursos legales y la posibilidad de recuperar gastos judiciales y honorarios legales.²⁴

El proceso descrito queda claramente ejemplificado con los señalamientos del ministro O'Brien, quien afirma que mientras que en 1876 sólo siete países tenían leyes sobre marcas, tal número aumentó a 32 en 1900 y a 123 en 1975. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX,²⁵ y se generalizaron en el transcurso del siglo XX.

En nuestro país, el proceso comenzó en forma tardía, ya que no fue sino hasta la promulgación del *Código de Comercio* de 1884, la primera ley del México independiente, cuando se incluyeron algunas disposiciones en torno a la falsificación de marcas, donde tan sólo seis artículos regulaban todo el derecho de marcas aplicable.²⁶ Este código tuvo corta vida al ser reemplazado por el *Código de Comercio* promulgado el 15 de septiembre de 1889, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1890; y en materia de marcas por primera vez se expide una legisla-

²¹ *Cook v. Starkweather*, 13 Abb. [N. S.] 392.

²² Para más detalle, consúltese *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d. 200 (1979), y *Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.*, 846 F.2d. 1268 (1988).

²³ William Fisher III, *op. cit.*, p. 8.

²⁴ *Ibidem*, p. 9.

²⁵ Argentina 1876, Brasil 1875, Colombia 1890, Cuba 1884, México 1884, Paraguay 1889, Perú, 1892, Uruguay 1877 y Venezuela 1877.

²⁶ Arts. 1418 a 1423 del *Código de Comercio* del 20 de abril de 1884.

ción especial apartada de la legislación mercantil general, al promulgarse la *Ley de Marcas de Fábrica* de 1889, la cual constituye el primer cuerpo normativo especializado en la materia. Este ordenamiento contemplaba la posibilidad de que el registro de marcas lo solicitaran tanto nacionales como extranjeros, y se otorgaba sin necesidad de un examen previo. No obstante, la solicitud se publicaba y había un procedimiento de oposición dentro de los siguientes 90 días, y la autoridad judicial debía pronunciarse para que procediera el registro. La solicitud tenía que ir acompañada de una descripción de la marca.

En 1903 se promulgó la nueva *Ley de Marcas Industriales y de Comercio*, cuya aplicación le correspondía a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, misma que define a todo signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Posteriormente, bajo el nuevo orden constitucional, fue la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo la encargada de aplicar la legislación promulgada en 1928, con el nombre de *Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales*, contribuyendo con ello a la confusión terminológica con respecto al concepto *marcas*, al que nos referiremos con más detalle en un apartado posterior. Esta ley ordenaba que se considerara como marca todo nombre bajo una forma distinta, y en general cualquier medio material que fuera susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguibles a los objetos a que trata de aplicar, en relación con los de su misma especie o clase. Con esta ley se comenzó también a distinguir el *examen de forma* y el llamado *examen de fondo*, con respecto de las marcas, y empezó a aplicarse un término de protección de 10 años.

La Ley de 1942 es la primera que se refiere de forma conjunta a la propiedad industrial, y reúne en el mismo ordenamiento las disposiciones referentes a invenciones y signos distintivos. Al igual que la Ley de 1928, definía a las marcas de una manera amplia, y se incorpora el concepto de las marcas ligadas. Posteriormente, la *Ley de Invenciones y Marcas* de 1976 es la primera que establece en un solo ordenamiento sanciones de carácter administrativo y penal, definiendo a las marcas y los signos que distinguen a los artículos, productos o servicios, de otros de su misma clase o especie. Además se incorpora el concepto *leyendas no reservables* y distingue de manera explícita las marcas de productos y servicios. En lo que respecta a las marcas extranjeras, éstas debían estar vinculadas a una marca originalmente registrada en México y la duración del registro era por cinco años. Esta ley fue reformada en 1987, por lo que modificó sutilmente la definición de marcas, estableció la posibilidad de renovación indefinida de las marcas y fijó sanciones contra actos de competencia desleal.

La ley vigente es la del 27 de junio de 1991, que fue expedida bajo el nombre *Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial*, y se reformó el 2 de agosto de 1994 en forma extensa, incluso en el nombre: *Ley de la Propiedad Industrial* (LPI), como se conoce actualmente. Esta ley ha sufrido reformas sucesivas el 26 de diciembre de 1997, el 17 de mayo de 1999, el 26 de enero de 2004, el 16 de junio de 2005 y el 25 de enero de 2006. Este ordenamiento vigente define a la *marca*²⁷ como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,²⁸ y constituyen marcas válidas las siguientes:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su registro no esté expresamente prohibido, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.²⁹

La jurisprudencia se ha limitado a definir en forma aislada que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de proteger.³⁰

²⁷ Aunque puede decirse que ésta es una definición amplia e inclusiva de *marca*, debe aclararse que la definición anterior, contenida en el art. 88 de la LPI, ubicada en el capítulo I (“De las marcas”) del título IV de dicha ley, denominado “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales”, corresponde más ampliamente a *signo distintivo*. A pesar de lo criticable de la redacción de dicho título, en él puede advertirse que tanto las “marcas” como los “avisos comerciales” y los “nombres comerciales” son cosas íntimamente relacionadas, pero muy distintas entre sí. Es decir, son diferentes especies de un género que en nuestro país se ha llamado *signos distintivos*. Así, mientras que en otros países se habla de “marcas”, las cuales pueden ser de diferentes clases, en México se habla de “signos distintivos”, también de diferentes clases, conforme a la legislación de nuestro país, a saber: marcas, marcas colectivas, nombres comerciales y avisos comerciales.

²⁸ Art. 88, LPI.

²⁹ Art. 89, LPI.

³⁰ MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. Novena Época. Noveno Tribunal de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 3349/2000 del 25 de enero de 2001.

Nuestra legislación considera a los nombres comerciales como una figura especial de la ley que es similar a las marcas, pero que formalmente es distinta; sin embargo, ambas figuras forman parte de lo que en nuestro país se conoce como *signos distintivos* y que están protegidos sin necesidad de registro,³¹ pero debe solicitarse la respectiva publicación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

También existe protección para los avisos comerciales, por medio de la publicación correspondiente ante el IMPI, similar a como sucede con una marca en sentido estricto.³² Finalmente, la LPI protege de igual forma las marcas colectivas, es decir, signos distintivos cuya titularidad y registro son solicitados por “las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas”.³³ La solicitud debe ir acompañada por las reglas de uso.³⁴ Además, este tipo de marca tiene algunas limitaciones derivadas de su naturaleza, como la restricción de que no podrá transmitirse a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.³⁵ Nuestra legislación presenta algunas singularidades con respecto a la terminología, las cuales abordaremos en los capítulos 3 y 4.

Evolución de los derechos de autor

Por lo que hace a los derechos de autor, encontramos antecedentes en el derecho romano, al menos en lo que respecta a la parte de los derechos morales, ya que conforme al antiguo derecho latino, el autor podía disponer de la publicación de su obra, y los *plagiarios* (término que deriva del latín *plagiaria*, que significa “secuestradores”) eran mal vistos socialmente.³⁶ Además, recordemos que en la

³¹ Art. 105, LPI: “El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

³² Art. 100, LPI: “Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.”

³³ Art. 96, LPI.

³⁴ Art. 97, LPI.

³⁵ Art. 98, LPI.

³⁶ Fernando Serrano Migallón, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998, p. 12.

cultura griega, quien escribía no lo hacía para obtener fama o prestigio, ni para enriquecerse, sino por instinto de entrega literaria, es decir, por “amor al arte”.³⁷

Los cambios tecnológicos ocurridos a partir del siglo XV originaron el antecedente más moderno de los derechos de autor, y tuvo lugar en la cuna de los grandes fenómenos culturales, económicos y sociales: la Italia renacentista. A finales de 1460, los gobiernos de Venecia y Roma otorgaron una serie de privilegios relativos a los libros y a las impresiones de éstos, con lo que Venecia asumió el liderazgo de la industria editorial italiana y permitió que una unión de impresores entre 1469 y 1517 usaran esas prerrogativas.³⁸ De hecho, en 1465 se dio uno de los primeros conflictos de alto perfil relacionados con la impresión no autorizada de libros, aunque el conflicto estaba más relacionado con las patentes, pues tal controversia existía entre Fust, el antiguo socio de Johann Gutenberg, quien llegó a París con 11 bultos de libros dispuestos para la venta, pero cuya comercialización estaba prohibida.³⁹

En 1476 Sir William Caxton instaló su imprenta en Londres y la Corona emitió un incipiente cuerpo normativo tendiente a regular las entonces nuevas tecnologías de reproducción, mientras que al año siguiente, en 1477, se imprimió el primer libro en lengua francesa (*Chroniques de France*), y años más tarde, en 1481, el duque de Milán otorgó el primer privilegio de impresión al editor Andrea de Bosisi, mientras que el Senado de Venecia hacía lo propio en 1496, al otorgar un privilegio de impresión a Aldo Manucio,⁴⁰ el famoso inventor de los caracteres itálicos, los cuales por cierto reemplazaron a los caracteres góticos en toda Europa gracias a la generalización de libros impresos.

Motivados por el clima de intolerancia religiosa, comenzaron a emitirse decretos reales y órdenes papales que utilizaban el control de la imprenta como medio de censura.⁴¹ Al mismo tiempo, empezaron a edificarse las primeras bibliotecas públicas en Europa, que eran las “supercarreteras de la información” disponibles

³⁷ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 16.

³⁸ *Ibidem*, p. 17.

³⁹ *Cronología del Libro, la Escritura e Imprenta*, disponible en <http://www.clubdelibros.com/cronologiadelibro.html>, consultada el 21 de julio de 2010.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Como consecuencia de la reforma protestante propiciada por Martín Lutero, en 1501 el papa Alejandro VI recomienda a todos los países de fe católica que establezcan una censura de libros, a fin de controlar la libre propagación de ideas contrarias al culto religioso, mientras casi un siglo después el papa Paulo IV inaugura el *Index Librorum Prohibitorum*, que era un índice de libros proscritos por la fe católica, y dos años más tarde, en 1601, el nuevo papa Clemente VIII ordena la quema de libros en la Plaza de San Pedro en Roma.

en ese entonces. La primera biblioteca pública de que se tiene antecedente es la Biblioteca Ambrosiana de Milán, la cual abrió sus puertas en 1608.⁴²

El 7 de febrero de 1544 el Consejo de Venecia promulgó un edicto para proteger a los autores. Éste ordenaba que el impresor no podía publicar escrito alguno si no contaba con el permiso expreso de su autor.⁴³ En 1556 se fundó, por decreto real, la Stationer's Company, conformada por los editores principales de Londres con el propósito de supervisar la expansión de la reforma protestante al concentrar todo el negocio de la impresión en manos de los miembros de dicha compañía. La impresión estaba sujeta a las órdenes de la Star Chamber, de modo que tanto el gobierno como la Iglesia pudieran ejercer en forma efectiva la censura y prevenir que se imprimieran trabajos heréticos o sediciosos,⁴⁴ lo que desde luego, era principalmente un medio de control de la prensa y no una ley que protegiera a los autores en forma alguna.⁴⁵ A partir de 1694 se permitió que emergieran impresores independientes, y éstos comenzaron a invadir el sagrado dominio de la otrora invencible Stationer's Company. Como resultado de lo anterior, la compañía acudió al parlamento inglés para pedir que “sus derechos en perpetuidad fueran protegidos contra ‘esos piratas’”.⁴⁶ Al final, la Stationer's Company no pudo reponerse.

En los inicios del siglo XVIII se concibió y luego se promulgó en 1710 la “Ley para promover la enseñanza, al otorgar derecho a las copias de libros impresos a los autores o a los compradores de dichas copias, durante los términos aquí mencionados”,⁴⁷ comúnmente llamado *Estatuto de la Reina Anna*.⁴⁸

⁴² *Cronología del libro, la escritura e imprenta*, disponible en <http://www.clubdelibros.com/cronologiadelibro.html>, consultado el 21 de julio de 2010.

⁴³ Javier Díaz Noci, *El periodista como autor. Evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa*, Universidad del País Vasco, España, 2005; disponible en <http://www.ehu.es/zcr/zcr7/noci74.html>, consultado el 21 de julio de 2010, p. 32.

⁴⁴ Robert A. Gorman *et al.*, *Copyright: Cases and Materials*, 5a ed., Lexis Publishing, Charlottesville, Virginia, 2000, p. 1.

⁴⁵ Todos los trabajos publicados debían registrarse con la Stationer's Company en nombre de alguno de los editores asociados. En virtud de este registro y de acuerdo con la Star Chamber, el editor podía reclamar un derecho perpetuo de propiedad con respecto a la impresión y publicación de las obras para él mismo, así como sus herederos o legatarios, pudiendo incluso ceder los derechos a un tercero.

⁴⁶ Robert A. Gorman *et al.*, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁷ *Statute of Anne*, 8 Anne C. 19 (1710).

⁴⁸ Este ordenamiento consideraba que los impresores, las librerías y otras personas se habían tomado en forma frecuente la libertad de imprimir, reimprimir y publicar libros y otros “escritos” sin el consentimiento de los autores o sus titulares, para la ruina de éstos y de sus familias y

La importancia de tal estatuto radica en que por primera vez se promulga una ley expresamente dirigida a proteger a los autores, y no a los editores o impresores, como venía sucediendo hasta entonces. El estatuto creaba el derecho exclusivo de controlar la reproducción y publicación de una obra por 14 años, y no 21 como algunos autores afirman, entre ellos el doctor Manuel Becerra Ramírez.⁴⁹ Sin embargo, podía renovarse por otro periodo de 14 años, pero sólo si el autor vivía para solicitar la renovación. Se imponía el requisito del registro y el depósito de nueve copias en bibliotecas oficiales. El estatuto otorgaba a los autores el derecho de impresión, reimpresión e importación a territorio inglés de las obras, e imponía una pena a los infractores de un penique por cada hoja de papel encontrada bajo su custodia. Sancionaba además la importación de libros en idiomas extranjeros sin el consentimiento del autor o autores extranjeros.

A finales del siglo XVIII comenzaron a edificarse leyes en materia de derechos de autor más complejas. En 1790 en Estados Unidos de América, la *Ley de Derechos de Autor (Copyright Act)* aseguraba la protección al autor o sus cesionarios con respecto a cualquier “mapa, carta de navegación”⁵⁰ o libro”, por 14 años, al igual que el *Estatuto de la Reina Anna*, sujeto a las formalidades siguientes:

1. Registro de la obra, antes de su publicación, en el libro de registro de la corte de circuito⁵¹ donde el autor o el titular residiera;
2. Publicación de una copia del registro en uno o más periódicos por cuatro semanas, y
3. Depositar una copia de la obra en la oficina del secretario de estado de la entidad federativa que correspondía, dentro de los seis meses siguientes a su publicación.

Las formalidades anteriores debían repetirse en el procedimiento de renovación de los derechos y dependían, como en el *Estatuto de la Reina Anna*, de la supervivencia del autor al final del primer término de protección. Con las reformas de 1802 a esta ley, se hizo obligatorio insertar en todo libro un aviso del registro

que, por tanto, el estatuto tenía el propósito expreso de prevenir estas prácticas en el futuro y motivar que los hombres letrados (el estatuto evidentemente no compartía una perspectiva de género, porque no se refiere a las mujeres, siguiendo la costumbre de la época) compongan o escriban libros útiles.

⁴⁹ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 18.

⁵⁰ El término utilizado por la ley es *chart*.

⁵¹ El término utilizado por la ley es *clerk's office of the district court*.

así como su fecha, y se agregaron las “impresiones” en el ámbito de protección de la ley.⁵² Luego, la Ley de 1870 facilitó el proceso de registro de la obra, al concentrar el trámite en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ubicada todavía hoy en el edificio del Capitolio.⁵³

Posteriormente la ley estadounidense de 1909, que estuvo en vigor por casi 70 años, fue el producto de intensas y exhaustivas negociaciones de diversos sectores de la industria editorial, y como era la conjunción de varias propuestas y proyectos de ley que representaban puntos de vista diferentes y a veces opuestos, la ley era una colección de disposiciones incoherentes, inconsistentes y opacas en cierta medida, lo cual dio como resultado una tortuosa interpretación de la ley por parte de los tribunales.⁵⁴ Aun así, esta ley contemplaba algunos adelantos importantes. Por ejemplo, el término de la protección comenzaba con la publicación, cuando ésta se hacía con el aviso del *copyright*. Además, existía una protección adicional para trabajos no publicados, ejecuciones o interpretaciones públicas, y el segundo término de protección se extendió otros 14 años, para quedar en dos términos sucesivos de 28 años, para un total de 56.⁵⁵

El desarrollo de la tecnología, principalmente en la industria cinematográfica, fonográfica, radio, televisión, junto con cambios sustanciales en los métodos y las prácticas comerciales, hicieron necesaria una revisión exhaustiva de la ley estadounidense, que con el tiempo derivó en la Ley de 1976 actualmente en vigor en aquel país.

Volviendo al viejo continente, Francia también fue pionera en el derecho de autor moderno al terminar con los monopolios de impresión en 1771 y reemplazarlos por un nuevo sistema contenido en la Ley de 1793, que amplía los derechos para los autores al concederles derechos amplios contra la reproducción no autorizada de sus trabajos. Antes de la Ley sobre propiedad literaria y artística del 11 de marzo de 1957 sólo se hicieron cambios menores a estas leyes, y durante ese tiempo la adecuación de la legislación francesa se llevó a cabo por la vía de las

⁵² En 1831 las composiciones musicales fueron agregadas pero la ley no se pronunció con respecto a la ejecución pública de éstas. Al mismo tiempo, el primer término de protección se extendió a 28 años, con la posibilidad de extenderlo por otros 14 si estaba vivo el autor, su viuda o sus hijos. En 1856 las obras dramáticas fueron agregadas a la protección junto con el derecho de ejecución pública de las mismas. De igual manera, en 1865 la protección se amplió a una novedad de la época: las fotografías, y en 1870 a las pinturas, los dibujos, las esculturas, los modelos, los diseños y las obras de bellas artes.

⁵³ Robert A. Gorman *et al.*, *op. cit.*, p. 6.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 7.

⁵⁵ *Copyright Act of 1909*.

decisiones jurisprudenciales, aunque ya las leyes contemporáneas de 1985 y de 1992 se han adecuado a las nuevas tecnologías,⁵⁶ o por lo menos han pretendido adecuarse.

En cuanto a la Nueva España, el ilustrado rey Carlos III promulgó el 22 de marzo de 1763 una Real Orden mediante la cual el privilegio de impresión se concedía única y exclusivamente al autor de la obra. El propósito de esta orden era “fomentar y adelantar el comercio de los libros en estos reinos, de cuya libertad resulta tanto beneficio y utilidad á las Ciencias y á las Artes”.⁵⁷ A partir del siguiente año, es decir, del 20 de octubre de 1764, se permitió la transmisión del privilegio de impresión a los herederos del autor, si así lo solicitaban. Y no se volvió perpetuo sino hasta la Real Orden de marzo de 1777.⁵⁸ Aunque las disposiciones citadas tienen una marcada motivación económica y se refieren a las creaciones de los autores, se trata todavía de un privilegio, y no puede hablarse hasta ese momento de la existencia de un derecho de autor moderno.

La *Constitución de Cádiz*, que llegó a regir en nuestro país, acabó con el sistema de censura a través de licencias previas, lo que daba el derecho de inscribir, imprimir y publicar ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y la responsabilidad que establecieran las leyes.⁵⁹ Las Cortes de Cádiz se encargaron de promulgar la primera disposición legal específica sobre propiedad intelectual aplicable en México: el Decreto del 10 de junio de 1813, relativo a las “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras”. Como puede apreciarse, los derechos de autor se conciben principalmente como una propiedad literaria. En la disposición mencionada se estableció que los escritos pertenecían, durante toda su vida, a su autor, que es quien tenía el derecho original de imprimirlos, y podía transmitirlo a sus herederos por un plazo de 10 años posteriores a su fallecimiento. Una particularidad de esta disposición era que luego de este término, las corporaciones públicas podían ejercer durante otros 40 años el derecho de impresión de las obras, y sólo después de que lo ya referido hubiese ocurrido —es decir, 50 años después de la muerte del autor— la obra pasaría al dominio público.⁶⁰

⁵⁶ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 19.

⁵⁷ Javier Díaz Noci, *op. cit.*, p. 41.

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ Art. 371 de la *Constitución de Cádiz* del 19 de marzo de 1812.

⁶⁰ Javier Díaz Noci, *op. cit.*, p. 54.

También llegó a regir en nuestro país el Decreto IX del 10 de noviembre de 1810 sobre libertad política de imprenta,⁶¹ curiosamente a sólo días de haberse iniciado la guerra de independencia en nuestro país.⁶²

Ya en el México independiente, la *Constitución de Apatzingán* de 1814 se limitó a establecer la libertad de expresión y de imprenta, en el sentido de que no se requerirán permisos o censuras de ninguna especie para la publicación de libros, lo que significó un gran avance en su momento, a pesar de que dicha Constitución tuvo una aplicación limitada. En cuanto a la Constitución Federal de 1824, ésta fue más específica, pues estableció entre las facultades del Congreso “promover la ilustración asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras”.⁶³

A nivel reglamentario, en 1846, el presidente José Mariano Paredes y Arriaga ordena a José Mariano de Salas promulgar el Reglamento de la Libertad de Imprenta, que puede considerarse el primer ordenamiento aplicable en materia de derechos de autor. En él se dispuso como derecho vitalicio a los autores la publicación de sus obras, privilegio que se extendía a los herederos hasta por 30 años.⁶⁴ El *Código Civil para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California* de 1870, vigente a partir del 1 de junio de 1871 en el título 8º del libro II, denominado “Del Trabajo”, regulaba las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, asimilando la propiedad literaria a la propiedad común. En consecuencia, la vigencia de este derecho era perpetua y en tal sentido la obra podía enajenarse como cualquier otro tipo de propiedad, y concedía a los autores el derecho exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces creyeran conveniente, el total o fracciones de las obras originales.⁶⁵ El *Código Civil para el Distrito Federal* de 1884 también fue aplicable en materia de derechos de autor, lo que constituyó un avance en la materia, pero también contribuyó gravemente a la confusión legislativa, pues hizo referencia por

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² Dicho ordenamiento establecía en su art. 7: “los autores, bajo cuyo nombre queden comprendidos el editor ó el que haya facilitado el manuscrito original, no estarán obligados a poner sus nombres en los escritos que publiquen, aunque no por eso dexan de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por tanto, deberá constar al impresor quién sea el autor ó editor de la obra, pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondrá al autor ó si fuesen conocidos”.

⁶³ Instituto Nacional del Derecho de Autor, *Antecedentes históricos de la legislación autoral*, México, 2005. Sitio oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/historia_indautor, consultado el 21 de julio de 2010.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibid.*

primera vez a lo que a la postre sería nuestra particular figura de las reservas de derechos, que no fue regulada en forma más precisa sino hasta 1948.⁶⁶

La etapa moderna del derecho de autor en nuestro país comienza con la promulgación de la constitución vigente, cuyo texto analizaremos más adelante, pero que en la parte relevante del art. 28 otorga protección a los autores y artistas para la reproducción de sus obras. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, fue nuevamente el *Código Civil para el Distrito Federal* de 1928, aplicable para toda la República en materia federal, el que reguló la materia autoral, destacando entre sus disposiciones el otorgamiento de un plazo de protección exclusiva de 50 años para libros científicos; de 30 años para obras literarias, cartas geográficas y dibujos; de 20 años para obras dramáticas y musicales, así como tres días para las noticias.⁶⁷ Nuevamente, la figura de las reservas de derechos cobra notoriedad, al precisarse una protección especial para las llamadas cabezas de periódicos, rompiendo con ello el principio de originalidad de la legislación autoral.

Debido a que en las décadas de 1930 y 1940 nuestro país firmó y ratificó diversas convenciones en materia de derechos de autor, hubo que adecuar la legislación interna a lo pactado internacionalmente, razón que obligó a crear la primera ley en nuestro país especializada en materia de derechos de autor, es decir, la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA) de 1947, la cual se limitó a reproducir en gran parte lo dispuesto por el *Código Civil* de 1928, así como el *Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor* de 1939.⁶⁸ Esta ley federal concedió al autor de una obra los derechos de publicación por cualquier medio, representación con fines de lucro, transformación, comunicación, traducción y reproducción parcial o total en cualquier forma; extendió la duración del derecho de autor hasta 20 años después de su muerte, a favor de sus sucesores y tipificó, por primera vez en una ley especial, como delitos algunas violaciones al derecho de autor. La LFDA de 1947 debe su trascendencia al hecho de haber plasmado el principio de ausencia de formalidades, es decir, que la obra se encuentra protegida desde el momento de su creación, independientemente de que esté registrada. Este cambio jurídico hizo apta nuestra legislación para integrarse al contexto mundial de la protección a los derechos autorales, lo que también fue reforzado debido a la adhesión de nuestro país a la Convención de Berna sobre Propiedad Literaria y Artística, el 20 de diciembre de 1955.⁶⁹

⁶⁶ Fernando Serrano Migallón, *op. cit.*, p. 94.

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

El 31 de diciembre de 1956 se emite una nueva ley en materia de derechos de autor, con la cual continúa la adecuación de la legislación en la materia a una realidad por demás cambiante; se define con precisión el derecho de los artistas intérpretes al establecer que tendrían derecho a recibir una retribución económica por la explotación de sus interpretaciones; es el primer cuerpo legal en regular a las sociedades de autores. Administrativamente, da forma al sistema actual de protección al derecho de autor, al elevar a rango de Dirección General el Departamento del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, donde además de las disposiciones registrales anteriores se fijan nuevos rubros de registro. El 21 de diciembre de 1963 se publicaron algunas reformas y adiciones a la ley; en ella, se establecen aunque sin distinguir, los derechos morales y los derechos patrimoniales; garantiza, a través de las limitaciones específicas al derecho de autor, el acceso a los bienes culturales; regula sucintamente el derecho de ejecución pública; establece reglas específicas para el funcionamiento y la administración de las sociedades de autores, y amplía el catálogo de delitos en la materia.

El 11 de enero de 1982 se publicaron algunas reformas y adiciones a la LFDA, que incorporan disposiciones relativas a las obras e interpretaciones utilizadas con fines publicitarios o propagandísticos y amplían los términos de protección tanto para los autores como para los artistas intérpretes y ejecutantes.⁷⁰ En 1991 se realizan nuevas reformas y adiciones a la ley; se enriquece el catálogo de ramas de creación susceptibles de protección al incluirse las obras fotográficas, cinematográficas, audiovisuales, de radio, de televisión y los programas de cómputo; se incluye la limitación al derecho de autor respecto de las copias de respaldo de dichos programas; se otorgan derechos a los productores de fonogramas; se amplía el catálogo de tipos delictivos en la materia; se aumentan las penalidades y se aclaran las disposiciones relativas al recurso administrativo de reconsideración. Con las reformas y adiciones del 23 de diciembre de 1993, se amplía el término de protección del derecho de autor a favor de sus sucesores hasta 75 años después de la muerte del autor, y se abandona el régimen del dominio público pagante, con lo que se permite el libre uso y comunicación de las obras que, por el transcurso del tiempo, se encuentran ya fuera del dominio privado.⁷¹

La ley vigente es del 24 de marzo de 1997 y contempla diversas novedades con respecto a la anterior, pues procura modernizar el marco jurídico en esta materia, así como dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales suscritos por México, en especial los derivados del Acuerdo sobre los aspectos

⁷⁰ *Diario Oficial de la Federación* del 11 de enero de 1982.

⁷¹ Instituto Nacional del Derecho de Autor, *op. cit.*

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), a los cuales nos referiremos con mayor detalle más adelante y define al derecho de autor como la prerrogativa que el Estado otorga a los creadores de obras artísticas y literarias,⁷² a quien se le reconoce como autor,⁷³ y protege dichas obras desde el momento en que son fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.⁷⁴ Fue reformada por primera vez poco después de su promulgación, el 19 de mayo de 1997, y luego el 23 de julio de 2003.

Por tradición, el derecho de autor se ha dividido a su vez en *derechos patrimoniales* y *derechos morales*. El primero está integrado por los derechos de reproducción, publicación, edición o fijación material, comunicación pública, transmisión o radio-difusión, distribución y divulgación, importación y cualquier utilización pública, así como el recién creado derecho de reventa. A su vez, dentro de los derechos morales se encuentra el derecho de divulgación, paternidad, respeto a la obra, modificación de la obra y el derecho de repudio.⁷⁵

Además de su dimensión normativa, los derechos de autor se dividen en varias ramas, de acuerdo con la forma de expresión que protegen. Dichas ramas varían de país en país, aunque por lo general las más importantes se protegen en todos los países.⁷⁶ También tienen protección las obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, para lo cual deben incluirse en la rama que sea más afín a su naturaleza.

Evolución del derecho de patentes

Ya se ha mencionado que el derecho de patentes evolucionó en forma separada al derecho de autor y al derecho marcario, pues formó ramas independientes que posteriormente se unieron en lo que ahora denominamos *propiedad intelectual*,

⁷² Art. 11, LFDA.

⁷³ Art. 12, LFDA.

⁷⁴ Art. 5º, LFDA.

⁷⁵ Art. 21, LFDA.

⁷⁶ Conforme al art. 13 de la LFDA, nuestra legislación reconoce las ramas siguientes: literaria; musical, con o sin letra; dramática; danza; pictórica o de dibujo; escultórica y de carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectónica; cinematográfica y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotográfica; obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

como un concepto general con el que hacemos referencia a todas las figuras que protegen activos intangibles derivados del intelecto humano.

También hemos comentado que en el mundo antiguo una incipiente protección a la creatividad humana confundía o entremezclaba elementos que ahora asociamos a la protección de patentes y a la protección al derecho de autor, ya que si bien el origen de la protección del conocimiento por medio de las invenciones se remonta hasta el siglo VII a.C., cuando los griegos otorgaban protección, por un año, a las recetas de cocina, éstos se consideraban una especie de inventos,⁷⁷ aun cuando el primer antecedente legislativo relacionado con el derecho de patentes lo encontramos en la República de Venecia en 1474, año en que el Senado de aquella entonces nación independiente expidió la primera *Ley General de Patentes*, que obligaba al titular a registrar cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente en Venecia, y prohibía que cualquier otro que no fuese el inventor lo reprodujera.⁷⁸

Como se aprecia en esta descripción, la novedad se entendía de forma muy distinta de como se mide actualmente, ya que en los estándares actuales, la novedad se mide a nivel mundial. Es decir, el invento, para ser patentable, no debe ser conocido en el estado de la técnica en ninguna parte del mundo, no sólo en el país donde se busca la protección a través de los correspondientes trámites de registro. Por ejemplo, de forma concordante con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, según su última reforma, la ley mexicana vigente en materia de patentes claramente establece, entre otros requisitos, que serán patentables las invenciones nuevas.⁷⁹ Ahora bien, para determinar si la invención es *nueva*, se considerará el *estado de la técnica*,⁸⁰

⁷⁷ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 8.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 9.

⁷⁹ Art. 16, LPI: "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales."

⁸⁰ Art. 17, LPI: "Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas

concepto que la propia ley define como “conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”.⁸¹

En el siglo XV, en Venecia concedían la patente a aquellos inventores que desarrollaran una tecnología “nueva” en dicha República, o que la hubiesen llevado consigo a Venecia aun cuando ya fuera conocida en otro país. Dicha estrategia que luego siguieron con notable éxito otros países como Inglaterra a lo largo del siglo XIX, pretendía atraer a los mejores artesanos y militares para que pusieran dichos inventos al servicio de la Corona que otorgaba el privilegio de patentes, antes de que lo llevaran a cualquier otro país, lo que les aseguraba una fuente de ingreso mientras estaba vigente el derecho exclusivo.

Posteriormente, a finales del siglo XVIII en el Nuevo Mundo surgió un adelanto muy importante para el derecho en general, y que desde luego, significó un enorme desarrollo para el derecho de patentes. La *Constitución de los Estados Unidos de América* se redactó en 1787, con menos de 4 400 palabras organizadas en siete apartados o capítulos que llama *artículos*,⁸² y no fue sino hasta 1791 cuando se añadió la carta de derechos (*Bill of Rights*) conformada por las 10 primeras reformas constitucionales (*amendments*). En dicha carta magna se incorporó la llamada *cláusula de patentes y derechos de autor* (*patents and copyrights clause*), en la sección 8, cláusula 8, la cual indica que el Congreso de aquel país tendrá el poder para “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores los derechos exclusivos a sus respectivos escritos y descubrimientos”. Desde esas fechas, Estados Unidos de América ha conservado su tradición de dividir las patentes en dos tipos: patentes de utilidad (*utility patents*) y patentes de diseño (*design patents*). A estas categorías se ha sumado recientemente una más: patentes de plantas (*plant patents*).⁸³ El primer tipo sería el equivalente a lo que en México llamamos propiamente *patentes y modelos de utilidad*; el segundo tipo corresponde a lo que nuestra ley denomina *diseños industriales*, y la tercera categoría encuentra su equivalente en la legisla-

en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.”

⁸¹ Art. 12, fracc. II, LPI.

⁸² Jay M. Feinman, *Introducción al derecho de Estados Unidos de América*, Oxford University Press México, 2004, p. 10.

⁸³ T. Lee Wherry, *The Librarian's Guide to Intellectual Property in the Digital Age. Patents, Copyrights and Trademarks*, American Library Association Editions, Chicago, 2002, p. 3.

ción mexicana actual en lo que denominamos *variedades vegetales*, que son protegidas no por la LPI, sino por la *Ley Federal de Variedades Vegetales* (LFVV) del 25 de octubre de 1996.

En el derecho estadounidense, las patentes de utilidad cubren aquello que concebimos como *inventos* propiamente; mientras que las patentes de diseño se otorgan por el diseño de cosas funcionales. Por último, las patentes de plantas se conceden a quien obtenga un nuevo tipo de planta creada con la intervención humana y producida en forma asexual.⁸⁴

La importancia que los padres fundadores de la nación americana dieron a las patentes no puede soslayarse, ya que prácticamente todos ellos fueron además hombres cultivados e inventores que pensaban que el derecho de excluir a otros de las recompensas por realizar un invento sería un incentivo para desarrollar más inventos y promovería los negocios en la nueva nación. Además, por primera vez en la historia, en forma categórica una carta fundamental reconoce que los individuos tienen derecho a proteger su propiedad intelectual.⁸⁵ Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, fue también el primer Comisionado de Patentes, y fue él quien dijo que las patentes son “la locomotora que mueve a la industria”,⁸⁶ frase que en forma visionaria refleja claramente lo que las patentes llegarían a ser para la economía de dicho país y para el mundo entero.

En la actualidad, para muchos las patentes representan un elemento contrario al libre mercado, pero para los padres fundadores de Estados Unidos de América quedaba claro que dicha forma de protección ayudaba, en vez de perjudicar, a la economía en general, ya que mediante una patente, un inventor podía controlar el diseño, la fabricación, el licenciamiento, la distribución y reproducción de un invento. Por tanto, las patentes son, en efecto, un monopolio temporal legal sobre un producto o un proceso específico.⁸⁷

No obstante el importante adelanto que representa la Constitución estadounidense de 1787 para el derecho de patentes moderno, 135 años antes de la fundación de esa nación, el estado de Massachusetts, en 1641, otorgó a Samuel Winslow la primera patente en suelo americano por un proceso único para fabricar sal. La primera patente relativa a un artefacto mecánico en el hemisferio occidental fue otorgada a Joseph Jenkes en 1646 por una máquina impulsada

⁸⁴ *Ibidem*, p. 4.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 43.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, p. 44.

mediante propelas para fabricar guadañas (*scythes*⁸⁸).⁸⁹ En este invento, una rueda hidráulica impulsaba un martillo que modelaba el metal para convertirlo en implementos útiles, ya que hasta entonces las guadañas se fabricaban a mano.⁹⁰

La primera patente concedida propiamente en Estados Unidos de América se otorgó el 31 de julio de 1790 a Samuel Hopkins por un proceso para obtener un carbonato de potasio, un ingrediente para fabricar jabones. En el primer año en funciones, Jefferson sólo otorgó tres patentes. Actualmente, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, USPTO) emite alrededor de 70 000 patentes anuales. El mismo Jefferson era un inventor, pues desarrolló una silla giratoria y una silla de tijera que se plegaba para convertirse en un bastón, aunque nunca patentó ninguno de los dos inventos.⁹¹

No fue sino hasta el 13 de julio de 1836 cuando se desarrolló un sistema de clasificación que reemplazó al sistema de acomodar las patentes alfabéticamente por el nombre del inventor. Hasta esa fecha, se habían concedido 9 957 patentes. En 1836, la primera patente numerada se otorgó a J. Ruggles por una rueda para trenes con muescas que permitía una mejor tracción en pendientes. Como el primer examinador de patentes, Jefferson insistía en que éstas se acomodaran de tal manera que pudiesen localizarse fácilmente, y él mismo mantenía detallados dibujos en viejas cajas para zapatos hechas de madera, que a la postre se convirtió en el sistema estándar de archivo. Aún se conservan en la USPTO en Arlington, Virginia, millones de patentes acomodadas en cajas de zapatos, tanto de madera como metálicas.⁹²

Como dato curioso, poca gente sabe que durante la guerra civil estadounidense, la Confederación tenía su propia oficina de patentes que llegó a conceder 266 títulos. De ellos, el primero fue otorgado el 1 de agosto de 1861 a James Houten, y el último el 17 de diciembre de 1864 a W. Smith. Tanto éstos como la mayoría de las patentes concedidas por la Confederación fueron para propósitos bélicos. Los registros de dicha oficina fueron destruidos casi en su totalidad en la batalla de Richmond en abril de 1865, aunque algunos modelos y registros sobrevivieron y están desperdigados en colecciones privadas.⁹³

⁸⁸ La palabra *scythe* se define como “un instrumento con una navaja larga y curvada para cortar pasto alto”.

⁸⁹ T. Lee Wherry, *op. cit.*, p. 44.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Lamentablemente, la promoción de la ciencia y la cultura no fue una preocupación de los fundadores de nuestra patria mexicana, pues nunca se consideró algo fundamental promover el desarrollo de la ciencia y el arte, ni se pensó en las patentes como un mecanismo para incentivar el desarrollo industrial.

Por su parte, la Constitución Española de Cádiz de 1812, que alcanzó a regir en nuestro país, señalaba en su art. 335: “Tocará a éstas diputaciones [...] Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.” No obstante, esa disposición legal no entró en vigor sino hasta 1820, es decir, poco antes de que México obtuviera su independencia de España, lograda mediante los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821, firmados entre el Virrey Juan de O’Donojú y Agustín de Iturbide, culminando el proceso con la entrada del Ejército Trigarante en la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre del mismo año. Es decir, como un fenómeno que ha sido característico de la historia mexicana, las coyunturas históricas han impedido en diferentes momentos poner en marcha una política pública para fomentar y promover la ciencia y las artes a través de la protección de inventos.

El preclaro documento que dio forma a la *Constitución de Apatzingán* no deja entrever disposición alguna en materia de inventos, aun cuando en verdad tuvo nula vigencia esta carta fundamental. Ya en el México independiente, la *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos* de 1824, imitando las disposiciones en la materia contenidas en la Constitución estadounidense, ordenaba en su art. 50:

Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes [...] 2. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo en industria derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones;...

La primera noticia que se tiene de una reglamentación en materia de patentes la constituye la *Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria*, del 7 de mayo de 1832, para luego pasar a la *Ley de Patentes de Privilegio* del 7 de junio de 1890, cuyo concepto de patentabilidad se basaba en la ley francesa de 1844.⁹⁴ Más tarde, dicha ley fue sustituida por la

⁹⁴ Carlos Viñamata Paschkes, *La propiedad intelectual*, Trillas, México, 2003, p. 158.

Ley de Patentes de Invención del 27 de junio de 1928; y ésta a su vez por la LPI del 31 de diciembre de 1942 que estuvo vigente por 33 años, y, como señala Carlos Viñamata Paschkes, estaba acorde con la época y la tendencia económica-política internacional, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones. Esta ley fue abrogada el 30 de diciembre de 1975 por la entrada en vigor, el 11 de febrero de 1976, de la *Ley de Invenciones y Marcas*, que fue sustituida el 27 de junio de 1991 por la ley vigente.⁹⁵

Aunque la evolución histórica se analizará más adelante, resulta sintomática la ausencia de una normatividad clara durante buena parte del siglo XIX y la poca evolución que tuvo esta materia como parte de la estrategia de desarrollo nacional. En este contexto, después de un funesto periodo histórico propiciado por la adopción de Antonio López de Santa Anna de las bases orgánicas conocidas como las Siete Leyes o la Constitución Centralista de 1836—lapso durante el cual México perdió una parte importante de su territorio en razón de la guerra tejana de independencia de 1836 y la guerra contra Estados Unidos de 1847—, la Constitución Federal de 1857 fue promulgada por Ignacio Comonfort, quien tenía una fuerte inclinación liberal, y consignó claramente en su art. 28 lo siguiente:

Artículo 28. No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones á título de protección á la industria. Exceptúanse únicamente, los relativos á la acuñación de moneda, á los correos, á los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora.

Tanto en el número de artículo como en el estilo de redacción, esa misma disposición de 1857 fue transplantada en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM) de 1917, la cual rige actualmente, aunque como parte del art. 28, que ha aumentado en gran medida su tamaño y ámbito de aplicación.

Razones de la expansión de la propiedad intelectual

No hubo una sola fuerza responsable de la expansión de los derechos de propiedad intelectual, en particular en lo que respecta a las marcas y los derechos de autor. Claramente podemos distinguir razones económicas, políticas e ideológicas que convergieron para contribuir al crecimiento de esta área del derecho e incrementar su relevancia comercial.

⁹⁵ *Ibidem*.

En un principio, el desarrollo comercial que existió en las culturas de la antigüedad, así como el floreciente comercio en la alta Edad Media, convirtieron en una exigencia internacional que se diseñaran mecanismos para tener una certeza respecto de la procedencia de los productos, así como para proteger el prestigio del productor o comerciante.

Uno de los factores que se señalan desde épocas antiguas con respecto al desarrollo de la producción cultural y, por ende, de los derechos de autor, es el que señala Tönnies Kleberg, entre otros, quien ha puesto de manifiesto que “sólo se puede hablar de un auténtico comercio librario cuando alguien se dedica profesionalmente a producir y vender libros”, en referencia al mundo helénico, ya que es en Grecia en el siglo V a.C. cuando aparecen las primeras referencias a los libreros como comerciantes que venden sus productos en el mercado, tal como lo hacen otros gremios de artesanos.⁹⁶ De esta manera, aparecen tanto un público como compradores, productores o autores de libros, ya que del anonimato de la obra se pasa a un sistema en el que el autor necesita que su nombre aparezca en la producción, lo que le asegura fama, es decir, reconocimiento moral y posibilidades de mejora económica.

En los últimos 150 o 200 años, las fuerzas que han contribuido al desarrollo de la propiedad intelectual están relacionadas con las causas que propiciaron el de la antigüedad, aunque se han manifestado de forma diferente. Es decir, el mismo avance tecnológico, que en los últimos dos siglos ha acaecido a un ritmo insospechado para las culturas antiguas, así como sus diversas manifestaciones, son las razones más importantes del desarrollo de la propiedad intelectual.

Para los países desarrollados, este progreso tecnológico tuvo un impacto temprano y se manifestó en la gradual transformación de la base de su economía. Hasta bien entrado el siglo XVIII, la economía de toda Europa dependía notablemente de la agricultura, producida en gran medida en sus colonias americanas o asiáticas. Y en las colonias, no más de 10% de la población económicamente activa se dedicaba a actividades relacionadas con la manufactura.⁹⁷ Con la Revolución Industrial comenzada en Inglaterra, así como la industrialización de las naciones, durante el siglo XIX, la economía de estos países comenzó a ser menos dependiente de la agricultura y más dependiente de la industria.

Después, la industria fue reemplazada poco a poco por el procesamiento de información como la actividad principal en las naciones desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos de América, lo que representa el primer factor de desarrollo

⁹⁶ Javier Díaz Noci, *op. cit.*, p. 9.

⁹⁷ William Fisher III, *op. cit.*, p. 11.

de la propiedad intelectual durante el siglo XX y en especial en la segunda mitad. A raíz de este peculiar pero trascendente cambio, las personas y las empresas comenzaron a percibir la necesidad de mayor protección legal mediante la propiedad intelectual.⁹⁸ En el siglo XIX pocas personas se habían molestado en procurar y obtener protección mediante las diversas formas de propiedad intelectual. Por eso se otorgaron pocos registros de derechos de autor y se concedieron pocas patentes,⁹⁹ pero poco a poco, la demanda para asegurar protección mediante las diversas figuras de propiedad intelectual ha ido en aumento.

Como segundo factor puede mencionarse que las naciones desarrolladas de Occidente han pasado de estar conformadas netamente por consumidores de propiedad intelectual, a ser países conformados por productores de propiedad intelectual, lo que ha creado un balance diferente con respecto al grado de protección a esta rama del derecho. Cabe aclarar que este proceso fue más asimétrico que el paso de las naciones de la industrialización a la sociedad de la información. Es decir, al menos en lo que respecta a Occidente, las naciones europeas —en especial las de Europa continental— desde los inicios del desarrollo de la propiedad intelectual moderna de finales del siglo XVIII, se caracterizaron por ser países productores de bienes intelectuales, cuya necesidad de protección motivó los primeros desarrollos legislativos y la expansión de la propiedad intelectual. Sin embargo, durante el siglo XIX, la población de países como Inglaterra y más precisamente Estados Unidos de América, tenían un mayor interés en “piratear” o “apropiarse” de material protegido mediante patentes, marcas o derechos de autor de extranjeros, cuyos titulares eran principalmente ciudadanos extranjeros. Así, el interés de la población y, por tanto, la legislación de estos países, proveía una protección más relajada de la propiedad intelectual, pues se buscaba propiciar el uso por parte de la población de una manera más “abierta”.

En otras palabras, la *balanza comercial* tenía un impacto directo y predecible en la posición interna e internacional que países como Estados Unidos de América han tomado desde el siglo XIX hasta nuestros días. Para ilustrar lo anterior, es común hacer referencia al proceso legal iniciado en Estados Unidos por el famoso escritor inglés de la época victoriana Charles Dickens, quien para su sorpresa tuvo que percatarse de una forma poco sutil que el gobierno y los tribunales estadounidenses no estaban dispuestos a escuchar los reclamos de un autor extranjero cuyas obras eran reimpresas por editores del Nuevo Mundo sin miramientos y, desde luego, sin permiso. En 1842 Dickens arribó a Boston, Massachusetts, donde fue aclamado por miles de fanáticos. Pero menos de dos años después se

⁹⁸ *Ibidem*, en referencia a E. Brownlee, *Dynamics of Ascent: A History of American Economy*, 1974.

⁹⁹ *Ibid.*, p. 11.

convertiría en uno de los hombres más odiados por los ciudadanos de Estados Unidos. A la sazón, Charles John Huffman Dickens se volvió extremadamente popular y sus libros se vendían como pan caliente, mientras que no existía un convenio internacional o bilateral entre Inglaterra y Estados Unidos de América aplicable en materia de derechos de autor. Dickens, quien publicaba la mayoría de sus obras por entregas, era conocido como uno de los más influyentes defensores de los derechos de los autores, y aprovechó su visita al nuevo continente para quejarse amargamente de los editores e impresores al punto de llevar su controversia a los tribunales, donde no encontró forma de que sus daños fueran resarcidos. En contraste, a finales del siglo XX, Estados Unidos de América se había convertido en el indiscutible paladín de los derechos de propiedad intelectual, lo que se puso de manifiesto cuando este país tomó la postura más rigurosa en las negociaciones sobre el ADPIC o TRIPS (por sus siglas en inglés) y demandó que otras naciones implementaran leyes más generosas con respecto a la propiedad intelectual, así como mecanismos efectivos para hacer valer tales derechos.¹⁰⁰

La tercera fuerza económica que derivó en el mayor desarrollo de la propiedad intelectual que tuvo un impacto particular en la legislación de marcas, fue el inusitado incremento en la frecuencia y la importancia de la publicidad en el siglo XX. La publicidad se utilizaba desde mucho antes, pero una combinación de circunstancias en la década de 1920 hizo necesario que los fabricantes y comerciantes se publicitaran de una manera más intensa. La competencia y la apertura comercial, así como la carrera de las grandes corporaciones por abarcar el mercado nacional o incluso llegar más allá de las fronteras de su país, obligaron a aumentar la publicidad como una forma de estabilizar las demandas del consumidor y reducir los riesgos de inversión, al mismo tiempo que incrementaban la confianza y la lealtad del consumidor ante los rápidos cambios de estilos y temporadas (motivados por la misma publicidad) y de paso estimulaban la sed por los productos publicitados.¹⁰¹ A manera de ilustración, reacuérdese que para 1928 el vetusto modelo T de Ford negro se había convertido en el modelo A, disponible en cuatro colores y en 17 estilos diferentes de carrocería. En una de esas semanas de excepcional expansión de 1928, Ford gastó la asombrosa cantidad (desde luego, lo era para la época) de dos millones de dólares en publicidad.¹⁰² La mayor parte de dicha

¹⁰⁰ William Fisher III, *op. cit.* p. 11, en referencia a J. I. Reichman, “Intellectual Property in International Trade and the GATT”, en *Exporting our Technology: International Protection and Transfers of Industrial Innovation*, núm. 3, 1995.

¹⁰¹ William Fisher III, *op. cit.*, p. 12.

¹⁰² *Ibidem*, en referencia a E. Brownlee, *op. cit.*, p. 270.

suma estaba destinada a establecer y mantener la reputación y el prestigio de su marca, ya que por obvias razones, los fabricantes y comerciantes veían la necesidad de prevenir que otros se beneficiaran gratis de sus cuantiosas inversiones, lo que dio inicio a la era de las marcas famosas nacionales, así como a la expansión del derecho de marcas.

Otro interesante estudio que demuestra esta tendencia es el realizado por William Landes y Richard A. Posner, que utiliza el poco ortodoxo indicador del número de palabras en las leyes relevantes para medir la expansión de la propiedad intelectual como un área del derecho. Estos autores sugieren que desde 1946 hasta 2000 la legislación de derechos de autor en Estados Unidos de América creció 4.4% anual, contra 3.6% de incremento en la legislación codificada en general.¹⁰³ Entre 1994 y 2000, la expansión de la legislación en materia de derechos de autor fue particularmente rápida, de 7.9% anual. Sin embargo, la legislación de patentes y marcas creció por debajo del promedio (3.0% y 1.1%, respectivamente).¹⁰⁴ Aunque los datos anteriores sugieren que los derechos de autor han crecido a un ritmo mucho mayor que la propiedad industrial, que parece aumentar a un ritmo menor al promedio, esto se debe a que la legislación de derechos de autor y de propiedad industrial tienen una estructura diferente.

Lo anterior se explica debido a que la ley de derechos de autor tiende a definir las distintas modalidades de las obras a las cuales se aplica, o en otras palabras, a especificar la naturaleza de las obras protegidas, ya sea libros, música, obras dramáticas, gráficas, escultóricas o pictóricas, así como cinematográficas, audiovisuales, fotografía, software y obras arquitectónicas, de manera que cuando se reconoce una nueva forma de protección, el estatuto o código debe reformarse para reflejar dicha postura.

Por otra parte, el estudio citado revela que los costos de procedimiento de solicitudes y administrativos con respecto a la propiedad industrial son mayores que los costos de registro de derecho de autor. En promedio, el costo de registro de una

¹⁰³ Recuérdese que al ser Estados Unidos de América un país perteneciente a la tradición legal del *Common Law*, sus leyes se encuentran principalmente en casos, pero existe la tendencia internacional en estos países, desde hace más de un siglo, de codificar su legislación. En el caso de Estados Unidos de América, su legislación promulgada en estatutos está compilada en lo que se conoce como el *U.S. Code*; es decir, toda la legislación promulgada por el Congreso de aquel país se encuentra codificada en un solo cuerpo normativo, el cual se divide en títulos correspondientes a diversas áreas del derecho.

¹⁰⁴ William Landes y Richard A. Posner, *The Political Economy of Intellectual Property Law*, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington, D.C., 2004, pp. 2-4.

obra literaria o artística en Estados Unidos de América es de 70 dólares,¹⁰⁵ mientras que el costo promedio para obtener una patente es de 3 500 dólares.¹⁰⁶ Esta diferencia refleja el tiempo y esfuerzo requeridos por la oficina de propiedad industrial¹⁰⁷ para determinar si la solicitud satisface los requisitos de novedad y distintividad, según se trate de una solicitud de registro de invención o de signos distintivos.

Otra explicación es que en principio las patentes proveen un mayor espectro de protección y mayores posibilidades de renta que los derechos de autor.¹⁰⁸ Aunque este balance podría estar cambiando, ya que en muchos países, el término de protección de los derechos de autor se está haciendo mucho más largo en relación con el de las patentes.¹⁰⁹

1.2. Justificación de la existencia de la propiedad intelectual

Generalización de la propiedad intelectual

Debe haber buenas razones para proteger las marcas y los derechos de autor. El número de países que protegen dichas figuras legales así lo indica. Según el sitio oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 184 países son miembros de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,¹¹⁰ lo que significa que han promulgado alguna ley o implementado

¹⁰⁵ No se toman en cuenta en dichas cifras los honorarios legales.

¹⁰⁶ William Landes y Richard A. Posner, *op. cit.*, p. 6.

¹⁰⁷ La oficina competente para conocer de solicitudes de registro de marcas y patentes es la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), la cual sería el equivalente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 10.

¹⁰⁹ Otros países requieren que los pasos necesarios para duplicar la invención sean divulgados en forma detallada a la oficina de propiedad industrial en la solicitud; y se cobran altos aranceles por renovación o mantenimiento de derechos, además de requerir al solicitante que se someta al intrincado proceso de registro de derechos de propiedad industrial. Como resultado, es posible que actualmente, dada la expansión en el término de protección de los derechos de autor y los muy bajos costos de duplicación del material protegido mediante derechos de autor, en muchas áreas haya una mayor renta o ganancia derivada de los derechos de autor que de las propias patentes.

¹¹⁰ De acuerdo con la información relativa a la Asamblea de Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), disponible en el sitio oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/members/es/>, consultado el 21 de julio de 2010.

algunas disposiciones relativas a la protección de estas áreas de la propiedad intelectual, y ello confirma empíricamente la importancia que supone dicha área del derecho.

Si comparamos los datos anteriores con el número de países que actualmente forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual es de 192,¹¹¹ resulta evidente que 95% de ellos es miembro de la OMPI y, por tanto, estima pertinente ofrecer protección a las marcas y a los derechos de autor. Desde luego que los niveles de protección y la eficacia de los procedimientos varían mucho de una jurisdicción a otra, pero lo anterior demuestra que el tema, así como el interés de otorgar protección tanto a marcas como a derechos de autor, entre otras formas de propiedad intelectual, es un común denominador para más de 95% de los países miembros de las Naciones Unidas. Es evidente que la importancia económica y cultural de esta colección de reglas, llamada *propiedad intelectual*, se está incrementando en forma acelerada. La fortuna de muchos negocios y de industrias enteras está basada en la protección legal que los países ofrecen a diversas formas de propiedad intelectual, y un creciente porcentaje de abogados procura especializarse y obtener al menos los conocimientos básicos en la materia.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante ofrecer protección legal a la propiedad intelectual, especialmente a las marcas y a los derechos de autor? ¿Por qué es conveniente para un país determinado crear un sistema normativo especializado y sostener autoridades administrativas para proteger dichos derechos? ¿Acaso no sería mejor prescindir de tal protección? En otras palabras, ¿cómo se justifica la existencia de una protección legal específica a la propiedad intelectual, en particular a las marcas y a los derechos de autor?

Desde luego que no hay una sola respuesta para las interrogantes antes planteadas, sino por el contrario, podemos identificar varias causas y razones que justifican dicha protección. De hecho, en los últimos años han proliferado en revistas especializadas en derecho, economía y filosofía, diversas teorías que justifican la existencia de la propiedad intelectual. En este apartado nos referiremos a las más relevantes y describiremos sus aspectos más característicos, así como las críticas que comúnmente se esgrimen en contra de ellas.

¹¹¹ De acuerdo con la información disponible en la lista de estados miembros de la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, disponible en <http://www.cinu.org.mx/onu/miembros.html>, consultada el 21 de julio de 2010.

Principales teorías

La propiedad intelectual, en el sentido moderno, es una invención del mundo occidental. Es decir, la noción de que el inventor de un desarrollo científico o tecnológico, así como el autor de una obra artística o literaria reciban un derecho, privilegio o propiedad por un tiempo determinado, es algo que en su acepción contemporánea surgió en Europa, y se ha diseminado a través de dicho continente hacia América, y en forma paulatina, al mundo oriental. Por esta razón, no es de extrañar que las teorías que actualmente dominan las concepciones económicas y filosóficas de la propiedad intelectual tengan profundas raíces en el pensamiento occidental.

Pero aun en Occidente y a pesar de la internacionalización del derecho de la propiedad intelectual, así como de la similitud de la legislación sustantiva de la mayoría de los estados, son en realidad diversas teorías las que justifican y explican la naturaleza de la propiedad intelectual, en particular de las marcas y los derechos de autor. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se han utilizado diversas teorías, entre las que destacan la del trabajo, inspirada en el pensamiento de John Locke, la utilitarista y, recientemente, la de la planeación social, impulsada vigorosamente por diversos académicos estadounidenses; mientras que en el mundo legal de Europa continental, es decir, de las naciones cuya tradición legal deviene del mundo romano-germánico, la teoría de la personalidad sigue teniendo un gran auge, aunque también figuran diversas teorías a las que haremos referencia. En conclusión, es evidente que en los últimos años son cinco las teorías que justifican la existencia y naturaleza de la propiedad intelectual, las que han dominado los espacios y las discusiones en los diferentes foros y publicaciones especializadas de todo el mundo, a las que nos referiremos a continuación.

Teoría del trabajo

La primera teoría deriva de la proposición de que la persona que aplica su trabajo a recursos mostrencos o parte de una propiedad común, tiene un derecho de propiedad natural en el fruto de sus esfuerzos. Esta concepción se originó de una de las obras de John Locke, *Dois tratados sobre el gobierno*,¹¹² editada hace más de 300 años, donde se discuten diversos asuntos relacionados con la propiedad privada, basados en ideas del derecho natural y aplicados en el campo de la propiedad intelectual, donde la materia prima constituida principalmente de hechos y conceptos, parece ser propiedad común de la sociedad y donde el trabajo aplicado parece contribuir de manera importante al valor de los productos terminados.

¹¹² John Locke, *Two Treatises of Government*, P. Laslett, Cambridge, 1988; ed. Cambridge, 1690.

Mediante su argumento iusnaturalista, Locke sostiene que en estado natural no hay ley positiva que reparta la propiedad o dé a persona determinada el derecho de mandar sobre nadie más. Sin embargo, señala que existen deberes morales que constriñen la conducta de las personas hacia los demás.¹¹³ Este autor afirma que tales deberes son impuestos por Dios y son discernibles mediante la razón. Por tanto, como la humanidad es igual en estado natural, los deberes que tenemos hacia los demás son los deberes que ellos tienen hacia nosotros; y los derechos que tengo contra los demás son los derechos que ellos tienen contra mí.¹¹⁴ De la teoría de Locke se desprenden dos clases generales de derechos: los derechos de libertad y los derechos de reclamo. Con base en estas categorías generales, podemos identificar cuatro tipos de leyes referentes a los derechos y deberes naturales particularmente relevantes para nuestra discusión:¹¹⁵

1. Todas las personas tienen un deber de no dañar a los demás.
2. Hay dos derechos clave: 1. todas las personas tienen derecho de libertad en relación con su trabajo, para disponer de él como mejor les parezca, y 2. todas las personas tienen el derecho de utilizar el *commons*.¹¹⁶
3. Todas las personas tienen dos deberes centrales en relación con sus recursos: 1. compartir sus recursos con los demás en casos de extrema necesidad, y 2. compartir sus recursos que de otro modo se echarían a perder irremediamente.
4. Todas las personas tienen el deber de no intervenir con los recursos propiedad de los demás, o producidos mediante su trabajo sobre el *commons*.

Excepto en los casos de extrema necesidad, la primera ley prevalecerá en cualquier conflicto sobre cualquier otra de la lista. Los derechos de libertad consagrados en la segunda ley significan que, al menos ante la ausencia de extrema necesidad, la ley natural no le otorga a nadie un derecho de reclamar a otra el uso no pernicioso de su propio trabajo y del *commons*. De acuerdo con el razonamiento de Wendy

¹¹³ Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co., p. 27, en relación con Wendy A. Gordon (1993), *A Property Right in Self-expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property*, 102. Yale L. J. 1533.

¹¹⁴ Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *op. cit.*, p. 28.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 28.

¹¹⁶ El término *commons* puede definirse como el estado natural basado en la existencia de una propiedad comunal, conformado por bienes que pertenecían en común a todos y que eran destinados al uso público.

Gordon con respecto a Locke, la tercera ley se aplica siempre y cuando la vida de la persona no quede en peligro debido a su caridad; y finalmente, el deber de no intervenir con los recursos de los demás es condicional y es una piedra angular para la justificación moral del derecho de propiedad.¹¹⁷

La obra citada de Locke se considera un ataque al gobierno monárquico;¹¹⁸ y específicamente, en el capítulo V de su Tratado, al aplicar las leyes comentadas, se hace y responde una pregunta: ¿cómo puede un individuo tener propiedad sobre una cosa? La pregunta es relevante porque en un estado natural basado en el *commons*, la propiedad privada no podría existir a menos que se obtuviese el permiso de todos los comuneros.¹¹⁹

El propósito de Locke es demostrar que la propiedad privada puede coexistir con la igualdad.¹²⁰ Para resolver esta cuestión, lo primero que asume Locke es que cada hombre tiene una propiedad sobre su propia persona¹²¹ y su trabajo.¹²²

Esta perspectiva parece ser ilustrada por Robert Nozick en su breve pero influyente discusión del derecho aplicable a las patentes en su artículo *Anarchy, State and Utopia*. Después de asociarse a sí mismo con el argumento de Locke, Nozick explica que una persona puede legítimamente adquirir un derecho de propiedad al mezclar su trabajo con los recursos comunes, sólo si 1. después de dicha apropiación, hay suficiente propiedad común en buen estado para los demás y 2. la adquisición de la propiedad está de acuerdo con los propósitos de Dios. Locke consideraba que Dios hizo las "cosas para que la gente las disfrute, no para que las tire o las destruya".¹²³

Siguiendo el argumento de Nozick, éste explica que la correcta interpretación de esta limitación es que la adquisición de propiedad mediante el trabajo es legítima si y sólo si otras personas no sufren daño alguno debido a ello, pero advierte dos limitantes: 1. que a la persona que cree la misma obra intelectual subsecuentemente en forma independiente, debe permitírsele usarla y venderla, y 2. por la misma razón, los derechos de propiedad intelectual en promedio, no deben durar más

¹¹⁷ Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *op. cit.*, p. 28.

¹¹⁸ Roberto Garza Barbosa, "La filosofía de la propiedad intelectual. ¿Para qué sirve?", en *Iustitia*, revista jurídica del Departamento de Derecho del ITESM, núm. 8, noviembre de 2003, Monterrey, p. 197.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 198.

¹²⁰ P. Drabos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, Sudbury, 1996, p. 32.

¹²¹ Véase John Locke, *op. cit.*

¹²² Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 198.

¹²³ *Ibidem*, en relación con John Locke, *Two Treatises of Government*.

tiempo que el necesario para que otra persona desarrolle la misma invención en forma independiente.¹²⁴

Por su parte, el profesor P. Drahos provee un excelente resumen de las ideas de Locke acerca de la propiedad.

1. Dios ha dado el mundo a la gente en común.
2. Cada persona tiene propiedad sobre su propia persona.
3. El trabajo de una persona le pertenece.
4. Cuando una persona mezcla su trabajo con algo en el *commons*, ese alguien hace de eso que mezcló, su propiedad.
5. El derecho de propiedad es condicional a que la persona deje en el *commons* lo suficiente y tan bueno para los demás.
6. Una persona no puede tomar más del *commons* de lo que puede usar para su ventaja.¹²⁵

Esta teoría de la propiedad diseñada por Locke, y adaptada por diversos tratadistas a la propiedad intelectual, es ampliamente aceptada y socorrida por académicos y pensadores, sobre todo del mundo anglosajón, dado que es lo bastante amplia para justificar diversas clases de propiedad, así como diversos sistemas de propiedad que van desde el comunitario expansivo hasta una interpretación capitalista.¹²⁶ La teoría de la propiedad fue concebida por Locke para aplicarla a la propiedad física. Sin embargo, diversos juristas y teóricos la han adoptado para emplearla en la propiedad intelectual. El *commons*, conocimiento desarrollado por la humanidad a lo largo de los siglos, está constituido por lo que en materia de derechos de autor se conoce como *dominio público*, y en materia de invenciones *estado de la técnica*. Sin embargo, varios tratadistas han criticado el parangón bajo la aseveración de que no existe un *commons intelectual*. No obstante, coincido con el comentario del maestro Roberto Garza Barbosa, en el sentido de que “Después de todo, la teoría de Locke sirve para un propósito no previsto por él, si interpretamos una teoría para bienes tangibles a objetos intangibles como lo es la propiedad intelectual, también podemos interpretar el *commons* incluyendo creaciones humanas...”¹²⁷

¹²⁴ William Fisher III, “Theories of Intellectual Property”, en Stephen Munzer, *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, Londres, 2001, p. 5.

¹²⁵ P. Drahos, *op. cit.*, p. 43.

¹²⁶ Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 198, en relación con Benjamin G. Damstedt.

¹²⁷ *Ibidem*, p. 202.

Teoría utilitarista

La segunda teoría es la más popular en los países con una tradición jurídica de derecho consuetudinario. Esta noción utilitarista, tan familiar para los abogados del mundo legal anglosajón, señala que el objetivo del régimen legal de protección a los derechos de propiedad¹²⁸ debería ser la maximización de un beneficio social neto. La persecución de tal fin en el contexto de la propiedad intelectual como comúnmente se piensa, requiere, por un lado, que el legislador encuentre el balance óptimo entre el otorgamiento de derechos exclusivos para estimular la creación de invenciones y obras literarias o artísticas, y por el otro, contrarrestar la tendencia natural de que estos derechos se utilicen para acotar el disfrute de las creaciones por parte del público en general.¹²⁹

No es raro que esta teoría sea tan popular. En palabras del conocido profesor y codirector del Centro de Derecho y Tecnología de la Universidad Berkeley de California, P.S. Menell, “no resulta sorprendente que la principal teoría filosófica aplicada a la protección de obras útiles¹³⁰ —incluidos los desarrollos tecnológicos— sea el utilitarismo”.¹³¹ Según esta teoría, el valor social de las obras útiles descansa sobre todo, si no es que exclusivamente, en la habilidad para desempeñar ciertas tareas o satisfacer ciertos deseos de manera más efectiva a un costo menor. Es lógico, según este argumento, que la sociedad busque proteger dichas obras útiles dentro de un marco de gobierno que en sí mismo está basado en preceptos utilitarios.

De hecho, es de notar que las teorías modernas de utilitarismo desarrollaron el derecho moderno de la propiedad intelectual en el mundo occidental, en una relación simbiótica con la evolución del Estado moderno: desde la formación y maduración de las naciones-Estado mercantilistas a través de la Revolución Industrial, hasta el surgimiento de la economía capitalista moderna.¹³² Según Menell, “los derechos de propiedad intelectual emergieron durante las primeras etapas del periodo mercantilista como una forma para las naciones-Estado de unificar e incrementar su poder y riqueza a través del desarrollo de manufacturas y

¹²⁸ Entendido este término en forma general.

¹²⁹ William Fisher III, *op. cit.* p. 1.

¹³⁰ El término utilizado es *utilitarian works*.

¹³¹ P.S. Menell, *Intellectual Property: General Theories*, sitio Enciclopedia of Laws & Economics, de la Universiteit Gent, Países Bajos, 1999, p. 130; disponible en <http://encyclo.findlaw.com/>, consultado el 6 de julio de 2010.

¹³² *Ibidem*, p. 131.

el establecimiento de monopolios de comercio extranjeros”.¹³³ El término *patente* deriva del latín *patere* (que literalmente significa “abierto”) y se refiere a una carta abierta de privilegio otorgado por un gobierno para que su tenedor pudiera practicar algún oficio. La filosofía utilitarista de la propiedad intelectual se desarrolló en respuesta al uso del poder monopólico para incentivar la innovación. El mismo Adam Smith, pese a ser un gran crítico del poder monopólico como un factor perjudicial para la operación de la mano invisible, justificaba la necesidad de “monopolios limitados” para promover la innovación y las actividades comerciales que requieran grandes cantidades de inversión inicial y entrañaban grandes riesgos.¹³⁴

Jeremy Bentham fue más allá de la justificación de Adam Smith, al dar una clara explicación de la diferencia entre los costos fijos realizados por los innovadores y los imitadores:¹³⁵

Lo que un hombre ha inventado, todo el mundo trata de imitar. Sin ayuda de la ley, el inventor siempre será sacado del mercado por su rival, quien se encuentra a sí mismo, sin haber incurrido en gasto alguno, en posesión de un descubrimiento que ha costado al inventor mucho tiempo y gasto, y que estará en posibilidad de privar al inventor de sus merecidas ventajas, al vender a un precio más bajo.¹³⁶

Del mismo modo, John Stuart Mill concluyó en 1862 que el monopolio de una patente estaba justificado, pues argumentaba que era preferible un “privilegio exclusivo” a las becas de carácter general que daba el gobierno, bajo el fundamento de que así se evitaría la “discrecionalidad” y se aseguraría que la recompensa para el inventor sería proporcional a la “utilidad” para los consumidores del invento. Ya en el siglo XX, Arthur Cecil Pigou elaboró el marco moderno básico de las economías de bienestar, al desarrollar el concepto *bienes públicos* como un instrumento en el que “el producto marginal neto privado era menor que el producto marginal social neto debido a que servicios incidentales son prestados a terceros a quienes es técnicamente difícil recabar un pago”. También en este siglo, en 1927, John Bates Clark reforzó tal justificación al señalar “que un sistema que no dé control a sus inventores sobre sus invenciones, resultará en una rivalidad

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Adam Smith, *La riqueza de las naciones*, Oxford, Clarendon, 1776, pp. 277 y 278.

¹³⁵ P.S. Menell, *op. cit.*, p. 131, en relación con Jeremy Bentham.

¹³⁶ Jeremy Bentham, *A Manual of Political Economy*, G. P. Putnam, Nueva York, 1839, p. 71.

por esperar a que otros innoven, en lugar de esforzarse por sacar ventaja a otros originando mejoras”.¹³⁷

A finales de la década de 1960, los economistas comenzaron a concentrar su atención en una pregunta más concreta: ¿cómo deberían estar diseñados los derechos de propiedad intelectual para promover mejor la innovación? En lo que en la actualidad se considera un tratado clásico, William Nordhaus demostró formalmente cómo la duración óptima de una patente balanceaba el incentivo para la innovación, por un lado; y los efectos negativos de la explotación de un monopolio, por el otro.¹³⁸

Posiblemente los mejores exponentes de esta teoría utilitarista sean los reconocidos economistas y juristas William Landes y Richard A. Posner, gracias a su conocido ensayo sobre el análisis económico de la legislación de derechos de autor,¹³⁹ así como diversos artículos y libros referentes al análisis económico del derecho de la propiedad intelectual. Según estos autores, las características de la mayoría de los productos intelectuales estriban en que se pueden replicar fácilmente y su utilización y disfrute por una persona no impide la utilización y el disfrute por las demás. Estas características combinadas tienen el curioso efecto de impedir que los creadores de los productos recuperen sus “costos de expresión”, es decir, el tiempo y esfuerzo dedicados a producir una obra, por ejemplo, una composición musical, así como el costo de negociar con la productora y la compañía disqueras, ya que quien copie la composición musical podrá hacerlo sin incurrir más que en los bajísimos “costos de producción”, como el costo del CD, o del libro, es decir, el costo del soporte material, por lo que podrá ofrecer productos equivalentes o idénticos a precios tan bajos que el creador de la obra no podría sostener.

Los autores mencionados señalan que el costo de producir un libro —u otra obra protegida mediante derechos de autor, pero para los efectos del ejemplo nos concentraremos en un libro— tiene dos componentes: el primero es el costo de crear la obra, el cual no varía por el número de copias que de él se produzcan o vendan, ya que consiste principalmente en el tiempo y esfuerzo del autor, más el costo del editor, la impresión, la edición del manuscrito y su puesta a la venta; es

¹³⁷ Para una discusión más amplia sobre los postulados de John Stuart Mill, Arthur Cecil Pigou, John Bates Clark, Kenneth J. Arrow, Harold Demsetz, Ronald H. Coase y otros, véase P.S. Menell, *op. cit.*, pp. 132 y 133.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 133.

¹³⁹ William Fisher III, *op. cit.*, p. 2.

lo que se llama *costo de expresión*.¹⁴⁰ El segundo componente del costo de producción de un libro se incrementa con el número de copias producidas, es decir, el costo de imprimir, empastar y distribuir las copias individualmente.¹⁴¹

Así, y de acuerdo con Landes y Posner, para poder crear un nuevo trabajo, la ganancia esperada¹⁴² debe exceder el costo esperado. La curva de demanda de un libro en particular, según esta teoría, se ve afectada negativamente porque habrá buenos sustitutos, mas no sustitutos perfectos del libro. Entonces, los creadores del libro harán copias del mismo hasta que el costo marginal de hacer una copia más iguale su ingreso marginal esperado. Las diferencias entre el precio y el costo marginal, basadas en el número total de copias vendidas, generarán ingresos para abatir el costo de expresión. Debido a que la decisión de crear un libro debe tomarse antes de que la demanda para dicho libro exista, el libro se publicará sólo si la diferencia entre el ingreso esperado y el costo de copiar el libro es igual o mayor al costo de expresión.¹⁴³

Según el argumento expuesto, en la medida en que no existan los instrumentos legales que provean la protección necesaria para los autores, habrá poco incentivo para que los autores potenciales realicen productos intelectuales socialmente valiosos. Este efecto económico adverso e indeseable puede contrarrestarse al otorgar a los creadores, por un periodo limitado, el derecho exclusivo a hacer copias de sus creaciones. Los creadores de aquellas obras que los consumidores consideren valiosas, por ejemplo, aquellas para las cuales no encuentren un sustituto apropiado e igualmente atractivo, tendrán la facultad de cobrar un precio más alto por el acceso a sus obras.

El mismo argumento pueden utilizar Landes y Posner con respecto a las marcas, ya que los beneficios económicos principales de las marcas son:

1. La reducción de los “costos de búsqueda” del consumidor. Es más fácil para una ama de casa usar suavizante de telas “Suavitel”, que leer y comprender todas las especificaciones técnicas de los suavizantes de telas producidos por otros fabricantes, pues el consumidor se apoya en sus experiencias previas con las diversas marcas de suavizante que adquiere para decidir cuál comprar en el futuro.

¹⁴⁰ William Landes y Richard A. Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 J. Studies, The University of Chicago Press, 1989, p. 327.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 328.

¹⁴² La cual típicamente provendrá exclusivamente de la venta de dichas copias.

¹⁴³ William Landes y Richard A. Posner, *op. cit.*, 1989, pp. 331 y 332.

2. La creación de un incentivo para que los comerciantes produzcan bienes o presten servicios de una calidad consistentemente alta, pues saben que sus competidores no podrán imitar sus marcas para beneficiarse de su prestigio ganado por la calidad de sus productos o servicios. Según este argumento, las marcas deben protegerse cuando sean socialmente benéficas, pero no cuando sean perniciosas.¹⁴⁴

Teoría de la personalidad

La tercera teoría es, por mucho, más asequible para los profesionales de la propiedad intelectual en Europa continental y en la mayoría de los países latinoamericanos, ya que deriva del pensamiento filosófico de Immanuel Kant y George Wilhelm Friedrich Hegel. Esta teoría sugiere que los derechos privados de propiedad son cruciales para la satisfacción de algunas necesidades humanas fundamentales; los legisladores deben, por tanto, esforzarse para crear y otorgar los derechos sobre los recursos en la manera que permita mejor a la población llenar dichas necesidades. Desde este punto de vista, los derechos de propiedad intelectual pueden ser justificados ya sea bajo el fundamento de que protegen contra la apropiación o modificación de las obras a través de las cuales los artistas y los autores han expresado su voluntad,¹⁴⁵ o bajo el fundamento de que los derechos de propiedad intelectual establecen las condiciones económicas y sociales tendientes a crear actividad intelectual, la cual, a su vez, es importante para el florecimiento humano.¹⁴⁶

Como en muchas otras culturas, el modo en que los europeos —y en general todas las sociedades— conciben y regulan la propiedad intelectual ha sido modelado por la manera como se considera a la propiedad en general, donde el concepto *propiedad* de Hegel tal vez sea el más aplicable a la propiedad intelectual.¹⁴⁷ Él escribió que la propiedad es, entre otras cosas, la forma por medio de la cual un individuo puede expresar objetivamente su voluntad de manera personal y singular, y que en la propiedad “una persona existe por primera vez como razón”. La sociedad civil que Hegel concebía era “un ambiente en el cual el individuo aspire a establecer su lugar único, y la propiedad es el vehículo por medio del cual la identidad propia era reconocida por otros quien e igualmente estaban luchando

¹⁴⁴ William Fisher III, *op. cit.*, p. 4.

¹⁴⁵ Definida como la actividad central de la personalidad.

¹⁴⁶ William Fisher III, *op. cit.*, p. 5.

¹⁴⁷ Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *op. cit.*, p. 32.

por su propia identidad".¹⁴⁸ Hegel, por tanto, justifica los derechos de autor en voluntad, y no en trabajo.¹⁴⁹

Kant basaba su teoría en el derecho personal relacionado con la identidad del artista, al ubicar los derechos de los autores como de personalidad, en lugar de derechos de propiedad. En parte, la coincidencia de Kant y Hegel se basa en la necesidad de justificar los derechos de propiedad intelectual, principalmente los derechos de autor, ya que la duración limitada de éstos hizo difícil sostener la analogía con el derecho de propiedad, formulada a partir del argumento lockeano.

Para éstos y otros autores, la analogía del derecho de autor con el de propiedad no expresaba correctamente la conexión existente entre el autor y su creación. Según Kant, los derechos de autor se consideraban como de personalidad, en lugar de propiedad, ya que expresaban el interior del propio autor. Entonces, para Kant, el derecho de autor no es un derecho que se ejerce sobre un objeto, sino que se trata de un derecho inherente a la propia persona.¹⁵⁰ Los derechos de personalidad se definen como "el conjunto de derechos inherentes a la propia persona, que todo ordenamiento jurídico debe respetar, por constituir en definitiva manifestaciones de la dignidad de la persona y de su propia esfera individual".¹⁵¹

La premisa en la cual está basada esta perspectiva teórica, es que para alcanzar un desarrollo apropiado, es decir, para ser una persona plena, un individuo necesita algún tipo de control sobre los recursos en el ambiente externo.¹⁵² La justificación de la propiedad a través de la personalidad enfatiza la propiedad personal en oposición a la fungible: la justificación es más fuerte cuando un objeto o idea está íntimamente relacionado con la identidad personal de un individuo, y más débil cuando el objeto es valuado por el individuo a un precio de mercado.¹⁵³ Kant consideraba que una obra literaria era un discurso dirigido al público mediante una forma específica. Una narración hecha por el autor de sus pensamientos. Por ende, cuando una persona distribuye ilícitamente el trabajo del autor, está infringiendo la libertad de éste porque está hablando en nombre del autor. Él visualizaba la difusión del trabajo o discurso del autor de manera tripartita: el autor, la editora y el público en general. De esta forma, se entiende que es el editor quien

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 194.

¹⁵⁰ D. Cárdenas Durán, "La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual", en *Institia*: revista jurídica del Departamento de Derecho del ITESM, núm. 8, noviembre de 2003, Monterrey, p. 67.

¹⁵¹ Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 198.

¹⁵² P.S. Menell, *op. cit.*, pp. 957-1015.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 158.

difunde el trabajo a nombre del autor y el público lo recibe. El trabajo del editor se define como una simple comisión para dar a conocer al público el discurso o pensamiento del autor. En consecuencia, si el trabajo artístico es un derecho inherente a la personalidad del autor, entonces no es alienable ni transferible.¹⁵⁴

Con esto, resulta claro que Kant ve los trabajos literarios o artísticos como una parte de la persona del autor y, por tanto, como algo no alienable. Hegel, en contraste, distinguía entre habilidad mental como una parte inalienable del ser, pero no el acto de la expresión.¹⁵⁵ Es decir, para este autor la propiedad privada está justificada debido a que uno ha establecido su voluntad sobre una cosa. Entonces, para Hegel los derechos de autor no son una extensión de la personalidad, sino algo externo. Sin embargo, considera que la propiedad es necesaria para la supervivencia del individuo, no sólo la biológica, sino también para hacer frente a la vida en el contexto del sistema social en el que uno se encuentra.¹⁵⁶

El pensamiento de Kant y de Hegel fue desarrollado posteriormente por otros pensadores, convirtiéndolo en el fundamento de teorías más elaboradas, principalmente en lo relativo a los derechos de autor, desde un punto de vista monista. Los más prominentes pensadores monistas han sido Otto von Gierke y Philipp Allred.¹⁵⁷ Ellos también sostienen que el derecho de autor es un derecho fundamentalmente de personalidad y no de propiedad. Consideran que es unitario e inalienable, y la única manera de transmitirlo es por sucesión. Un ejemplo de la aplicación de esta teoría es la *Ley Alemana de Derechos de Autor*, en la cual tales derechos ofrecen una protección que no está dividida en derechos morales y patrimoniales, sino por el contrario, es un solo cuerpo de derechos. Así, en los arts. 29 y 31 no se permite la transferencia indefinida de los derechos de autor.

Por su parte, la corriente basada en Kant elaboró una interpretación dualista, mediante la cual los derechos de autor se dividen en intereses económicos (derechos patrimoniales) y derechos personales (derechos morales). Uno de los más prominentes expositores de esta teoría es Josef Köhler, quien con base en la posición de Hegel establece que los derechos de autor se otorgan sólo sobre obras que han sido exteriorizadas. Para Köhler, los derechos de autor protegen la voluntad del autor.

¹⁵⁴ Véase discusión en tomo a Kant, en donde se cita a Neil Netanel. Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 214.

¹⁵⁵ P.S. Menell, *op. cit.*, p. 159.

¹⁵⁶ P. Drahos, *op. cit.*, p. 77.

¹⁵⁷ Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 216, en relación con Neil Netanel.

Ejemplos claros de esta corriente son la legislación autoral francesa y mexicana.¹⁵⁸ De hecho, la teoría de la personalidad constituye los cimientos de los derechos de autor, *droit d'auteur* o *urheberrecht*, en especial de estos llamados *derechos morales* a los cuales nos hemos referido. La teoría de los derechos de personalidad aplicable al ámbito de la propiedad intelectual no hizo su aparición en el derecho francés ni en el mundo de la propiedad intelectual sino hasta 1909, cuando se publicó un artículo de Perreau en la *Revista Trimestral de Derecho Civil*.¹⁵⁹ La Convención de Berna relativa a los derechos de autor está influenciada por tendencias continentales como las de Hegel y Kant, en lugar de las utilitaristas como las basadas en Locke. Por eso Estados Unidos de América adoptó esta convención casi 100 años después de que la suscribieron los países inicialmente contratantes,¹⁶⁰ y entró en vigor en aquel país el 1 de marzo de 1989.

Sin embargo, en lo que es quizá el argumento más fuerte a favor de esta teoría,¹⁶¹ y que a mi parecer ha servido al mismo tiempo como un puente de entendimiento entre el mundo del *Common Law* y del derecho romano-germánico, el ministro Justin Hughes deriva de la filosofía del derecho de Hegel las siguientes líneas con respecto a la forma adecuada de un sistema de propiedad intelectual:¹⁶²

1. Debemos estar más dispuestos a proveer protección legal a los frutos de actividades intelectuales altamente expresivas, tales como las novelas, que los frutos de actividades menos expresivas, tales como la investigación genética.
2. Debido a que la persona de un individuo es un receptáculo importante para su "personalidad", merece una protección legal generosa, a pesar del hecho que ordinariamente no resulta del trabajo.
3. A los autores e inventores les debe ser permitido que ganen respeto, honor, admiración, y también dinero del público mediante la venta o donación de copias de su trabajo, pero no debe permitírseles renunciar a sus derechos para impedir que otros mutilen o se atribuyan incorrectamente la autoría de sus obras.

¹⁵⁸ Véase discusión en torno a las teorías de Kant y Hegel realizadas por Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, pp. 214-216.

¹⁵⁹ Miguel Ángel Emery, *op. cit.*, p. 7.

¹⁶⁰ Roberto Garza Barbosa, *op. cit.*, p. 213.

¹⁶¹ William Fisher III, *op. cit.*, p. 6.

¹⁶² *Ibidem*.

A pesar de que aún existe una brecha amplia entre las dos tradiciones legales occidentales más desarrolladas, como son el derecho anglosajón consuetudinario y el derecho continental romano-germánico, con respecto a la propiedad intelectual, la teoría de la personalidad se encuentra en el centro del creciente debate acerca de los derechos intelectuales, que se hace más intenso debido a los avances en la biotecnología, el patentamiento de material biológico o partes del cuerpo humano, las líneas celulares, las secuencias de nucleótidos y el uso de la medicina genómica.

Teoría de la competencia económica

Esta corriente de pensamiento ha tenido una gran fuerza en los últimos años para referirse especialmente al derecho de marcas y a los signos distintivos en general. Se basa no en las teorías descritas, aplicables a los derechos de autor o al *copyright*, sino en las teorías económicas de competencia, según las cuales no es lícito aprovecharse del prestigio legítimamente ganado por un competidor, utilizando el mismo elemento o uno parecido, de tal forma que produzca o induzca a la confusión de los competidores.¹⁶³ De hecho, la legislación de algunos países considera el derecho de la competencia económica¹⁶⁴ como el género al cual pertenece la legislación de marcas. Para J. Thomas McCarthy, "el Derecho de marcas no es sino una rama de un área más amplia llamada Competencia Desleal o Prácticas Comerciales Desleales".¹⁶⁵ Beverly W. Pattishall ejemplifica dicho postulado con la oración siguiente: "nadie tiene el derecho de presentar sus productos como los de otra persona, y esto no es otra cosa más que el deber de abstenerse de cometer fraude".¹⁶⁶

El autor citado opina que una economía competitiva necesita dispositivos claros y eficaces para identificar los bienes y servicios, pero a su vez, el derecho para excluir a los demás en caso de cualquier uso engañoso de una marca es, en sí mismo, un monopolio. Tal derecho, sin embargo, es sólo una forma calificada de exclusión, dentro de los límites de la propia ley marcaría y lo que la teoría llama

¹⁶³ Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, p. 4.

¹⁶⁴ Principalmente el área del derecho conocida como Unfair Competition, por estar esta corriente más arraigada en el derecho anglosajón.

¹⁶⁵ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, p. 66.

¹⁶⁶ Recordemos que el fraude, en muchos países, pero principalmente en el derecho anglosajón, no está considerado como un delito o como un crimen, sino como un ilícito civil, lo que trae como consecuencia que el énfasis y la motivación misma de la acción civil de fraude se encuentre en la reparación del daño y no en la imposición de una pena o multa.

la “posibilidad de confusión”, por lo que sería incorrecto afirmar que los objetivos de la legislación de competencia económica y de identidad comercial (ley de marcas) están en conflicto.¹⁶⁷ Por el contrario, son complementarias. A pesar de la fuerte influencia que esta teoría ha tenido en países como Estados Unidos de América, no siempre ha estado en boga, pues luego de la gran depresión de la década de 1930 hasta la década de 1960, existía una fobia generalizada contra el poder que otorgaban las marcas, que paulatinamente ha ido disminuyendo. En vez de un impedimento para el comercio, las marcas y la legislación de identidad comercial son un beneficio para los consumidores, ya que reducen los costos de búsqueda al informar a los consumidores de la fuente o procedencia de los productos¹⁶⁸ e incentivan a los productores a mantener una calidad consistentemente alta.¹⁶⁹

En el derecho alemán, Eduard Reimer ubica a las normas marcarias entre aquellas que, al formar parte del derecho de la concurrencia desleal, están dirigidas a proteger la reputación de una empresa o una institución vinculada con ésta. El empleo de los signos de un competidor, incluso de sus marcas, es “un acto subjetivo de competencia desleal mediante los cuales se explota el crédito y prestigio comercial de un concurrente, actos que quedan sujetos a las sanciones del derecho de marcas y de la legislación sobre competencia desleal”.¹⁷⁰

En nuestro país no hay voces que se hayan opuesto expresamente a esta visión del derecho de marcas, pero tampoco se tiene conocimiento de autores que hayan desarrollado esta relación del derecho de marcas con el de competencia desleal. Se ha asumido como dogma de fe que las marcas son parte de la propiedad industrial, y que ésta, a su vez, forma parte de la propiedad intelectual. Sin embargo, los textos sobre competencia económica parecen no contradecir esta teoría, toda vez que reconocen —aunque sea en forma incidental— que las marcas constituyen mecanismos que estimulan el modelo de competencia económica perfecta, al contribuir a alcanzar mayor eficiencia en la asignación de recursos y el beneficio mutuo del intercambio que da lugar a la eficiencia competitiva.¹⁷¹

¹⁶⁷ Beverly W. Pattishall, *op. cit.*, p. 14.

¹⁶⁸ Véase *New Kids on the Block v. New America Publishing*, 971 F. 2d. 302, 305 n.2 306 n.3 (9th Cir. 1992)

¹⁶⁹ Beverly W. Pattishall, *op. cit.*, p. 15.

¹⁷⁰ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, pp. 66 y 67, en relación con Köhler, Baumbach y Hefermehl.

¹⁷¹ Leonel Pereznieta Castro y R.R. Guerrero Serreau, *Derecho de la competencia económica*, Oxford University Press México, 2002, pp. 57-70.

Teoría de la planeación social

La cuarta teoría que a continuación explicaremos encuentra sus raíces en la proposición de que los derechos de la propiedad en general, y particularmente la propiedad intelectual, pueden y deben ser diseñados de tal manera que ayuden a fomentar una cultura justa y atractiva. Los teóricos que defienden esta vertiente a menudo obtienen su inspiración de un grupo ecléctico de ideólogos del derecho y de la política donde se incluye a Thomas Jefferson, los precursores del realismo legal e incluso algunas teorías de corte marxista, así como diversos exponentes del republicanismo clásico.¹⁷² Esta teoría es muy similar a la utilitarista en su orientación teleológica, pero muy diferente en cuanto a su disposición para desplegar visiones de una sociedad deseable mucho más rica que las concepciones del ya superado “estado de bienestar”, sostenido por los utilitaristas.¹⁷³

Un ejemplo provocador puede encontrarse en el reciente ensayo de Neil Netanel titulado *Copyright and Democratic Civil Society*, en donde comienza a bosquejar un panorama de lo que llama una sociedad civil “robusta, participativa y pluralista”, haciendo equipo con sindicatos, iglesias, movimientos sociales y políticos, asociaciones cívicas y vecinales, escuelas de pensamiento e instituciones educativas. En el mundo descrito por Netanel, todas las personas disfrutarían de un cierto grado de independencia financiera y una considerable responsabilidad para dar forma a su ambiente local en lo social y en lo económico. Una sociedad civil de este tipo es vital, según Netanel, para perpetuar las instituciones políticas democráticas. Sin embargo, no emergerá en forma espontánea, debe ser nutrida por el propio gobierno. Ahora bien, hay dos maneras como la propiedad intelectual, y en particular, los derechos de autor, pueden ayudar a promover esa sociedad:¹⁷⁴

1. *Función productiva*: los derechos de autor proveen un incentivo para la expresión creativa en una gran variedad de aspectos políticos, sociales y estéticos, impulsando la fundación discursiva de una cultura democrática y una sociedad civil.
2. *Función estructural*: los derechos de autor apoyan a un sector de la actividad creativa y comunicativa que es relativamente libre de la necesidad de apoyos o subsidios del gobierno, el patrocinio de las élites y la jerarquía cultural.

¹⁷² William Fisher III, *op. cit.*, p. 6.

¹⁷³ *Ibidem.*, p. 7.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Los promotores de esta teoría argumentan que deben realizarse algunos ajustes a la legislación de propiedad intelectual, como puede ser disminuir el término de protección, lo que incrementaría el *dominio público* o el *estado del arte* disponible para el uso y la manipulación creativa de la sociedad en general; así como la reducción del control que los titulares de los derechos de autor tienen sobre la preparación de obras derivadas; y la implementación de licencias obligatorias o limitaciones por causa de utilidad pública para obtener un mejor balance de los artistas y de los “consumidores” de sus obras.¹⁷⁵ Los autores que se han referido a la propiedad intelectual desde perspectivas similares incluyen a Keith Aoki, Rosemary Coombe, Niva Elkin-Koren, Michael Madow y William Fisher III, y aunque aún no existe un consenso con respecto al nombre de dicha corriente de pensamiento, uno de los nombres propuestos que comienza a ser popular es el de *teoría de la planeación social*.¹⁷⁶

Esfuerzos deliberados para construir reglas que permitan desarrollar la visión de una cultura justa y atractiva se pueden encontrar en casi todas las jurisdicciones con legislación de propiedad intelectual. Este tipo de argumentos también figuran prominentemente en la discusión actual relacionada con el ámbito de protección adecuado para la propiedad intelectual en internet.¹⁷⁷

Teorías diversas

En este apartado hemos incluido algunas teorías que no han llegado a figurar en forma tal que merezcan un tratamiento individual, como las descritas; pero son dignas de mención, por lo que nos referiremos a ellas de forma somera.

Teoría del privilegio o monopolio

Recordemos que, como apunta Isidro Satanowsky en su obra *Derecho intelectual*, los primeros privilegios fueron conferidos en 1470 a los impresores (nótese que no a los autores), bajo la forma de exclusividades o monopolios de explotación para la impresión de obras muy antiguas. Uno de los primeros fue otorgado a Aldo Manucio, el célebre inventor de los caracteres itálicos, para editar la obra de Aristóteles, por el Senado de Venecia.¹⁷⁸

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 8.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 10.

¹⁷⁸ R. Obón León, *Los derechos de autor en México*, Consejo Panamericano de la CISAC, México, 1974, p. 20.

Es decir, los privilegios otorgados por los soberanos, de los cuales hemos referido algunos ejemplos, fueron abolidos como uno de los efectos directos de la Revolución Francesa, creándose por primera vez una legislación de derechos de los autores fundamentada en algo diferente de la propiedad. Por tanto, las leyes francesas de 1791 y 1793 reconocen la existencia de derechos pecuniarios de los autores, derivados de la “actividad creativa de los autores”. Así, la naturaleza de esta teoría de la cual sólo parte de su terminología subsiste, ha quedado por completo en el total abandono y se refiere fundamentalmente a la concesión del privilegio otorgado por el soberano a los libreros, artistas e industriales y no a los autores de la obra o los inventores de la innovación.

Teoría de los derechos sobre bienes inmateriales

Josef Köhler, autor de esta teoría, sostiene al igual que Arthur Schopenhauer que “la obra intelectual es propiedad de su autor”. Al igual que Picard, en una clasificación que veremos más adelante, agrega una nueva categoría de derechos para diferenciarla de los derechos reales, personales y de las obligaciones.

Esta teoría predomina en Alemania y Suiza, y a fin de comprender sus límites ha de recordarse la delimitación del concepto formulado por Alois Troller, pero debe tenerse cuidado de no identificar los bienes inmateriales con las creaciones intelectuales.¹⁷⁹

La idea de los bienes inmateriales, que tiene su origen en la creación del intelecto, es incompleta para aplicarse a la propiedad intelectual, porque parece referirse únicamente a la protección de la idea y confunde el derecho con el objeto corporal al cual se aplica el derecho, como se hace con el derecho de propiedad en la tradición romana.¹⁸⁰ Pero según Joao de Gama Cerqueira, la gran aportación de Köhler es otorgarle a la propiedad inmaterial un carácter temporal para diferenciarla de la perpetuidad que caracteriza a la propiedad material.¹⁸¹

Teoría del derecho real sobre cosas incorpóreas

Se trata de una tesis ecléctica apoyada parcialmente sobre las ideas de Köhler y la teoría francesa de la propiedad apoyada sobre todo en Pianol y Ripert; en Italia es apoyada por Messineo; así como por José Piug Brutau y José Antonio Gómez Segade en la doctrina española.¹⁸² Esta teoría explica que aunque no reúne

¹⁷⁹ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.*, pp. 248 y 249.

¹⁸⁰ D. Cárdenas Durán, *op. cit.*, p. 69.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 70.

¹⁸² *Ibid.*, p. 69.

los requisitos de la propiedad en general, puede considerarse como un derecho real pero sobre cosas incorpóreas. Se concibe entonces a la propiedad intelectual como un derecho *erga omnes*.¹⁸³

Teoría del derecho intelectual

El jurista belga Edmund Picard es el creador de esta teoría, la cual agrega una cuarta categoría a la división tripartita del derecho romano: derechos reales, personales y obligaciones. Considera que los derechos intelectuales están divididos en el elemento moral y el elemento patrimonial.¹⁸⁴ Picard es también el responsable de que el derecho de autor haya pasado a formar parte del derecho de la propiedad intelectual,¹⁸⁵ hasta el punto que en muchos países ha llegado a desligarse por completo de las teorías de competencia desleal o de ilícitos civiles. Este autor señala que todo derecho subjetivo supone un sujeto, un objeto y una relación que, al unir el sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y el alcance de su ejercicio.¹⁸⁶

Una gran aportación de Picard fue nominar un derecho que hasta entonces no se reconocía, como es el caso de los derechos intelectuales para referirse a la propiedad intelectual. Es una de las teorías más acertadas en cuanto a la denominación, pero no en cuanto a la naturaleza de los derechos intelectuales.¹⁸⁷

Teoría del derecho patrimonial

Louis Josserand, tratadista francés, se apoya en la teoría de Picard, pues considera los derechos intelectuales como una categoría a lado de los derechos reales, personales o de crédito. Sin embargo, esta tesis considera equivocadamente que los derechos personales y de crédito son sinónimos; además, asimila los derechos intelectuales como de clientela, otorgando un carácter patrimonial en una época en la que se iniciaba un gradual reconocimiento de los derechos personales del autor.¹⁸⁸

Además de las mencionadas, algunos tratadistas citan diversas teorías que por su trascendencia limitada no comentaremos: teorías tan diversas como la teoría del derecho personal-patrimonial, teoría del derecho de propiedad mueble, teoría del derecho

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, p. 72.

¹⁸⁵ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *op. cit.* p. 243.

¹⁸⁶ *Ibidem.*

¹⁸⁷ D. Cárdenas Durán, *op. cit.*, p. 72.

¹⁸⁸ *Ibidem.*, p. 71.

de propiedad especial, teoría del privilegio cultural, teoría del privilegio público,¹⁸⁹ teorías libertarias, teoría de justicia distributiva, teorías democráticas, radicales o socialistas, e incluso ecológicas.¹⁹⁰ La verdad sea dicha, muchas de estas teorías ni siquiera alcanzan tal categoría, sino que son simples y llanos errores de aplicación de una norma, deficiencias de técnica legislativa, desconocimiento de la materia sustantiva o simples razonamientos exóticos que son totalmente extraños a la propiedad intelectual. En el mejor de los casos, algunas constituyen ilustrados razonamientos acerca de la terminología más apropiada a ser utilizada, y no acerca de la verdadera naturaleza o justificación de la propiedad intelectual.

¿Propiedad? intelectual

Muchos estudiosos critican airadamente la terminología utilizada en esta rama del derecho, ya que, como se vio, no hay un consenso con respecto a si las diferentes figuras que constituyen la propiedad intelectual pueden ser asimiladas a los derechos de propiedad. Como hemos visto, el término *propiedad intelectual* utilizado para englobar diversas doctrinas separadas entre sí,¹⁹¹ es decir, los derechos de autor, las patentes y las marcas principalmente, nació mucho después de que se acuñaran los elementos que conforman dicha rama del derecho, por lo que coincidimos con Becerra Ramírez en el sentido de que el concepto de “propiedad” no es del todo adecuado ni desde la perspectiva del derecho anglosajón ni desde la visión romano-germánica.¹⁹² Pero el uso de dicha expresión, al igual que el de “propiedad industrial” que se refiere a las marcas y a las patentes principalmente, se ha arraigado tanto y ha resultado tan cómodo que cualquier intento de renovar la terminología para hacerla más precisa iría en contra de la inercia. Además, nos parece que debido a las profundas diferencias en la naturaleza jurídica y justificación legal que las legislaciones domésticas atribuyen a las diferentes figuras que integran esta rama del derecho, todos podemos apreciar la conveniencia de un término común que refiera conceptos similares, al menos en principio. Para muestra basta un botón. Las diferencias entre el derecho de autor, *droit d'auteur* y el *urheberpersönlichkeitsrecht*, son más profundas que una simple traducción, y estriban en la fundamentación filosófica que las motiva, los fines que persiguen, así como las adecuaciones finas al régimen constitucional y legal interno. Sobre esta discusión volveremos más adelante en el capítulo 4.

¹⁸⁹ *Ibid.*, pp. 66-74.

¹⁹⁰ P.S. Menell, *op. cit.*, pp. 156-163.

¹⁹¹ William Fisher III, *op. cit.*, p. 1.

¹⁹² Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 59.

De hecho, muchas de las teorías referidas hablan desde el título mismo de una nueva terminología referente a la propiedad intelectual. Hasta la aparición de Picard, quien acuña el término *derechos intelectuales*¹⁹³ para referirse a la propiedad intelectual, no existía una etiqueta común que se refiriera a los derechos que se trataban entonces en forma separada, como en el triunvirato de las patentes, marcas y derechos de autor. Sin embargo, su teoría, tan aceptada en cuanto a la denominación, no ha podido explicar la naturaleza de los derechos intelectuales. Por eso, sería recomendable, como sugiere Becerra Ramírez, “simplemente suprimir la palabra ‘propiedad’ y denominarlo ‘derechos intelectuales’, o bien ‘derecho de los creadores’... ‘derechos incorpóreos’...”¹⁹⁴ Aun así, para continuar con nuestra exposición, haremos la misma advertencia del autor citado: “... por lo que en este trabajo seguiré utilizando el término ‘PI’ [Propiedad Intelectual], por su amplia divulgación, sin olvidar lo cuestionable del mismo”.¹⁹⁵

1.3. Evolución de las nuevas tecnologías de información

Evolución tecnológica

Las nuevas tecnologías han cambiado de manera radical la forma como vivimos. Al igual que en el Renacimiento en el centro y sur de Europa en el siglo XV, y en los días de la Revolución Industrial del siglo XIX en Inglaterra y Norteamérica, en la actualidad se desarrolla una nueva revolución informática a escala global, que ha promovido una nueva sociedad y está dando lugar a un conjunto de instituciones nuevas o a la transformación de las ya existentes.

El derecho es una de esas instituciones que se ve forzada a evolucionar a pesar de su tendencia a gravitar por el mismo sendero de siglos atrás, pues en buena parte del mundo —Europa continental, Latinoamérica e incluso el continente asiático—, seguimos en gran medida las instituciones modificadas del derecho romano y de la Edad Media.

En muchos sentidos, al derecho le fue posible evolucionar apenas en algunos aspectos en los últimos 500 años para regular la existencia y utilización de nuevas tecnologías que había que tolerar o aprovechar. Ya se referían los iniciadores de la Revolución Industrial a la influencia de este fenómeno en los términos siguientes:

¹⁹³ D. Cárdenas Durán, *op. cit.*, p. 72.

¹⁹⁴ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 60.

¹⁹⁵ *Ibidem.*

tes: “Se extiende por todo el planeta y consolida un sistema económico, político, social, cultural y educativo, etc.”¹⁹⁶ Desde entonces, tal transformación, que con la ventaja de una visión retrospectiva pareciera menor, debió crear instituciones nuevas o modificar las existentes para funcionar en una nueva sociedad, una nueva economía, una nueva realidad.

El derecho, por su parte, evolucionó en algunos sentidos o se crearon nuevas ramas, como el derecho comercial o mercantil, que dieron origen a instituciones por completo novedosas como la limitación de la responsabilidad, la mercantilidad, la existencia y operación de personas morales o jurídicas, procedimientos legales más ágiles y toda una nueva teoría legal, a pesar de que muchas de las bases que sirvieron al derecho romano seguían siendo útiles para los retos legales de entonces. Pero, ¿qué pasa cuando lo que muta es precisamente ese ámbito que define la esencia y la finalidad misma del derecho y hablamos de un nuevo concepto de espacio?; ¿alcanza el derecho que conocemos para regularlo?; ¿pueden mantenerse incólumes las instituciones o tendrán que evolucionar?

Para contestar estas interrogantes proponemos un cambio de paradigma, puesto que, como han señalado algunos autores, la concepción jurídica tradicional enfrenta algunas dificultades de cara a la incorporación, gracias a la tecnología, de un nuevo espacio a la concepción tridimensional del hombre y el derecho.¹⁹⁸

Las nuevas tecnologías de información

El desarrollo tecnológico de los últimos 25 años ha influido de manera importante en el régimen establecido de protección a la propiedad intelectual. Internet es sin duda el mayor avance tecnológico que, junto con las tecnologías de compresión de datos y de almacenamiento de información, han permitido guardar y compartir información en escalas nunca antes pensadas hace apenas medio siglo. De acuerdo con la información disponible, al 24 de marzo de 2005, la red mundial conocida como *internet* alcanzó la asombrosa cantidad de 888 681 131 usuarios, y el porcentaje de usuarios continuó creciendo a un ritmo asombroso, mostrándose en los pasados 12 meses un aumento de 146%, donde la región del Medio Oriente es la que mayor ritmo presenta, y en segundo lugar Latinoamérica; la región con menor ritmo de crecimiento es Norteamérica (Estados Unidos de América y Canadá), aunque, desde luego, es donde un mayor porcentaje de la

¹⁹⁶ J.C. De la Vega, *Diccionario consultor político*, t. 3, Librex, Buenos Aires, 1988, p. 364.

¹⁹⁷ Anibal Pardini, *Derecho de Internet*, La Rocca, Buenos Aires, 2002, p. 24.

¹⁹⁸ *Ibidem.*

población utiliza actualmente esta herramienta tecnológica (67%).¹⁹⁹ Para el 31 de diciembre de 2010, los datos reflejan que en cinco años el número de usuarios ha aumentado más del doble, con un total de 1 802 330 457 usuarios. Siguiendo la tendencia de hace unos cinco años, del número total de usuarios, los de habla inglesa continúan en primer lugar en proporción con el número de usuarios (27%), por debajo están los chinos (22%), que han aumentado más del doble su segmento durante dicho periodo, y en tercer lugar los de habla hispana (7.8%), que durante el pasado lustro han desplazado a los de habla nipona al cuarto lugar (5%).²⁰⁰

Si bien no existen estadísticas globales respecto de los hábitos, usos y gastos de los usuarios de internet, un estudio reciente de la Universidad de California en Los Ángeles muestra las tendencias de los usuarios de internet en Estados Unidos de América. En él apreciamos claramente que alrededor de 71% de los habitantes de ese país utiliza internet con un promedio de 11.1 horas a la semana, donde el grueso de la población declara que tienen dos años o más que usa ese sistema. Las cinco actividades más frecuentes entre los usuarios encuestados incluyen, desde luego, utilizar correo electrónico y mensajería instantánea, revisar las páginas de internet y, en menor grado, leer noticias, consultar información de entretenimiento y, por supuesto, comprar, actividad que al menos 44% de los encuestados realiza con gran entusiasmo.²⁰¹ De los encuestados, 11% declaró gastar menos de 15 dólares americanos al mes; 13% más de 175, y 76% declaró gastar una cantidad promedio en el rango de 15 a 175 dólares mensuales.

A partir de esta información, podemos observar cómo internet ha dejado de ser una red de origen modesto manejada por militares —para luego ser manejada por científicos, que más adelante pasó a ser administrada por el gobierno por un breve lustro—, para convertirse en una red manejada por un consorcio de proveedores comerciales.

Ahora bien, a pesar de que la propiedad intelectual no es una materia estrictamente de carácter comercial, en los últimos años ha recuperado gran interés para los países desarrollados porque de ésta depende la protección legal a las industrias del cine, radio, televisión, programas de cómputo, bases de datos y otras,

¹⁹⁹ Información disponible en <http://www.internetworldstats.com/stats.html>, *World Internet Usage and Population Statistics*, consultada el 25 de marzo de 2005.

²⁰⁰ Información actualizada al 30 de junio de 2010 disponible en <http://www.internetworldstats.com/stats7.html>, *World Internet Usage and Population Statistics*, consultada el 20 de julio de 2010.

²⁰¹ UCLA, *Internet Report. Surveying the Digital Future*, UCLA, Los Angeles, 2003, p. 19; disponible en <http://www.digitalcenter.org/pdf/InternetReportYearThree.pdf>

así como la protección a la reputación comercial de millones de compañías que hacen negocios a escala global como nunca antes gracias a internet.

La segunda generación de la propiedad intelectual

El proceso descrito ha coincidido con el desarrollo de un nuevo sistema internacional de protección a la propiedad intelectual al incluirse en las rondas de negociación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés: General Agreement on Tariffs and Trade), que posteriormente formaron la Organización Mundial del Comercio (OMC), a lo que Becerra Ramírez ha llamado la *segunda generación de la propiedad intelectual*.²⁰²

La presión ejercida por el mundo desarrollado, encabezado por Estados Unidos de América, para que los países en vías de desarrollo adopten reformas legislativas y estándares mínimos de protección, ha traído como consecuencia la “americanización” del derecho de la propiedad intelectual.²⁰³ Como señala Becerra Ramírez, dicho fenómeno tiene su fundamento en varios hechos, pero debemos considerar como un importante factor las “sugerencias” para modificar sus legislaciones internas que realiza Estados Unidos de América a los países que no cumplen con los “estándares mínimos de protección” de la propiedad intelectual con fundamento en las disposiciones especiales en materia de propiedad intelectual de la sección 301 del *Omnibus Trade and Competitiveness Act* de 1988 a través de su representante comercial.²⁰⁴

A mediados de la década de 1980, la comunidad de negocios internacional de los países desarrollados comenzó a discutir entre ellos y con sus respectivos gobiernos a fin de crear consenso acerca de un documento que sirviera como base para el nuevo régimen internacional de protección a la propiedad intelectual, el cual operaría sobre la base del régimen anterior.²⁰⁵ Así nació el ADPIC (o TRIPS por sus siglas en inglés), que es el anexo 1C de la carta de la OMC y en el que además se inspira el capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)²⁰⁶ y sobre el que volveremos más adelante.

²⁰² Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 29.

²⁰³ *Ibidem*, p. 31.

²⁰⁴ *Ibid.*, p. 32.

²⁰⁵ Sobre todo los convenios de Berna, Madrid, París, Lisboa y Roma.

²⁰⁶ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 33. Recordemos que de hecho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA, por sus siglas en inglés, entró en vigor y se implementó antes que el ADPIC, por lo que muchos estudiosos afirman que en realidad el NAFTA sirvió de inspiración para el ADPIC o TRIPS, o en el mejor de los casos, como un buen experimento.

Importancia económica de la propiedad intelectual

La creación del nuevo sistema de propiedad intelectual explicado en el apartado anterior implica profundos cambios en las industrias en las cuales incide la propiedad intelectual, particularmente las marcas. A finales de la década de 1980, Europa, Japón y Estados Unidos de América comenzaron a interesarse notablemente en la propiedad intelectual. La razón nos la explica en parte el profesor Richard Foster, quien afirma que de 1980 a 2000 la tasa promedio de crecimiento de los empleos en el área de ciencia y tecnología en Estados Unidos de América fue de 4.9%, es decir, cuatro veces mayor que el incremento total de la tasa anual de crecimiento en el empleo de aquel país.

De 1982 a 2000 el número de autores-empleados creció a un ritmo anual de 8.7%, y el de diseñadores a una tasa anual de 9.2%. Por si fuera poco, en 1999, los ingresos anuales de Estados Unidos de América provenientes de su comercio exterior, relacionados con la propiedad intelectual, fueron de 46.5 billones de dólares, contra 13 billones²⁰⁷ que gastaron los americanos por concepto de bienes intelectuales provenientes del extranjero. Lo anterior sin tomar en cuenta las ventas de equipo de cómputo y electrónico, que ese año fue de 190 billones, ni la exportación de bienes de la industria del entretenimiento, pues tan sólo las películas y los programas de cómputo representaron 89 billones de dólares americanos.²⁰⁸

Nacimiento de internet

Para conocer los orígenes de internet, debemos regresar a 1957, que había sido llamado “Año de Geofísica Internacional” y estuvo dedicado a la atmósfera exterior durante un periodo de intensa actividad solar. El presidente de Estados Unidos de América, Dwight D. Eisenhower, había anunciado en 1955 que ese país planeaba lanzar un pequeño satélite artificial que orbitara la Tierra. El Kremlin hizo lo mismo. Los planes de los estadounidenses se concentraron en un sofisticado cohete de tres secciones, mientras que en la entonces Unión Soviética tomaron una vía más directa al juntar cuatro cohetes militares, enviando así el Sputnik I a la órbita terrestre el 4 de octubre de 1957.²⁰⁹ Como una de las reacciones a tal acontecimiento se creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, por sus siglas en inglés: Advanced Research Projects Agency), que formaba parte del Ministerio de Defensa. Su misión era aplicar tecnología avanzada para defender a Estados Unidos de América e impedir que dicho país fuera sorprendido nuevamente por los adelantos tecnológicos del enemigo.²¹⁰

²⁰⁷ Se hace la aclaración que para los estadounidenses, la cantidad de *one billion* corresponde a *one thousand million* en el Reino Unido o un millón de millones en nuestro país.

²⁰⁸ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 41.

²⁰⁹ Sitio de Historia de internet, mantenido por Richard Griffiths y auspiciado por la Universidad de Leiden en Holanda, disponible en <http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/chap2.html>, consultado el 8 de junio de 2010.

tecimiento se creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, por sus siglas en inglés: Advanced Research Projects Agency), que formaba parte del Ministerio de Defensa. Su misión era aplicar tecnología avanzada para defender a Estados Unidos de América e impedir que dicho país fuera sorprendido nuevamente por los adelantos tecnológicos del enemigo.²¹⁰

La ARPA lanzó una iniciativa a la comunidad científica para diseñar una red global para acceder y compartir información.²¹¹ Así surgió en 1967 un *Plan para ARPANet*, el cual contenía el diseño arquitectónico para una red mundial. Al año siguiente, el primer hardware fue desarrollado por la compañía que más tarde se llamaría BBN Planet, y en 1969 se hizo la primera prueba en la Universidad de California (UCLA) y posteriormente en Stanford.²¹² Esta incipiente red se transformó en lo que conocemos como internet en 1972, y apareció también el correo electrónico, que se utilizaba sobre todo con fines académicos, y el año siguiente el protocolo TCP/IP emergió en la forma que actualmente conocemos.

La World Wide Web o red mundial (www)²¹³ comenzó a funcionar en 1988, y para 1990 el gobierno estadounidense retiró oficialmente ARPANet y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés: National Science Foundation) comenzó a hacerse cargo de la red, bajo el nombre NSFNet, para retirarse en 1995,²¹⁴ sólo un año después de que las primeras disputas referentes a nombres de dominio comenzaron a llegar a los tribunales.²¹⁵

El gobierno de Estados Unidos de América también dejó de hacerse cargo de la asignación de nombres de dominio, función que había venido desempeñando a través de su Agencia de Asignación de Números de Internet (IANA, por sus siglas en

²¹⁰ *Ibidem.*

²¹¹ El reto fue tomado con entusiasmo por un grupo de investigadores independientes que comenzaron a desarrollar lo que más tarde sería el protocolo básico de conexión TCP/IP. En 1962 ARPA abrió un programa de investigación en computación y designó como director a un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés: Massachusetts Institute Technology), John Licklider, quien recientemente había publicado un memorando relativo al concepto *red galáctica* o *Galactic Network*.

²¹² Anibal Pardini, *op. cit.*, p. 42.

²¹³ La www es una red de sitios que se pueden buscar y a los que es posible acceder mediante un protocolo especial denominado *Hypertext Transfer Protocol* (http). Dicho protocolo es el que se utiliza actualmente y fue ideado en 1989 por Tim Berners-Lee y otros científicos del Centro Europeo para la Alta Energía Física (CERN), localizado en Ginebra, quienes estaban interesados en hacer más fácil la localización y el acceso a documentos en la red.

²¹⁴ Anibal Pardini, *op. cit.*, p. 43.

²¹⁵ M.V.B., Partridge, *Guiding Rights: Trademarks, Copyrights and the Internet*, iUniverse, Inc., Lincoln, 2003, p. 103.

inglés: Internet Assigned Numbers Authority) para dar paso a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que de acuerdo con su página oficial, es “una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz”.²¹⁶

Finalmente, hay tantas definiciones de internet como sitios contenidos en dicha red, pero puede definirse como una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación.²¹⁷

Internet como fuente mundial de conflictos

Una de las cualidades de internet es su carácter mundial, lo que es campo fértil para la proliferación de conflictos, ya que permite la utilización de una marca o la reproducción de obras a escala global, por parte de personas no autorizadas que buscan aprovecharse de la reputación y del buen nombre de una empresa o de la creatividad de los artistas. Como afirma Horacio Rangel Ortiz:

El carácter sin fronteras de Internet desafía la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, específicamente de los derechos exclusivos que, con carácter territorial, recaen sobre las marcas y otros signos distintivos de la empresa. En calidad de medio mundial, Internet ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial una presencia simultánea e inmediata, independientemente de la ubicación territorial.²¹⁸

Internet elimina las distancias y los retrasos en la comunicación, y constituye un mercado virtual donde se encuentran de modo permanente la oferta y la demanda; “la nueva economía de la red evoca la metáfora ideal de un gran mercado libre donde reina una competencia pura y perfecta”.²¹⁹

²¹⁶ Información disponible en el sitio oficial de ICANN: <http://www.icann.org/tr/spanish.html>, consultado el 25 de junio de 2010.

²¹⁷ *Diccionario de la lengua española*, disponible en el sitio oficial de la Real Academia Española: <http://www.rae.es/rae.html>, consultado el 8 de junio de 2010.

²¹⁸ Horacio Rangel Ortiz, “El uso de la marca en Internet y sus efectos jurídicos”, en *El Foro*, Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., duodécima época, t. XV, núm. 1, 2002, México, p. 39.

²¹⁹ *Ibidem*, p. 39, en relación con Bertrand Warsel, *La propriété intellectuelle et L'Internet*, Dominos Flammarion, Francia, 2001, p. 9.

Por tanto, dadas las condiciones y la naturaleza de internet, y habida cuenta del gran número de usuarios de dicha red, que casi llega a los 900 millones de usuarios a nivel mundial, esto parece ser una inagotable fuente de conflictos, tanto relativos a marcas como por violaciones a los derechos de autor, ya sea por el uso de marcas en los nombres de dominio o en las propias páginas de internet, o bien por el intercambio de archivos de música en forma ilegal.

1.4. Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de marcas

Uso de marcas y jurisdicción en internet

Los conflictos derivados de la utilización de las marcas en internet pueden tomar diversas modalidades. Desde luego, la primera pregunta que habría de responderse es: ¿qué constituye *uso* de marca en internet? La respuesta es casi tan variada como países existentes en el planeta.

La cuestión radica en determinar las circunstancias bajo las cuales la reproducción y aparición de un signo marcario en internet constituye uso de marca en los distintos territorios en los que dicho signo es perceptible, por ejemplo, a través de una pantalla de computadora.²²⁰ Al mismo tiempo, habrá que precisar si la persona responsable de uso de la marca en un sitio de internet queda sujeta a la jurisdicción del país en el que se accedió a la página y la información contenida en ella. Específicamente, ¿mantener un sitio de internet que contenga una marca infractora conferirá jurisdicción personal sobre un demandado extranjero por cualquier tribunal donde pueda verse el hecho ilícito?

Para contestar esta pregunta, muchos tribunales a lo largo y ancho del planeta han seguido el criterio de la naturaleza de los sitios de internet, desarrollado en el caso *Zippo*,²²¹ donde el tribunal estableció una escala para determinar si era o no competente para conocer de controversias derivadas de contratos de internet de un asunto contra un individuo no residente en la jurisdicción. En un lado del espectro están los sitios activos donde el demandado claramente hace negocios en internet. Del otro lado se encuentran los sitios pasivos donde el demandado simplemente ha colocado información en un sitio que es accesible a usuarios extranjeros de otras jurisdicciones. En medio de ambos se encuentran los sitios

²²⁰ Horacio Rangel Ortiz, *op. cit.*, p. 42.

²²¹ *Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Sup. 1119, 1124 (W.D. Pa. 1997).

interactivos donde el usuario puede intercambiar información con la computadora anfitriona o *host*.²²²

Como una regla general, mantener un sitio pasivo implica sólo proveer información que no pretende ofrecer algo o realizar transacciones comerciales, lo que no es suficiente para establecer la jurisdicción personal. Los sitios interactivos son aquellos que no son puramente informativos sino que, por ejemplo, permiten a los usuarios intercambiar información, por lo que el nivel de interactividad y la naturaleza comercial de dichos intercambios se vuelve relevante. En los sitios activos, el responsable realiza negocios o actividades comerciales, aunque se trate de un simple ofrecimiento y no se lleguen a concretar transacciones específicas.²²³

La postura que han adoptado los tribunales en Francia es ilustrativa de la línea de pensamiento contraria, la cual entiende que las autoridades de un país pueden conocer de las reclamaciones que plantea el dueño de una marca registrada en ese país, por el solo hecho de que la marca registrada aparece en una pantalla ubicada en el territorio del país de registro sin que dicha aparición esté autorizada por quien tiene la marca registrada en ese país.²²⁴ Por tal motivo, los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer de estas controversias y que el derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada en su territorio. En apoyo de esta postura, se ha invocado el texto del art. 46, línea 3, del *Código de Procedimientos Civiles* de ese país, de acuerdo con el cual el actor puede escoger entre tres opciones en cuestión de jurisdicción:²²⁵

1. En razón del lugar de residencia del demandado
2. En razón del hecho generador de daño
3. En razón del lugar donde ha ocurrido el daño

Como ejemplo de lo anterior, el 13 de octubre de 1997 los tribunales franceses decidieron un caso en el que la empresa alemana Brokat Informations Systeme, GmbH utilizaba la marca de servicios PAYLINE en el sitio www.brokat.de, misma que fue demandada por Sté. SG2, la cual era la titular de dicha marca en el país gallo. En el procedimiento quedó establecido que la empresa alemana ofrecía

²²² R.L. Sherman, "Digital Age Litigation, A United States Perspective", en *Memorias del Congreso 124 de la International Trademark Association*, t. I., INTA, Washington, D.C., 1992, p. 260.

²²³ Véase la discusión al respecto hecha por R. L. Sherman, *op. cit.*, pp. 260-262.

²²⁴ Horacio Rangel Ortiz, *op. cit.*, p. 44.

²²⁵ Art. 46, *Código de Procedimientos Civiles Francés*.

en Alemania el servicio en cuestión bajo la aludida marca y que dicho servicio se anunciaba en internet. El tribunal francés sostuvo que tenía jurisdicción para conocer del asunto por considerar que "la difusión de internet es de naturaleza mundial y accesible en Francia, por lo cual el daño había tenido lugar en territorio francés".²²⁶ En el caso en cuestión, la empresa alemana fue condenada a "suprimir toda referencia a la denominación PAYLINE en cualquier forma, incluyendo en internet dentro de las 72 horas siguientes a la orden de apercibimiento, bajo el riesgo de pagar 5000 francos por cada día de retraso".²²⁷

En otro caso donde los hechos eran similares, disputado en 1996 en una Corte del distrito sur de Nueva York, el juzgador fue más cauto y realizó una ponderación mayor de la naturaleza internacional de los hechos del caso. La actora era la empresa Playboy Enterprises, Inc., la editora de la conocida revista de entretenimiento masculino. El demandado era el editor de una revista italiana conocida como *Playmen*, quien había abierto un sitio en internet en un servidor ubicado en Italia, donde era el titular de la marca, y en el que se utilizaba la marca PLAYMEN. El sitio permitía diversos tipos de acceso,²²⁸ incluyendo fotos. *Playboy* aducía que dicho uso violaba una orden judicial emitida en 1981 que le impedía a la editorial italiana distribuir o vender sus revistas en Estados Unidos de América, y pedían que la empresa italiana impusiera claves y filtros a las tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos, así como en general, impedir el acceso a ciudadanos de ese país.²²⁹ Sin embargo, con respecto al uso de la empresa italiana de la marca PLAYMEN en las páginas de internet para servicio en Italia, lo cual estaba prohibido en Estados Unidos, la Corte sostuvo que a nadie se le debe impedir instalar un sitio de internet bajo un nombre en particular por el simple hecho de que se pueda acceder a él desde un país en el que la venta de productos que ostentan la misma marca esté prohibida a través de internet.²³⁰

²²⁶ Horacio Rangel Ortiz, *op. cit.*, p. 44.

²²⁷ *Ibidem*, p. 45.

²²⁸ Dependiendo del tipo de usuario, se podía acceder a ciertas páginas sin costo, bajo el nombre "Playmen-line"; y a otras con costo, bajo el nombre "Playmen-pro".

²²⁹ T. Bettinger y D. Thum, *Territorial Trademark Rights in the Global Village*, 2005; disponible en el sitio de la firma alemana Bettinger, Schneider & Schramm: http://www.bettinger.de/fileadmin/mediapool/downloads/Territorial_Trademark_Law_in_the_Global_Village_IHC_.pdf, consultado el 9 de junio de 2010.

²³⁰ *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc. et al.*, 1996 WL 337276 (S.D.N.Y. June 19, 1996), *aff'd on recons.*, 1996 WL 396128 (S.D.N.Y. July 12, 1996).

Marcas vs. nombres de dominio

Además de los conflictos derivados del uso de marcas en internet, comenzaron a surgir conflictos por la incorporación en los nombres de dominio²³¹ de marcas idénticas o similares a otras, cuyo titular también llevó su inconformidad ante los tribunales, a mediados de la década de 1990, y al no existir una regulación al respecto, los particulares intentaron llevar sus controversias ante los tribunales, alegando violaciones a sus derechos como legítimos titulares de marcas comerciales. Irónicamente, los que impulsaron esta evolución legislativa fueron aquellos arriesgados hombres de negocios que caminaban sobre la delgada línea entre la intrepidez y la violación a los derechos marcarios.

Con respecto a la pugna que se presenta entre internet y nombres de dominio, y las marcas y otros signos distintivos, los casos que han surgido pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo con el tipo de controversia:

- a) *Cybersquatting* o *Domain-Grabbing*, que consiste en el registro de uno o varios nombres de dominio con el propósito de impedir su uso a los titulares de las marcas o de procurar su transmisión posterior a cambio de una remuneración.
- b) Cuando dos o más titulares de marcas idénticas o similares desean obtener el mismo nombre de dominio.
- c) Cuando un signo distintivo es idéntico al nombre de una persona física o moral.
- d) Uso de marcas famosas o notoriamente conocidas en los sitios de internet.

Los primeros casos llegaron a los tribunales en Estados Unidos de América y Europa en 1995, y comenzaron a resolverse a partir de 1996. Dos de los casos más famosos tuvieron como demandado al mismo individuo, un hombre de negocios de apellido Toeppen, quien vivía en la ciudad de Champaign, en Illinois, Estados Unidos, y operaba una empresa proveedora de servicios de internet o ISP. En el momento de la disputa, él ya había registrado más de 240 nombres de dominio de compañías famosas²³² y admitió muy ufano haberlos registrado con el propósito de revender-

²³¹ El nombre de dominio es una dirección alfanumérica que identifica a un servidor individual y el dominio al que pertenece, y sirve para identificar y recordar la dirección específica para tener acceso a una página de internet.

²³² Algunos de los nombres de dominio registrados por el señor Toeppen incluían: deltaairlines.com; britishairways.com; crateandbarrel.com; ramadainn.com; eddiebauer.com; greatamerica.com; neiman-marcus.com; northwestairlines.com; ussteel.com; unionpacific.com; panavision.com e intermatic.com.

los o licenciarlos a los titulares de las marcas famosas. En el primer caso,²³³ el señor Toeppen sostenía que debido a que registró primero el nombre de dominio *www.intermatic.com* ante Network Solutions, Inc. éste le pertenecía. La parte actora, en cambio, sostenía que eso era una violación a sus derechos como titular de una marca que además estaba registrada y era reconocida en aquel país. La Corte concluyó que 1. Intermatic era una marca famosa; 2. el señor Toeppen realizaba un uso comercial de la marca al ofrecer el nombre de dominio para su venta; 3. la utilización de la marca que el señor Toeppen hacía en internet se consideraba comercial, y 4. el señor Toeppen estaba violando los derechos del titular de la marca, con base en el estatuto Antidilución o contra agresiones que importen la pérdida distintiva de la marca,²³⁴ por lo que se le ordenó a Toeppen que se abstuviera de utilizar el nombre de dominio y no impidiera que la empresa Intermatic procurara obtenerlo.

El mismo resultado legal se alcanzó dos años después en otro caso contra el mismo señor Toeppen, pero en esta ocasión la parte actora era la conocida empresa Panavision. La única diferencia relevante en los hechos de este caso fue que el demandado alegaba hacer un uso válido del sitio *www.panavision.com* al desplegar un mapa del pequeño pueblo de Pana, en el estado de Illinois, Estados Unidos de América, lo que de acuerdo con su ingenioso argumento, no constituía una violación a los derechos del titular de la marca porque el sitio mostraba la “visión” de “pana” y, por tanto, su uso del sitio *www.panavision.com* era válido. A la postre, la Corte que conoció del caso, no estuvo de acuerdo con ese argumento.²³⁵

Entre los casos que continuaron surgiendo en las cortes estadounidenses, destacó uno que se refería al uso de una marca en el sitio de internet, pero no como parte del nombre de dominio. En 1998 una señora de apellido Wells utilizaba la palabra “Playboy” para describir un hecho cierto en su sitio de internet con respecto a su identidad: había sido la “Playmate del año 1981”. Además, la demandada utilizaba la palabra “Playboy” en los *metatags*²³⁶ para indicar el contenido del sitio de internet.

²³³ Véase *Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen*, USDC, Northern District of Illinois, Eastern Division 947 F. Sup. 1227 (1996).

²³⁴ El nombre oficial de dicho estatuto es *Federal Trademark Dilution Act* 15 U.S.C.

²³⁵ *Panavision International v. Toeppen*, 11 F 3d 1316 (9th Cir. 1998).

²³⁶ Los *metatags* son palabras clave que se utilizan en conexión con un nombre de dominio a efecto de relacionarlo con los resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios cuando introduzcan dicho término. Por ejemplo, si un individuo tecldea la palabra “seguros” en su motor de búsqueda preferido, se desplegarán los vínculos de las páginas que contengan dicha palabra en su texto en html, así como los sitios que contengan esa palabra en los *metatags*. Aunque en este último caso no sea visible la palabra para el usuario, sin duda este mecanismo sirve para atraer usuarios de la red en relación con un término específico.

La Corte del caso determinó que el uso de la señora Wells de la marca Playboy era simplemente para identificar el contenido del sitio y hacer referencia legítima a su propia identidad y pasado profesional.²³⁷

Del mismo modo, en Europa comenzaron a surgir las controversias en torno al uso de marcas en nombres de dominio o en los sitios de internet, donde el Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Federal Supremo Alemán) ha sido el que ha marcado la pauta a los demás tribunales europeos al decidir al menos cinco importantes casos en torno a las problemáticas más frecuentes e importantes.²³⁸ Una de las controversias más trascendentes fue la que sostuvo el consorcio petrolero Shell GmbH²³⁹ y un ciudadano alemán de apellido Shell, y que decidió en revisión el BGH. El consorcio alemán pidió que el demandado se abstuviera de utilizar el nombre de dominio www.shell.de y que éste fuera transferido al titular de la marca. Al realizar un equilibrio de intereses entre la protección a los derechos del titular de la marca y la “protección al nombre” de las personas²⁴⁰ consagrada en el derecho alemán, la Corte determinó que el usuario de internet que ingresa a la dirección www.shell.de espera encontrarse con la página de internet del consorcio petrolero, quien posee un importante interés económico en dicho nombre de dominio, y no de un ciudadano alemán. El tribunal concluyó que al utilizar la persona de apellido Shell dicho nombre de dominio para fines personales, la parte actora tenía prioridad para utilizar el nombre de dominio controvertido.²⁴¹

Nacimiento de un criterio uniforme (UDRP)

La respuesta a las controversias descritas y muchas otras suscitadas en buena parte del mundo desarrollado, trajo como consecuencia que la OMPI preparara un Informe Final sobre el Primer Proceso relativo a los nombres de dominio de internet,²⁴²

²³⁷ *Playboy Enterprises, Inc. v. Wells*, 7 F. Sup. 2d 1098 (SD Cal. 1998).

²³⁸ I.G. García Coronado, “Derechos de propiedad industrial e Internet. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en la Unión Europea y su importancia en México”, en *Derecho Comparado de la Información*, núm. 4, julio-diciembre de 2004, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.

²³⁹ *Gesellschaft mit beschränkter Haftung o GmbH* es la Sociedad de Responsabilidad Limitada en el derecho alemán, cuyo símil más cercano sería la Sociedad Anónima (S.A.) en nuestro derecho mexicano.

²⁴⁰ Consagrado en el art. 12 del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) o *Código Civil Alemán*.

²⁴¹ BGH, sentencia del 22 de noviembre de 2001 –1 ZR 138/99–.

²⁴² El reporte está disponible en español en el sitio oficial del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI: <http://arbiter.wipo.int/processes/process1/report/index-es.html>, consultado el 12 de julio de 2010.

que estuvo disponible el 30 de abril de 1999 y fue entregado a ICANN. Este reporte fue la base para intensas negociaciones que dieron como resultado el diseño de una Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio (UDRP, por sus siglas en inglés),²⁴³ que fue adoptada el 26 de agosto de 1999 por ICANN. Los documentos de implementación se aprobaron el 24 de octubre y entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año.²⁴⁴ Al día siguiente, la primera demanda conforme a la UDRP se recibió en forma electrónica en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI y fue promovida por la World Wrestling Federation²⁴⁵ en contra de un ciudadano estadounidense por el registro del nombre de dominio worldwrestlingfederation.com.²⁴⁶

El 28 de junio de 2000, a instancias del Ministerio de Comunicaciones, Información y Tecnología de Australia, a nombre de su gobierno y el de otros 19 países, solicitaron a la OMPI que iniciara un Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet a fin de analizar aspectos que no se consideraron para el diseño de la UDRP. Este proceso dio como resultado el envío de un segundo reporte en 2001 y un segundo grupo de recomendaciones a ICANN en 2002, que aún no se han visto reflejadas en la UDRP.²⁴⁷

Funcionamiento de la UDRP

La Política Uniforme UDRP está diseñada para aplicarse en procedimientos en línea, donde la parte demandante escoge el proveedor de servicios arbitrales²⁴⁸ y

²⁴³ La UDRP vigente está disponible en línea en el sitio oficial de ICANN: <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.html>, consultada el 21 de julio de 2010.

²⁴⁴ Información disponible en el sitio oficial del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI: <http://arbiter.wipo.int/center/faq/domains.html#16>, consultado el 21 de julio de 2010.

²⁴⁵ La conocida organización estadounidense cuyo nombre puede traducirse como Organización Mundial de Lucha Libre.

²⁴⁶ *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*. Caso No. D99-0001.

²⁴⁷ El Segundo Reporte sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet fue publicado el 3 de septiembre de 2001 y analizado posteriormente con mayor profundidad por el Comité Permanente de Derecho de Marcas, Diseños Industriales y Denominaciones Geográficas de la OMPI en sesiones del 29 de diciembre de 2001 y del 21 de mayo de 2002. Las recomendaciones fueron enviadas por la OMPI a ICANN el 23 de octubre de 2001 y actualmente continúa discutiéndose para orientar futuras modificaciones a la política uniforme de resolución de conflictos.

²⁴⁸ El proveedor de servicios arbitrales más importante es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero no es el único. También son proveedores el Centro Asiático para la Resolución de Conflictos relativos a Nombres de Dominio (ADNDRC)—la cual tiene reglas especiales para sus oficinas en Beijing y en Hong Kong—, el

las partes someten todas sus promociones en forma electrónica. La UDRP se aplica en forma simultánea a cualquier procedimiento legal de carácter jurisdiccional que se encuentre disponible para el actor, si la legislación doméstica contempla algún recurso o remedio ante los tribunales.

Ahora bien, un titular de una marca que sienta afectados sus derechos y que recurra a la UDRP buscará que los árbitros o panelistas pronuncien uno de los siguientes remedios:²⁴⁹ cancelación o transferencia del nombre de dominio.²⁵⁰ El procedimiento se seguirá contra el que registró el nombre de dominio en disputa o aún ante la rebeldía de éste, bajo un procedimiento muy similar al conocido como *In Rem*, es decir, *contra la cosa*, utilizado por la legislación estadounidense.²⁵¹

Para lograr lo anterior, debe demostrar todas las circunstancias siguientes:²⁵²

1. Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca de la parte actora.
2. Que el demandado no tiene derecho alguno o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
3. Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado de mala fe.

Con el fin de demostrar la existencia de derecho alguno o interés legítimo que asista al demandado, éste deberá proveer evidencia de cualquiera de los supuestos siguientes:

1. Que antes de la notificación de la demanda se hizo uso o se hicieron preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio, en relación con el ofrecimiento de bienes o servicios de buena fe.

Instituto para la Resolución de Conflictos (CPR) y el Foro Nacional de Arbitraje de Estados Unidos (NAF).

²⁴⁹ Cualquiera de las partes decidirá si quiere someter su caso a un panel arbitral que estará conformado por tres miembros, quienes serán nombrados por el Proveedor de Servicios Arbitrales dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la solicitud. Si ninguno así lo elige, un solo árbitro decidirá la controversia.

²⁵⁰ Inciso i) de la cláusula 4 de la UDRP.

²⁵¹ En concreto, se trata del *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, la cual fue promulgada en Estados Unidos de América en noviembre de 1999 y que junto con la sección 43(d) del *Lanham Act*, permite a los actores la utilización de algunos remedios en caso de que no puedan localizar al demandado o no se pueda establecer la jurisdicción personal sobre el mismo.

²⁵² Cláusula 4(a) de la UDRP.

2. Que la empresa o individuo demandado ha sido comúnmente conocido con ese nombre de dominio, aun cuando no sea el titular de la marca.
3. Que se está haciendo un uso no comercial o de conformidad con la libertad de expresión o de publicidad comparativa del demandado,²⁵³ sin intención alguna de obtener una ganancia comercial o desviar clientes o manchar la reputación de la marca de la cual el actor es titular.

Debe aclararse que los procedimientos arbitrales conforme a la UDRP los ejercitan los titulares de las marcas conforme a la legislación interna del lugar de residencia de la parte actora, pero si ambas partes se encuentran en la misma jurisdicción, puede además invocarse la legislación nacional del país del que se trate. También se debe aclarar que la simple falta de uso es evidencia en contra de la existencia de un derecho o interés legítimo.²⁵⁴ De la misma manera, la evidencia de una oferta para vender o transferir el nombre de dominio o la disponibilidad para cancelar el nombre de dominio es indicativo de la falta de derecho o interés legítimo,²⁵⁵ así como la adopción de una marca famosa o notoriamente conocida con la cual el demandado no tenga conexión alguna.²⁵⁶ Dada la dificultad de comprobar la mala fe, y más en un procedimiento a distancia, la misma UDRP provee una lista no exhaustiva de circunstancias que serán evidencia de mala fe.²⁵⁷

1. La retención de un nombre de dominio con el propósito de ofrecerlo para su venta al titular por un precio mayor al de los costos directos en relación con la adquisición y mantenimiento del nombre de dominio.²⁵⁸
2. El registro de un nombre de dominio con el propósito de impedir el uso del mismo al titular de la marca, lo cual puede establecerse si el demandado se ha comportado de esa manera antes.²⁵⁹

²⁵³ El término utilizado por la UDRP en su cláusula 4 (c)(iii) es *fair use*, el cual engloba ciertas limitaciones a los derechos de marca en virtud de los principios de libre competencia y libertad de expresión.

²⁵⁴ Consúltese *Victoria's Secret v. This Domain For Sale*, NAF Caso No. FA/96486.

²⁵⁵ Consúltese *Land O' Lakes, Inc. v. Offbeat Media, Inc.*, NAF Caso No. FA/96451.

²⁵⁶ Consúltese *Nike, Inc. v. B. B. de Bore*, WIPO Caso No. D2000-1937.

²⁵⁷ Cláusula 4(b) de la UDRP.

²⁵⁸ Cláusula 4(b)(1) de la UDRP en relación con el caso *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Besman*, WIPO Caso No. D99-0001.

²⁵⁹ Cláusula 4(b)(2) de la UDRP en relación con el caso *L.L. Bean v. Cupcake Patrol*, NAF Caso No. FA/96504.

3. Registrar el nombre de dominio con el objetivo principal de trastornar el negocio de un competidor.²⁶⁰
4. Utilización del nombre de dominio para atraer o desviar clientes a sitios de terceros, con la intención de obtener una ganancia comercial²⁶¹ y mediante la creación de condiciones que permitan la posibilidad de confusión.²⁶²

Desde luego, es posible para el demandado oponer defensas y excepciones, así como demostrar fehacientemente que en efecto tiene un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, ya sea porque es su nombre, denominación legal, apellido o porque igualmente posee un registro de marca o los derechos correspondientes a ésta.²⁶³ También puede aducir el demandado que ha hecho “preparaciones demostrables” para usar el nombre de dominio en disputa,²⁶⁴ así como demostrar que ha sido conocido ordinariamente por medio del nombre de dominio en disputa, o que ha hecho un uso legítimo o en ejercicio de su libertad de expresión, o bien realizar actividades que constituyan publicidad comparativa.²⁶⁵ El simple uso nominativo de una marca en tal forma que no cree confusión normalmente no constituye evidencia de mala fe.

La política aplica para disputas relativas a nombres de dominio genéricos, es decir, todos los que terminan en .com, .net y .org; pero también la han adoptado voluntariamente los administradores de ccTLD²⁶⁶ como .nu, .tv y .ws.²⁶⁷ Los administradores de nombres de dominio de otros países, sin embargo, han decidido desarrollar sus propias políticas de resolución de conflictos, que en general son muy similares a la política uniforme ya comentada.

²⁶⁰ Cláusula 4(b)(3) de la UDRP en relación con el caso *Quantum Instruments, Inc. v. Tim Dodge*, NAF Caso No. FA/96499.

²⁶¹ Nótese que esta fracción no se refiere a “lucro” en términos civiles, sino a una “ganancia comercial”, lo cual sería más cercano en nuestro país al concepto *especulación comercial*.

²⁶² Cláusula 4(b)(4) de la UDRP en relación con el caso *Christie's, Inc. v. Tiffany's Jewelry Auction, Inc.*, WIPO Caso No. D2001-0075.

²⁶³ En México, los derechos al uso exclusivo de una marca sólo se adquieren mediante el registro (art. 87, LPI). Sin embargo, en otros países, sobre todo los de tradición legal del *Common Law*, es posible obtener los derechos mediante el simple uso sin necesidad de registro.

²⁶⁴ Consúltese el caso *Online, Inc. v. Frank Albanese*, WIPO Caso No. D2000-1604.

²⁶⁵ Véase *Lockheed Martin Corp. v. Dan Parisi*, WIPO Caso No. D2000-1015.

²⁶⁶ Los ccTLD significan los Dominios de Nivel Superior por países para identificar los nombres de dominio, los cuales se identifican por la extensión que posee cada nombre de dominio, por ejemplo: .mx, .de, .fr, .es, etcétera.

²⁶⁷ Notas a la UDRP mostradas en la página oficial de ICANN, donde se presenta la UDRP: <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.html>, consultada el 2 de agosto de 2010.

Por tanto, la UDRP se aplicará, y de hecho se ha aplicado, contra residentes en México que posean un nombre de dominio .com, .net, .org, .nu, .tv o .ws por cualquier individuo o compañía en cualquier parte del mundo. De la misma forma, podrán invocarla residentes en México contra personas localizadas en el extranjero, y si ambas partes residen en México, se aplicará además la LPI o la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA) en lo que se refiere a reservas de derechos.²⁶⁸ La UDRP se ha aplicado en más de 18 000 disputas referentes a nombres de dominio, en las que estuvieron involucradas partes de más de 156 países y más de 33 000 nombres de dominio.²⁶⁹

Política general de nombres de dominio .mx (LDRP)

Por su parte, NIC México, el administrador del ccTLD .mx, adoptó las llamadas Políticas Generales de Nombres de Dominio y las Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx (conocida comúnmente como LDRP), así como su reglamento el 11 de julio de 2003. Todas estas disposiciones se incorporaron por referencias a los contratos de los poseedores existentes de nombres de dominio a partir del 1 de junio de 2004,²⁷⁰ así como a los de aquellos que adquirieron nombres de dominio .mx a partir de dicha fecha. De su revisión, es claro que la LDRP es en general similar a la UDRP. También el *Reglamento de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx* es casi una traducción literal de las *Reglas para la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio*. No obstante, pueden advertirse las diferencias siguientes:

1. NIC México sólo reconoce un proveedor de servicios arbitrales o de solución de controversias: el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.²⁷¹
2. La LDRP se aplica no sólo a marcas,²⁷² en estricto sentido, sino también a marcas de productos o servicios, aviso comercial, denominaciones de origen o reservas de derechos.

²⁶⁸ La reserva de derechos es una figura híbrida que sólo existe en México y que en gran medida sirve como una especie de signo distintivo con respecto de publicaciones o difusiones periódicas, grupos artísticos o artistas individuales, personajes o promociones publicitarias (art. 173, LFDA).

²⁶⁹ Información consultada en el sitio oficial del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI: <http://arbiter.wipo.int/center/caseload.html>, consultado el 3 de agosto de 2010.

²⁷⁰ Antes de esta fecha, se aplicaba la UDRP en forma directa a todos los nombres de dominio .mx, y, de hecho, fueron resueltos varios casos bajo esta política.

²⁷¹ Anexo A de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx, disponible en <http://www.nic.mx/es/Políticas?CATEGORY=LDRP>, consultado el 2 de julio de 2010.

²⁷² Como se sabe, en muchos países el concepto general de *marcas* es el equivalente a lo que nuestra legislación reconoce como *signos distintivos*. Al respecto, consúltese el artículo de

3. La LDRP puede ser invocada en caso de marcas y avisos comerciales, sólo cuando éstos se encuentren registrados.
4. La LDRP puede ser invocada en caso de denominaciones de origen y reservas de derechos cuando “el promovente *tenga los derechos*”.²⁷³

Conviene aclarar que el texto de la resolución es bastante impreciso en lo que se refiere a denominaciones de origen y reservas de derecho. Conforme a la legislación mexicana, y a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países de Europa, el titular de las denominaciones de origen no son las asociaciones, cámaras, cooperativas o uniones de productores o fabricantes, sino el Estado mexicano, de acuerdo con el art. 167 de la LPI, y es el Estado a través del IMPI el que autoriza a los particulares la utilización de determinada denominación de origen en relación con sus productos. De este régimen tan particular surgen situaciones donde más de un individuo o empresa está en igualdad de circunstancias para obtener la titularidad del nombre de dominio, y la política no parece contener mecanismo alguno que lidie con estos casos. Por ejemplo, pensemos en la denominación de origen “tequila”, cuyo titular es el Estado mexicano, pero respecto de la cual existen diversas empresas autorizadas, en los términos del art. 169 de la LPI. Entonces, surge la pregunta ¿quién tiene el mejor derecho para ser el titular del nombre de dominio *tequila.com.mx*?²⁷⁴ ¿el primero en registrarlo o todos por igual? o ¿será titular el Estado mexicano?, en cuyo caso ¿quién administrará el sitio?, etc. Ninguna de estas cuestiones está prevista en la LDRP ni su reglamento.

Por otro lado, con respecto a las reservas de derechos, la LDRP señala que toda persona que estime afectados sus “derechos” debe mostrar que tiene los “derechos” sobre la “reserva de derechos”.²⁷⁵ Además de lo criticable de la redacción, la

Óscar Javier Solorio Pérez, “Aspectos de propiedad intelectual relacionados con los traductores”, presentado como ponencia en el marco del XIX Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas Extranjeras FEULE, el 9 de marzo de 2005, en el Paraninfo de la Universidad de Colima, en el cual se hace una comparación de los conceptos *marca* y *trademark*.

²⁷³ Art. 1(a)(i), Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx.
²⁷⁴ De hecho, la información disponible en las bases de datos de NIC México, consultada el 3 de agosto de 2010, demuestra que el nombre de dominio *tequila.com.mx* fue registrado por la empresa “Importaciones del Sol” el 30 de junio de 1995 y que el titular actual es Gustavo Vargas Rodríguez. Pero al tratar de acceder al sitio en la misma fecha, aparece como no disponible. No obstante, de acuerdo con la información disponible, al momento nadie ha disputado la titularidad del sitio *tequila.com.mx* y ciertamente los registros muestran que a la fecha, ni los tribunales ni los proveedores de servicios arbitrales han conocido del caso.
²⁷⁵ Revítese a detalle la cláusula 1(a), en especial el inciso (i), que está disponible en <http://www.nic.mx/es/Politicar?CATEGORY=LDRP>, consultada el 2 de agosto de 2010.

LDRP omite reconocer claramente que la única forma de ser el titular de la reserva de derechos es mediante el “certificado” expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que no es otra cosa más que la representación del “registro” o “inscripción”²⁷⁶ que el propio instituto realiza. Por tanto, en nuestra opinión, hubiera sido más claro hacer referencia a que se podrá invocar la LDRP cuando la reserva de derechos “se encuentre registrada”, al igual que el lenguaje utilizado para las marcas y avisos comerciales, lo que aportaría mayor claridad acerca de quiénes pueden invocar la política para resolver conflictos .mx.

Cabe mencionar que se excluye por completo de la LDRP a los nombres comerciales, que a pesar de ser protegidos conforme a la LPI,²⁷⁷ no son tutelados por dicha política. Tampoco queda claro si las marcas colectivas se encuentran protegidas por la LDRP, aunque en caso de que ambas partes tuvieran su residencia en México, podría aplicarse la LPI mediante la invocación de la cláusula 19 del reglamento de la LDRP, como sucede con la disposición equivalente de la UDRP.

En 2004, se utilizó la LDRP para resolver solamente seis casos, en los que se ordenó la transferencia del nombre de dominio a la parte actora.²⁷⁸ Otros 10 casos referentes a nombres de dominio .mx se resolvieron conforme a la UDRP;²⁷⁹ en seis de ellos se ordenó la transferencia de los nombres de dominio involucrados; en un caso se ordenó la cancelación; en otro el demandado conservó el sitio, y los dos procedimientos restantes no se concluyeron.²⁸⁰ En 2009 fueron 23 los casos sometidos al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI como proveedor de servicios arbitrales para la UDRP. De ellos, en 17 casos se determinó que el sitio disputado fuera transferido; en tres fueron denegadas las prestaciones reclamadas, y en tres casos más no se alcanzó una resolución debido a que el asunto fue archivado.²⁸¹

Finalmente, recordemos que a pesar de la importancia de la LDRP no podemos hablar de que constituya un avance legislativo en estricto sentido, toda vez que no es una ley ni tratado internacional, ni ha pasado por el proceso legislativo. Por el contrario, constituye una serie de disposiciones o estipulaciones contractuales que se incorporan por referencia a los contratos de registro de nombres de dominio,

²⁷⁶ Art. 174, LFDA: “El Instituto hará expedir los certificados respectivos y hará la inscripción...”

²⁷⁷ Art. 99, LPI.

²⁷⁸ La estadística de casos se encuentra disponible en <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/2004/dmx0000-0199.html>, consultada el 2 de julio de 2010.

²⁷⁹ Esto es, antes de que entrara en vigor la LDRP, para el caso de los nombres de dominio .mx.

²⁸⁰ Estadística disponible en <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/2004/dmx0000-0199.html>, consultada el 2 de julio de 2010.

²⁸¹ Estadística disponible en http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/list.jsp?prefix=DMX&year=2009&seq_min=1&seq_max=199, consultada el 3 de agosto de 2010.

en uso de la libertad contractual de los adquirentes. La LDRP, aunque muy importante, no le debe ningún mérito a las autoridades administrativas, ni al Congreso de la Unión, ni es aplicada por los tribunales federales; es producto, al igual que la UDRP, de un mecanismo ingenioso e intrincado en su diseño, pero sencillo en su implementación y efectivo para resolver controversias por la vía privada, es decir, el arbitraje.

Inconsistencias de la UDRP

Como hemos visto hasta ahora, tanto la UDRP como la LDRP²⁸² se consideran adelantos legales excepcionales. La UDRP, con sus distintas adecuaciones en las políticas implementadas en diferentes países, se ha convertido en un mecanismo exitoso para dirimir controversias relativas a nombres de dominio, que resuelve muy bien las problemáticas de la jurisdicción, la notificación al demandado, la territorialidad, el espacio y los costos. Además de eso, algunos textos que se proponen para el TLCAN han revelado que se planea incluir a la UDRP como política para la resolución de nombres de dominio en todos los países de América,²⁸³ lo que en la práctica se ha adelantado.

No obstante, para muchos autores la UDRP dista mucho de ser perfecta, y otros más señalan airadamente las inconsistencias. Kieren McCarthy identifica las siguientes:²⁸⁴

1. No se especifica en quién recae la carga de la prueba.
2. No especifica qué debe probarse para comprobar la inocencia o culpabilidad.
3. Impone plazos muy cortos.
4. No se requiere un contacto entre el actor y el demandado antes de someter el asunto a arbitraje.
5. La parte actora elige el proveedor de servicios arbitrales.
6. No existe un proceso de apelación.
7. Los árbitros frecuentemente usan como fundamento áreas del derecho sobre las cuales no tienen facultad para pronunciarse.

²⁸² De ahora en adelante nos referiremos sólo a la UDRP, pero los comentarios son igualmente aplicables a la LDRP.

²⁸³ Kieren McCarthy, "Why ICANN's domain dispute rules are flawed: Part I", en *The Registrar*, 2001; disponible en http://www.theregister.co.uk/2001/07/11/why_icams_domain_dispute_rules/, consultado el 26 de mayo de 2010.

²⁸⁴ *Ibidem*.

8. Muchos árbitros han ignorado consideraciones para probar interés legítimo más allá de la propiedad intelectual.
9. La defensa de "mala fe" es insignificante.
10. Nadie monitorea las reglas contenidas en la propia UDRP.

Aunque el análisis de cada uno de estos temas requeriría abordarlos con mayor profundidad de la que tiene un trabajo de esta extensión, McCarthy esgrime convincentes argumentos para sostener su posición, y de forma preliminar podemos apuntar que coincidimos con varios de ellos.

Otros estudiosos apuntan que la UDRP presenta las desventajas siguientes:²⁸⁵

1. *Definitividad*: las partes son libres de llevar su asunto ante los tribunales antes, durante o después del procedimiento arbitral, y los tribunales, en muchos países, no están obligados por el laudo del panel arbitral.
2. *Daños y perjuicios*: al panel arbitral no le es permitido pronunciarse con respecto a los daños y perjuicios que el actor que prevalezca en sus pretensiones debe obtener, limitándose a decidir sobre la cancelación o transferencia del nombre de dominio.
3. *Tratamiento completo*: si el demandado ha incurrido en otros actos ilícitos, tales como diluir la fuerza distintiva de la marca, publicidad engañosa o competencia desleal, el titular de la marca puede litigar todos estos asuntos y reclamar todas las acciones en un mismo procedimiento, en vez de ir por partes.²⁸⁶
4. *Pruebas*: las decisiones del panel arbitral son tomadas con base en la demanda, la contestación, y en el caso de ciertos proveedores de servicios arbitrales, también con base en las réplicas y contrarréplicas. Si el titular de la marca desea ofrecer pruebas adicionales o la mala fe del demandado no queda claramente asentada en los documentos antes mencionados, no hay posibilidad de alegatos ni pruebas adicionales.

Por otro lado, como lo demuestra en un excelente estudio Keith Blackman, las críticas que actualmente se hacen a la UDRP tienen un gran sustento, sobre todo en lo que se refiere al abuso de la política para beneficiar los intereses de grandes

²⁸⁵ R.L. Sherman, *op. cit.*, pp. 257 y 258.

²⁸⁶ Cabe aclarar que en nuestro país, aun acudiendo a las autoridades correspondientes, se litigaría cada acción o asunto en forma separada, ya que diferentes autoridades administrativas son las que conocen de las mismas en forma separada.

compañías y suprimir para librar batallas en internet contra los críticos de algunos productos o servicios.

En efecto, la UDRP ha servido para que muchas compañías y particulares suspendan el uso de nombres de dominio, sin tener que probar siquiera la violación a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual es permitido por la política, ya que una vez admitida la demanda, el sitio se suspende en lo que se resuelve el asunto. Esta práctica es conocida como *reverse hijacking*²⁸⁷ y consiste en “utilizar la política de mala fe para intentar despojar o impedir el uso, así como para causar molestia al nombre de dominio a su titular”.²⁸⁸

Otra consecuencia de la aplicación de la política han sido las limitaciones a la libertad de expresión, derecho fundamental que es reconocido por la mayoría de las constituciones del mundo occidental. La cláusula 4 (c) de la UDRP establece que el demandado que no haga un uso comercial del sitio o que sea conocido ordinariamente por medio del nombre de dominio, sólo puede demostrar un interés legítimo si utiliza el sitio en forma no comercial o en ejercicio de su libertad de expresión, o de realizar actividades que constituyan publicidad comparativa sin intención de atraer o desviar clientes a sitios de terceros o manchar la reputación de la marca de la cual el actor es titular. El lenguaje utilizado en la cláusula citada encuentra su fundamento en la *Federal Trademark Dilution Act*, y al igual que ésta busca combatir las conductas que dañen el buen prestigio ganado por las marcas, pero en la práctica, dicha definición ha sido ampliada por los panelistas al aplicar la UDRP.²⁸⁹ Lo anterior ha tenido el indeseable propósito de afectar la libertad de expresión de muchos ciudadanos que legítimamente quieren mostrar en el ciberespacio sus puntos de vista.

La UDRP representa un sorprendente avance en la protección de marcas en un ámbito completamente nuevo: el ciberespacio. Hasta ahora, muy pocos países han adoptado o promulgado leyes que permitan a los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual acudir a los tribunales para buscar la tutela de sus derechos e intereses. En Latinoamérica, pocos países han reformado sus legislaciones, y ni siquiera discuten en la actualidad alguna ley que permita lidiar con esta nueva problemática, ni sus tribunales han tenido la disposición de aplicar las

²⁸⁷ La traducción más apropiada sería “secuestro inverso”, teoría que ha sido importada del derecho estadounidense, en donde desde hace años reconocen esta defensa en materia de marcas.

²⁸⁸ Art. 15 (e), *Reglas de la UDRP*.

²⁸⁹ Keith Blackman, “The Uniform Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics”, en *Harvard Journal of Law and Technology*, vol. 15, núm. 1, otoño de 2001, Harvard Law School, Boston, p. 235.

reglas generales del derecho civil o de la legislación especializada de propiedad intelectual para proteger los signos distintivos. En muchos otros casos, tampoco los particulares se han visto motivados para llevar sus controversias a los tribunales nacionales mediante un procedimiento jurisdiccional a fin de procurar un cambio legislativo a través de precedentes judiciales.

El panorama anterior permite apreciar que la UDRP y las demás políticas adoptadas por los administradores de dominios nacionales, han sido el único medio eficaz para dirimir controversias relativas al uso de marcas en nombres de dominio. Este sistema ha mostrado que una solución privada, sin la intervención de la administración pública, de los respectivos parlamentos de los países ni de un tratado internacional, puede resultar exitosa e implementarse en forma notablemente rápida. También ha demostrado que la privatización de la justicia en determinadas controversias especializadas puede resultar tan eficaz (o incluso más) que los procedimientos jurisdiccionales nacionales; y que la inclusión de cláusulas por referencia, mediante anexos a contratos privados apoyados en el fundamental principio de la libertad contractual, puede ser un recurso muy flexible y ágil para crear todo un sistema normativo nuevo.

Validez del pacto arbitral

La aplicación tanto de la UDRP como de la LDRP es resultado de la voluntad de las partes, mediante una cláusula arbitral y la incorporación por referencia, en el propio contrato, del texto de las políticas de resolución de conflictos. Debido a que el registro de nombres de dominio se hace en línea, su contratación se realiza por medio de lo que la doctrina mexicana denomina *contratos de adhesión*. El *contrato de adhesión o por adhesión* se encuentra regulado en México por la *Ley Federal de Protección al Consumidor* (LFPC), y puede definirse como aquel en el que una de las partes establece un contenido prefijado del mismo para utilizarlo en todas las transacciones de determinado tipo, para la realización de actos en masa y con respecto de los cuales, su clausulado sólo puede ser pura y simplemente aceptado.²⁹⁰ A pesar de que algunos los consideran como simples actos jurídicos unilaterales o los critican por propiciar abusos por parte de las empresas, la jurisprudencia mexicana ha dicho que la característica de que una de las partes fije su contenido “no afecta

²⁹⁰ Javier Arce Gargollo, *Contratos mercantiles atípicos*, Porrúa, México, 2002, p. 77, en relación con la definición prevista por Díez Picazo.

su validez, ya que no implica la ausencia de la alternativa de aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por quien no interviene en su elaboración”.²⁹¹

La LFPC lo define como “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”.²⁹² Ahora bien, con base en este análisis, es claro que los contratos de registro de nombres de dominio son contratos de adhesión, debido a que se realizan en línea, sin la posibilidad de modificar sus cláusulas y expresando la voluntad mediante la simple aceptación del contrato en su totalidad.

Con respecto a la forma del consentimiento otorgado por medios electrónicos, es claro²⁹³ que éste es válido y se equipara al consentimiento otorgado en forma expresa.²⁹⁴ Aun así, la siguiente cuestión será determinar la validez del contenido del mismo. La misma LFPC establece que no son válidas y se tendrán por no puestas las cláusulas que se consideren abusivas. Este tipo de cláusulas se encuentran contenidas en el art. 90 de la LFPC y son las siguientes:

- I. Las que permiten al proveedor modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones.
- II. Las que liberen de su responsabilidad civil al proveedor, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato.
- III. Las que trasladen la responsabilidad civil del proveedor al consumidor o un tercero.
- IV. Las que prevengan términos de prescripción inferiores a los legales.
- V. Las que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor.
- VI. Las que sometan al consumidor a la competencia de tribunales extranjeros.
- VII. Deberán celebrarse por escrito, en idioma Español y sus caracteres deben ser legibles a simple vista.

²⁹¹ Tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, bajo el rubro *Adhesión. No afecta su validez del contrato relativo la elaboración unilateral de su clausulado por una de las partes.*

²⁹² Art. 85, LFPC.

²⁹³ Después de las reformas del 29 de mayo de 2000 en materia de comercio electrónico, realizadas al *Código Civil Federal*, al *Código de Procedimientos Civiles Federal*, al *Código de Comercio* y a la *Ley Federal de Protección al Consumidor*.

²⁹⁴ Art. 1803, *Código Civil Federal*.

Para nuestro estudio es relevante la fracc. VI, toda vez que respecto al idioma utilizado en los contratos de adhesión relacionados con el registro de nombres de dominio, pueden darse dos situaciones: 1. que se registre un nombre de dominio .mx o 2. que se registre un nombre de dominio de cualquier otra cCTLD, siendo el más usual los gTLD, es decir, .com, .net, .org, entre otros. En el primero de los casos se trataría de un contrato celebrado en español, mientras que en el segundo caso se trataría casi siempre de contratos en otro idioma, sobre todo inglés, lo cual es importante ya que podría afectar la validez del contrato y, consecuentemente, la validez de la cláusula arbitral.

Las consecuencias de la nulidad prescrita por la LFPC son muy enérgicas. En efecto, la regla general del derecho mexicano es que los actos nulos siempre producirán provisionalmente sus efectos, mientras la autoridad judicial no decrete la nulidad.²⁹⁵ Pero esa regla no se aplica cuando se trata de cláusulas cuya nulidad prevé el art. 90 de la LFPC, sino que se tienen por no escritas. Es decir, su nulidad no necesita ser declarada por la autoridad judicial.²⁹⁶

También es relevante la fracc. VII del art. 90 de la LFPC, ya que invalidaría una cláusula que sometiera a la competencia de un tribunal extranjero a quien registre un nombre de dominio. Sin embargo, coincidimos con Javier Arce Gargollo en el sentido de que “no es claro que esta disposición comprenda la *cláusula de arbitraje*, aunque parece que no cabe otra cláusula de arbitraje que no sea el regulado por la LFPC...”.²⁹⁷ Por lo que también concordamos en que “una cláusula que estipulara un arbitraje diferente llevaría el riesgo de ser considerada como una forma de someter al consumidor al cumplimiento de ciertas formalidades para el ejercicio de sus acciones”,²⁹⁸ pero sólo cuando el arbitraje sea el único medio de defensa permitido por el contrato de adhesión, y en el caso de los contratos de registro de nombres de dominio, el procedimiento arbitral no excluye la posibilidad de recurrir a los procedimientos jurisdiccionales.

²⁹⁵ Arts. 2226 y 2227, *Código Civil Federal*.

²⁹⁶ Javier Arce Gargollo, *op. cit.*, p. 79, en relación con Abascal Zamora y Díez Picazo.

²⁹⁷ *Ibidem*, p. 79.

²⁹⁸ *Ibid.*

1.5. Impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de autor

De Napster a Grokster

En el 2000 “bajar” música²⁹⁹ de internet no sólo fue posible, sino que se puso de moda a pesar de que constituía, conforme a la legislación de muchos países y ciertamente también la de Estados Unidos de América, infracciones directas (por parte de los usuarios) a los derechos de autor de los compositores, así como de los derechos conexos de las productoras de fonogramas y los intérpretes.

A la sazón, la mayoría de las disqueras importantes de Estados Unidos de América demandaron a los creadores del concepto innovador de compartir archivos por internet: la empresa Napster, y reclamaron una responsabilidad indirecta o secundaria por contribuir al intercambio de archivos a través de su software y su sistema. Sin embargo, la plataforma se utilizaba ampliamente para intercambiar archivos de música disponibles en formato MP3, debido a sus capacidades de compresión.

La actividad de Napster consistía en permitir que los usuarios compartieran archivos de computadora a computadora, lo que se conoce como *comunicación pier to pier* o P2P, mediante una red de distribución constituida por muchas computadoras que utilizaban el software provisto por Napster. En una red de distribución P2P la información no se encuentra disponible en un servidor central. Ninguna computadora posee toda la información disponible para los usuarios, sino que está disponible a través de cada computadora a todas las demás conectadas a la red P2P. En otras palabras, en una red P2P cada computadora es a la vez un cliente y un servidor.³⁰⁰

²⁹⁹ Que estaba contenida en archivos MP3, conocido también por su *grafía emepetrés*, el cual es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG) para formar parte de la versión 1 (y posteriormente ampliado en la versión 2) del formato de vídeo MPEG. Su nombre es el acrónimo de MPEG-1 Audio Layer 3. Este formato fue trabajado principalmente por Karlheinz Brandenburg, director de tecnologías de medios electrónicos del Instituto Fraunhofer, perteneciente a una red de 47 centros de investigación alemanes que junto con Thomson Multimedia controla el grueso de las patentes relacionadas con el MP3. La primera de ellas fue registrada en 1986 y varias más en 1991. Pero no fue hasta 1995 cuando Brandenburg usó por primera vez la extensión .mp3 para los archivos relacionados con el MP3 que guardaba en su ordenador. Un año después su instituto ingresaba en concepto de patentes 1.2 millones de euros, 10 años más tarde esta cantidad se ha multiplicado por 20 hasta llegar a 26.1 millones.

³⁰⁰ Véase el apartado de antecedentes, de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos: *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al.*, 9th CV-01-08541-SVW (2004) pp. 11 730-11 731.

En julio de 2000, una Corte Federal ordenó a Napster abstenerse de “facilitar” la reproducción y distribución ilegal de composiciones musicales y fonogramas, pero poco después, una Corte de Apelaciones había suspendido temporalmente dicha orden, a pesar de que la mayoría de los expertos legales opinaban que la orden judicial de abstención sería confirmada, por lo que Napster continuó operando,³⁰¹ aun con un destino incierto. Debido a que en una red P2P la información se encuentra descentralizada, es necesario emplear un programa de cómputo o software para catalogar la información disponible y dar acceso a los usuarios. El software opera al conectarse, vía internet, a otras computadoras que contienen el mismo software u otro similar, y proporciona un índice de su contenido. Hasta ahora, hay tres diferentes métodos de indización:³⁰²

1. Un sistema de índice centralizado, que mantiene una lista de los archivos disponibles en uno o más servidores centralizados.
2. Un sistema de índice completamente descentralizado, en el cual una computadora contiene una lista de los archivos de que dispone.
3. Un sistema “supernodo”, en el cual un número selecto de computadoras actúa como servidores del índice.

Napster utilizaba la arquitectura del primer tipo, mediante un software que permitía mantener en sus servidores un índice centralizado construido a partir de índices colectivos de archivos. Por tanto, al realizar una búsqueda, un usuario transmitía una solicitud al servidor de Napster, el software llevaba a cabo una búsqueda alfanumérica en el índice centralizado para localizar los archivos, y los resultados de la búsqueda se transmitían al usuario que lo había requerido. Cuando seleccionaba un archivo para bajarlo, en realidad elegía conectarse a la computadora de otro usuario del software que había desplegado ese archivo como disponible para transferencia, y podía elegir conectarse inmediatamente con el fin de descargar el archivo en cuestión.³⁰³

Los sistemas del segundo tipo funcionan de modo parecido al primero, sólo que las búsquedas se realizan directamente en los índices de las demás computadoras, y desde ahí notifica los resultados a la computadora solicitante. En el tercer tipo,

³⁰¹ William Fisher III, *Promises to Keep: Technology, Law, and Future of Entertainment*, Stanford University Press, Palo Alto, California, 2003, p. 1.

³⁰² Véase el apartado de antecedentes, pp. 11 732-11 734. *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al.*

³⁰³ Véanse los considerandos de la sentencia en el caso *A & M Records v. Napster*, 239 F.3d 1004, 1011-12 (9th Cir. 2001).

un número selecto de las computadoras de la red están designadas como servidores de índice. Cualquier computadora podía operar como “supernodo” si cumplía con los requerimientos técnicos.³⁰⁴ Grokster y Streamcast utilizaban esta tecnología inicialmente desarrollada por KaZaa BV, una compañía holandesa, bajo el nombre de tecnología *FastTrack*.³⁰⁵

El desenlace del caso contra Napster trajo consigo la confirmación de la orden judicial de abstención originalmente dictada por el juez federal, y después de unos meses, Napster fue obligado a suspender operaciones, por lo que 70 millones de usuarios ya no pudieron emplear sus servicios.

A pesar de ello, según una encuesta realizada en el verano de 2000, entre 40 y 55% de los encuestados creían que no era inmoral bajar música de internet, pero su punto de vista no coincidía con la ley vigente.³⁰⁶ Estos datos revelan un curioso efecto de las nuevas tecnologías en relación con los derechos de autor. De acuerdo con Jonathan Zittrain, “una de las características más notables de las nuevas tecnologías es que hace fácil y natural para un gran número de personas violar la ley”.³⁰⁷ Desde luego, éste no es el primer caso donde puede apreciarse un incumplimiento generalizado y deliberado de la ley por parte de la población, como sucede con las violaciones a los límites de velocidad y el uso de drogas prohibidas, pero la escala de la conducta ilegal de Napster —y posiblemente de sus usuarios— era tal, que resulta sorprendente.

En la importante decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos de América, del 19 de agosto de 2004, la Suprema Corte de aquel país dejó en claro los aspectos siguientes:³⁰⁸

1. Para efecto de prevalecer la defensa de los demandados bajo el precedente del conocido caso Sony-Betamax,³⁰⁹ la cuestión era determinar si la tecnología era simplemente capaz de usarse sustancialmente en forma no infractores, y no la proporción de los usos no infractores contra los infractores.

³⁰⁴ Véase el apartado de antecedentes, p. 11732-11734. *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al.*, p. 11733.

³⁰⁵ Para una descripción más detallada del sistema Napster consúltese *A & M Records v. Napster*.

³⁰⁶ William Fisher III, *op. cit.*, p. 4.

³⁰⁷ *Ibidem*.

³⁰⁸ Véanse comentarios de Fred von Lohman a la sentencia *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al.*, F.9th CV-01-08541-SVW (2004); disponible en el sitio oficial de Electronic Frontier Foundation: <http://www.eff.org/deeplinks/archives/001834.php>, consultado el 9 de junio de 2010.

³⁰⁹ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) (Sony-Betamax).

2. Para que la defensa con base en Sony-Betamax prevalezca, el titular de los derechos de autor debía probar que el desarrollador de la tecnología tenía conocimiento de las infracciones al momento en que podía controlar las mismas.
3. La legislación autoral no requiere que los desarrolladores de tecnología sólo diseñen tecnologías aprobadas por la industria del entretenimiento.
4. Finalmente, que un mercado competitivo para la innovación, al final, beneficia a los titulares de derechos de autor en general, aun si no beneficia directamente a las grandes compañías de la industria del entretenimiento.

Aunque el caso comentado fue decidido en segunda instancia por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos de América, confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia, el conflicto llegó a la Suprema Corte de aquel país, mediante el recurso extraordinario llamado *Writ of Certiorari*, se expusieron los argumentos iniciales ante el pleno de ministros el martes 29 de marzo de 2005, y fue decidido por el alto tribunal el 27 de junio de 2005. De acuerdo con Gregory Garre, de la firma Hogan & Hartson de Washington, D.C., “el caso de Grokster es el más importante caso relacionado con derechos de autor en llegar a la Suprema Corte [de Estados Unidos] en la era del Internet”.³¹⁰

A pesar de las disputas legales de alto perfil, las compañías disqueras no habían continuado con el éxito obtenido en Napster, sino al contrario, la habían llevado cuesta arriba con respecto de las últimas disputas, siendo el caso de Grokster el más trascendente, aunque al final la industria del entretenimiento ganó el asunto. Como un efecto de lo anterior, se han dado numerosos enroques por parte de grandes compañías para cambiar o abandonar los modelos tradicionales de negocio que prevalecieron en la industria musical durante décadas. En 2001, se intercambiaron cinco mil millones de fonogramas por medio de internet. Al mismo tiempo, las ventas de discos compactos vírgenes han aumentado exponencialmente.³¹¹ De hecho, según las estadísticas disponibles en Estados Unidos de América, las ventas de discos compactos grabados descendieron 6.4% y la tendencia se aceleró en 2002. El uso de comunicaciones P2P ha crecido aún más rápido, aumentando en más de 30 millones de nuevos usuarios por mes. Nuevamente, las ventas de discos compactos vírgenes superaron a la de los grabados, y las ventas de estos últimos descendieron 8.9%, de 882 millones de dólares a 803 millones.³¹²

³¹⁰ T. Mauro, *Supreme Court Takes On Emerging Signes in Copyright*, *International Law*, 2005; disponible en el sitio oficial de *Legal Times*: <http://www.law.com>, consultado el 8 de junio de 2010.

³¹¹ William Fisher III, *op. cit.*, p. 6.

³¹² *Ibidem*.

Ante el panorama anterior, la Asociación Americana de la Industria Disquera (RIAA, por sus siglas en inglés) ha comenzado una serie de demandas contra usuarios de los servicios P2P, por infracción directa a los derechos de autor de las compañías disqueras asociadas a la RIAA. En junio de 2004 llegaron a tres mil demandas entabladas principalmente contra adolescentes, estudiantes universitarios y profesionistas jóvenes.³¹³ La RIAA argumenta que el intercambio de archivos a través de P2P es responsable directo del descenso en las ventas de discos compactos grabados de 2000 a 2003, sin tener en cuenta, desde luego, un pequeño detalle: los eventos del 11 de septiembre de 2001 y el efecto que éstos han tenido en la economía global y, sobre todo, en la de Estados Unidos de América. En realidad, los dos segmentos principales de productos dirigidos a jóvenes, los cuales también se encuentran ampliamente disponibles en internet, como los DVD y los juegos de video, continúan comportándose en forma favorable; y durante el primer trimestre de 2004, las ventas de discos compactos grabados aumentaron 10.6% con respecto al año anterior, lo que las compañías disqueras atribuyen a las demandas contra individuos.³¹⁴

Un reporte difundido en abril de 2004, elaborado el mes anterior para Pew Internet³¹⁵ y American Life Project, determinó que el número de personas que admitió haber bajado música de internet había aumentado en cinco millones (sólo en Estados Unidos de América), con respecto al año anterior.³¹⁶ A pesar de ello, los investigadores Felix Oberholzer y Koleman Strumpf concluyeron que el intercambio de archivos P2P no tenía un efecto mesurable en las ventas de discos compactos grabados. Según los investigadores, “cuando mucho, el intercambio de archivos P2P puede explicar una fracción muy pequeña del descenso [en las ventas]... y tienen un efecto en las ventas que es estadísticamente indistinguible de cero, a pesar de una estrecha desviación estándar”.³¹⁷ Entonces, la evidencia empírica apunta a que cuando la actividad de intercambio de música a través de P2P aumentaba en internet, aumentaban las ventas de discos compactos grabados.

Un estudio diferente, también llevado a cabo por Pew Internet, muestra que los mismos compositores e intérpretes no están de acuerdo con las acciones em-

³¹³ M. Kembrew, “Share the Music”, en *The New York Times*, Iowa, 25 de junio de 2004.

³¹⁴ *Ibidem*.

³¹⁵ Pew Internet es una iniciativa del Centro de Investigación Pew, ubicado en Filadelfia y dedicado a realizar investigaciones de opinión.

³¹⁶ Para mayor información, véase Felix Oberholzer y Koleman Strumpf, *The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis*, Escuela de Negocios de Harvard, Boston, 2004.

³¹⁷ *Ibidem*, p. 3.

prendidas por RIAA. En un periodo de un mes entre marzo y abril de 2004, 2 775 compositores e intérpretes respondieron una encuesta en línea, la cual determinó que 60% de los encuestados no cree que los esfuerzos de RIAA por inhibir el intercambio de archivos por internet a través de demandas a particulares vaya a beneficiar a los compositores e intérpretes. Además, 35% cree que sus respectivas carreras se han visto beneficiadas por el intercambio P2P; 37% cree que no ha tenido efecto alguno, y sólo 5% cree que ha afectado negativamente sus carreras. 83% de los encuestados había puesto copias de sus fonogramas en línea.³¹⁸ Sin embargo, la vocera de RIAA, Amy Weiss, criticó las conclusiones de Oberholzer y Strumpf aduciendo que “un sinnúmero de grupos y analistas muy respetados, incluidos Edison Research, Forrester y la Universidad de Texas, entre otros, han determinado que el intercambio de archivos ‘ilegal’ ha impactado negativamente las ventas de discos compactos [grabados]”.³¹⁹

Con todo, la industria disquera estadounidense parece no entender algo que pareciera obvio: el intercambio de archivos a través del P2P llegó para quedarse, y el derecho tendrá que evolucionar para adecuarse a la realidad tecnológica y comercial que prevalece en la actualidad. No obstante, la industria del entretenimiento ha ganado una importante batalla por ahora, ya que la Suprema Corte de Estados Unidos decidió en última instancia a favor de la industria discográfica en forma unánime, y deseó sendas sentencias que tanto la Corte federal como la de circuito habían pronunciado a favor de Grokster y StreamCast. De acuerdo con la sentencia, “simplemente no había manera de ignorar que dichas empresas estaban facilitando la violación masiva de los derechos de autor” ya que “había evidencia de violaciones en una escala gigantesca”.³²⁰ Aunque los ministros de la Corte estuvieron muy divididos³²¹ en cuanto a las razones, coincidieron que debía ganar la industria del entretenimiento.

Fue determinante para la sentencia que tanto Grokster como StreamCast trataban de capitalizar en el vacío que dejó para sus usuarios la desaparecida empresa

³¹⁸ Para mayor información sobre estos datos, véase T. Campbell, “Survey shows most musicians oppose RIAA’s lawsuits”, 2004; disponible en el sitio oficial del periódico *The Daily*, publicado por la Universidad de Washington en Seattle, publicado en línea el 11 de junio de 2004: <http://thedaily.washington.edu/>, consultado el 10 de junio de 2010.

³¹⁹ D. McGuire, “Study: File-Sharing No Threat to Music Sales”, en *The Washington Post*, 29 de marzo de 2004.

³²⁰ Véase sentencia sobre el caso *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, Caso No. 04-480. (US Supreme Court June 27, 2005).

³²¹ Tres ministros consideraron que con base en el Caso Sony/Betamax, la demandada debía perder, mientras que otros tres ministros consideraron que bajo el mismo estándar, la demandada debía ganar.

Napster, a sabiendas de que muchos de ellos eran infractores directos. Esta asociación en la mente de los usuarios, que las mismas empresas demandadas buscaron como parte de su estrategia de negocios, facilitó que se les considerara como empresas que “inducían” a la violación de los derechos de las empresas discográficas.

La sentencia hizo notar que:

1. Las demandadas buscaban “satisfacer una conocida fuente de demanda para la violación de derechos” (es decir, los antiguos usuarios de Napster).
2. Ninguna de las demandadas trató de implementar filtros.
3. Las demandadas continuaron teniendo una ganancia basada en la actividad infractora de sus usuarios, al desplegar anuncios a los usuarios de su software.³²²

Desde el punto de vista procesal, el caso fue enviado por la Suprema Corte a la Corte de Distrito, para que ésta emitiera una sentencia final consistente con la terminación de aquella, que sería en forma muy previsible adversa para Grokster y StreamCast. A pesar de lo relevante de este caso, aún no resuelve por completo el tema del intercambio de archivos vía P2P. Muchos han criticado lo específico de la sentencia, que no pronuncia una regla generalizada y que traslada la carga al Congreso de aquel país, a quien le corresponderá desarrollar más las reglas de responsabilidad legal, por lo que podemos prever que el asunto de la legalidad del intercambio de archivos vía P2P volverá a los más altos tribunales en menos de 10 años.³²³

Programas de cómputo

Debido a que es una situación de derecho explorado, sólo nos detendremos a analizar la protección de los programas de cómputo a través del derecho de autor en forma breve, y haremos referencia a la discusión con respecto a si los programas de cómputo o software debían considerarse obras artísticas o invenciones.

A partir de la década de 1960, principalmente en Estados Unidos de América y conforme a la ley vigente en ese país desde 1909, muchos desarrolladores de programas de cómputo o software buscaron registrar y proteger sus creaciones bajo la legislación de derechos de autor, equiparándolas a obras artísticas o literarias, por lo que el primero se registró en 1964, sin que casos de interés llegaran a los

³²² Eric Goldman, *Technology & Marketing Law Blog*, 2005; disponible en: <http://blog.ericgoldman.org/>, consultado el 2 de agosto de 2010.

³²³ *Ibidem*.

tribunales de modo que favorecieran el desarrollo de la jurisprudencia.³²⁴ La ley de ese país fue abrogada por la ley ahora vigente de 1976, que tampoco establecía protección en forma expresa a los programas de cómputo, pero el Congreso de Estados Unidos estableció la National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (conocida como CONTU), la cual estaba conformada por individuos distinguidos en las diferentes áreas involucradas para estudiar la relación de las computadoras y los derechos de autor, a fin de formular recomendaciones al Congreso.³²⁵ Este reporte es importante para nuestro estudio porque fue el primero de este tipo que se realizó en el mundo y captura el intenso debate que prevalecía sobre la forma de protección más adecuada para los programas de cómputo.

En el reporte, entregado el 31 de julio de 1978, los comisionados concluyeron que los programas de cómputo en efecto debían ser protegidos mediante derechos de autor. La comisión reconoció que la mayoría de los primeros programas de cómputo los desarrollaban los mismos fabricantes de computadoras, para que se usaran en un modelo específico o incluso en una máquina en particular. Cuando se escribió el reporte, los programas de cómputo estaban diseñados para operar en muchas computadoras de varios fabricantes, tal como sucede en la actualidad. Además, en esas fechas comenzaban a surgir las primeras empresas dedicadas exclusivamente al desarrollo de software.³²⁶

La CONTU también reconoció que el costo de desarrollar programas de cómputo es mucho más grande que el costo de duplicarlos y, consecuentemente, sólo podrá existir un incentivo para diseminarlos si:³²⁷

1. El creador de software puede recuperar todos sus costos de producción más una ganancia justa.
2. El creador de software puede amortizar sus costos sobre múltiples copias del mismo mediante una forma de protección contra su duplicación no autorizada.
3. Los costos de los creadores son absorbidos por otro, por ejemplo, mediante el otorgamiento de premios y recompensas.
4. El creador es indiferente a los costos incurridos y prefiere donar su software al público en general.

³²⁴ Robert A. Gorman *et al.*, *op. cit.*, p. 197.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ Véase la discusión al respecto en *Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works* (1978).

³²⁷ *Ibidem*.

Asimismo, la CONTU reconoció que existen otras formas de protección que podrían estar disponibles para los desarrolladores de programas de cómputo, como las patentes y los secretos industriales, así como la legislación de competencia económica, pero que cada una de esas formas de protección tenía efectos económicos negativos: inhibía la competencia en la industria del software; no era apropiado implementarlas debido a sus características legales; eran muy costosas, y en algunos casos, ofrecían una protección limitada,³²⁸ por lo que basar dicha protección sólo en la legislación de patentes, secretos industriales o competencia económica sería inadecuado.

La CONTU también se pronunció acerca del debate que imperaba con respecto a si la computadora era en cierto sentido “autora” de los programas de cómputo. La comisión concluyó que “las computadoras, como las cámaras fotográficas o las máquinas de escribir, son instrumentos inertes, capaz de funcionar solamente cuando es activada, ya sea directa o indirectamente por un humano. Cuando se activa, sólo es capaz de hacer lo que le es ordenado hacer, en la forma que le es ideada”. Por tanto, los programas de cómputo son obras de sus creadores humanos; a pesar de que éstos se asistan de la computadora para facilitar sus tareas, la originalidad que posee el programa de cómputo se deriva de la actividad intelectual humana.³²⁹ Es decir, no obstante lo adelantadas que pueden ser las computadoras, son simplemente una extensión del poder humano al cual asisten.

Como resultado de las recomendaciones de la CONTU, la *Ley de Derechos de Autor* de Estados Unidos de América fue modificada para otorgar protección en forma expresa a los programas de cómputo, y según se pronunció en una Corte federal de Illinois “es justo concluir que como el congreso adoptó las recomendaciones [de la CONTU] sin alterarlas, el reporte final de la CONTU refleja la intención del legislador”.³³⁰ Desde entonces, la mayoría de las jurisdicciones, incluido México, reconoce protección a los programas de cómputo mediante la legislación de derechos de autor. En algunas jurisdicciones, además, se encuentra disponible una protección mediante patente para aquellos programas de cómputo que tengan funciones que reúnan los requisitos de novedad, no obviedad.³³¹

³²⁸ Véase la discusión al respecto en *Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works* (1978), en la sección *Copyrights and Other Methods Compared*, *Ibidem*.

³²⁹ Véase el caso *Midway Mfg. Co. v. Strohon*, 564 F. Sup. 741, 750 n. 6 (N.D. Ill. 1983).

³³¹ Recordemos que el requisito de patentabilidad de “aplicación industrial” reconocido en México en el art. 16 de la LPI no es un requisito en muchas jurisdicciones.

Un caso que ejemplifica de manera brillante la discusión en las décadas de 1970 y 1980 con respecto a la forma de proteger el software es *Apple Computers, Inc. v. Franklin Computer, Corp.*³³² En este caso, llevado ante una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos de América, la discusión se centró en si el código objeto era distinto del código fuente, para efectos de la protección autoral, pero la Corte concluyó que los programas de cómputo, ya sea en código objeto o código fuente, son una “obra artística o literaria” dentro de los extremos de la legislación autoral de aquel país, por tanto, los programas de cómputo expresados en código objeto y contenidos en la memoria ROM (Read Only Memory o memoria de sólo lectura) de las computadoras estaban protegidos.³³³

El demandado argumentaba que en todo caso los sistemas operativos eran programas de cómputo excluidos *per se* de la protección autoral, debido a que “se trataba de ‘sistemas’ o ‘métodos de operación’ que no estaban cubiertos en la protección de derechos de autor”. Pero la Corte coincidió con la visión de Apple, en el sentido de que en realidad no se buscaba la protección del método que instruía a la computadora a realizar sus funciones operativas, sino las instrucciones específicas. Es decir, el que “las palabras de un programa de cómputo, finalmente, fueran usadas para implementar un proceso no debería afectar su protección mediante derechos de autor” y, por tanto, los sistemas de cómputo consistentes en sistemas operativos eran objeto de protección.³³⁴

Creaciones multimedia

Relacionadas con la problemática discutida en torno a los programas de cómputo, existen ciertas obras llamadas *multimedia*. Para otorgar protección a las diferentes ramas mediante la legislación de derechos de autor, se acostumbraba denominar cada obra en relación con la naturaleza que la representaba, fuera digital o análoga, de tal forma que a los libros o periódicos y en general a toda obra impresa se le llamaba *obra literaria*; a los sonidos que percibimos a través de soportes como el cassette o el disco compacto, los llamábamos *fonogramas*; las creaciones que percibimos por medio visual, como las que se transmiten por la televisión o el cine, las clasificábamos en *obras audiovisuales*.³³⁵ Ahora ese precepto ha cambiado, puesto que es posible entrelazar todos esos diferentes medios en un solo soporte (principalmente

³³² *Apple Computers, Inc. v. Franklin Computer, Corp.*, 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983).

³³³ *Ibidem*.

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ Rocío Ovilla Bueno, “El laberinto de la multitud. En la búsqueda de una calificación jurídica para la creación multimedia”, en Manuel Becerra Ramírez y Rocío Ovilla Bueno (coords.),

digital, como un CD o DVD) que integra obras diferentes de diversa naturaleza. A eso se le conoce como *obras multimedia*.

Uno de los principales problemas con las obras multimedia es que por lo regular incorporan un gran número de creaciones preexistentes. Es decir, la obra multimedia consistirá en una combinación de textos, sonidos, gráficos, voz y otras obras audiovisuales. La clasificación de la obra multimedia como primigenia o derivada dependerá de si está basada en elementos originales de otros autores o es creada a partir de elementos desarrollados completamente por el autor de la obra multimedia.³³⁶ El problema radica en que si se trata de una obra multimedia derivada, se deberán llevar a cabo diversos trámites para pedir autorización a los autores de los elementos originales en los cuales está basada la obra multimedia, salvo que dichos elementos se encuentren en el dominio público o su utilización cumpla con los extremos de las limitaciones a los derechos de autor consignadas en el art. 148 de la LFDA.

El siguiente problema significativo con las obras multimedia es clasificarlas en función de quienes intervienen en ellas, lo que tiene efectos jurídicos trascendentes en cuanto a la titularidad y el control sobre la obra multimedia. Con base en este criterio, las obras pueden ser *en colaboración, colectivas o individuales*; pero es muy difícil que pertenezcan a esta última categoría, debido a la naturaleza múltiple y a las necesidades tecnológicas y de la industria del entretenimiento, ya que la mayoría de las creaciones multimedia artísticamente significativas y económicamente viables las realizan varias personas. Bajo este tenor, la disyuntiva se centra en saber si la obra multimedia en cuestión es una obra en colaboración o colectiva.

Será una obra de colaboración si en su creación han concurrido, de manera concertada, dos o más seres humanos, independientemente de la importancia, el mérito o género de las aportaciones de cada uno.³³⁷ Es decir, se trata de una relación horizontal de todos los participantes, y no hay una persona que dirija o supervise la obra, puesto que todos los autores se coordinan entre sí y cada uno participa en la concepción y creación de la obra, y los derechos patrimoniales pertenecen a todos por igual, en forma indivisa, aunque la ley prevé que cada uno de los coautores puede explotar de manera separada su contribución personal, siempre que este aprovechamiento no conlleve un perjuicio a la obra común.³³⁸

El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2004, p. 69.

³³⁶ Art. 4º, inciso C, LFDA.

³³⁷ Art. 4º, inciso D, LFDA.

³³⁸ Véase la discusión formulada por Rocío Ovilla Bueno, *op. cit.*, p. 81.

A diferencia de la anterior, la obra colectiva va en contra del principio general de atribución de derechos al autor, como persona física capaz de realizar un acto de creación, según han sostenido tradicionalmente las legislaciones de México y Francia. Por eso, coincidimos con Rocío Ovilla Bueno en el sentido de que “muchos autores tienden a confundir la obra en colaboración con la obra colectiva, aun cuando la ley las diferencia de manera expresa”.³³⁹

La obra colectiva debe ser creada por iniciativa de una persona física o moral que las *publica y divulga* bajo su dirección y su nombre,³⁴⁰ es decir, aquella que organiza y concibe la realización de la obra. En este sentido, el hilo conductor es precisamente el trabajo de dirección y control del promotor de la obra colectiva. Por *publicación* debemos entender “dar a conocer al público” y no la edición de la obra, la cual puede estar a cargo de un tercero; y por *divulgar* debemos entender “poner a disposición del público”, lo cual no es sinónimo de publicar. Además, la característica de las obras colectivas es que la contribución personal de los diversos autores se funde en el conjunto, sin que exista posibilidad de atribuir a cada uno un derecho distinto e indiviso.³⁴¹ Es decir, hay un solo titular de los derechos de autor, que es precisamente aquel que dirige la publicación y divulgación,³⁴² a fin de que aquellos que contribuyeron de manera personal a la realización de la obra colectiva no obstaculicen la explotación de la misma. Por esta razón, el derecho conferido al titular es indiviso, correspondiéndole al titular las facultades relativas a integridad de la obra y de colección sobre este tipo de obras; aunque los autores que contribuyen a la obra colectiva tienen derecho a que su nombre aparezca como uno de los autores que intervienen en su realización.³⁴³

Por último, debemos tener en cuenta que la obra multimedia puede considerarse como una obra audiovisual en la medida en que tome la forma de una obra audiovisual, de conformidad con las disposiciones legales. Será audiovisual la obra que cuente con una serie de imágenes asociadas, ya sea que estén sonorizadas o no, que se hacen perceptibles mediante dispositivos técnicos, produciendo la sensación de movimiento.³⁴⁴ Entonces, la pregunta es si una sucesión de planos puede calificarse como una animación. Y la respuesta parece ser que no, sino que se asemejan a las páginas de

³³⁹ Rocío Ovilla Bueno, *op. cit.*, p. 81, en relación con A. Díaz Arceo, *El sistema Internet ante los derechos de autor*, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1997, p. 34.

³⁴⁰ Art. 4º, inciso D, fracc. III, LFDA.

³⁴¹ Rocío Ovilla Bueno, *op. cit.*, p. 83.

³⁴² La cual puede consistir, como ya se dijo, en una persona física o moral.

³⁴³ Art. 83, LFDA.

³⁴⁴ Art. 94, LFDA.

un libro y su sucesión al hojearlas.³⁴⁵ Lo anterior, debido a que no todas las creaciones multimedia son una serie de secuencias animadas de imágenes, dado que este tipo de obras se caracterizan por su interactividad. Es decir, la lectura o percepción de la misma nunca es lineal, sino que la mayoría de las veces funciona mediante técnicas de hipertexto. Además, una obra audiovisual se considera como tal cuando existe una coherencia como obra,³⁴⁶ y es evidente que la simple incorporación de elementos audiovisuales no le da ese carácter a la totalidad de la obra multimedia.

Entonces, no puede decirse que todas las obras multimedia sean obras audiovisuales, pero subsiste el interés práctico de clasificar a la obra multimedia como obra audiovisual debido a que conforme a la legislación mexicana, los productores de la obra audiovisual cuentan con la cesión de derechos patrimoniales³⁴⁷ por parte de los que contribuyeron y con el ejercicio único de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto.³⁴⁸ Además, los derechos morales sobre las contribuciones individuales de los autores están limitados durante la fase de elaboración de la obra audiovisual, ya que el autor no puede hacer uso de su derecho de retirar su obra porque está obligado, en vista del interés mayor que constituye la obra en su conjunto, a permitir esa integración, pues desde el momento en que se haya comprometido a realizar sus contribuciones, no podrá oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos de dicha obra;³⁴⁹ y en los casos en que por alguna causa de fuerza mayor no pueda terminar su aportación, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, sin que el autor individual pueda oponerse a que otro autor la termine.³⁵⁰

En conclusión, como puede apreciarse por los razonamientos vertidos, las obras multimedia tienen un tratamiento especial y extremadamente complejo, que sirve como marco legal para la producción, reproducción, distribución, representación, ejecución pública y transmisión de las obras, que en caso de utilizarlas en internet, su aplicación se hace todavía más compleja.

Bases de datos

Las bases de datos son protegidas como compilaciones, de acuerdo con la Convención de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9 de septiembre

³⁴⁵ Rocío Ovilla Bueno, *op. cit.*, p. 85.

³⁴⁶ *Ibidem*, p. 86.

³⁴⁷ Art. 68, LFDA.

³⁴⁸ Art. 22, LFDA.

³⁴⁹ Art. 99, LFDA.

³⁵⁰ Art. 69, LFDA.

de 1886, conforme a sus últimas modificaciones del 28 de septiembre de 1979, aunque no protege las bases de datos en forma expresa.³⁵¹

La legislación mexicana también protege a las bases de datos como compilaciones, y éstas a su vez son expresamente reconocidas como *obras* protegidas, siempre que por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.³⁵² La mayoría de las bases de datos se hacen precisamente para compilar material que, por sí solo, no es susceptible de protección, como estadísticas gubernamentales, textos legislativos, sentencias judiciales, simples letras o signos, nombres, títulos o frases aisladas, hechos u otras formas de información factual, o el contenido informativo de las noticias.³⁵³

La tecnología hizo que las bases de datos comenzaran a cobrar una importancia económica desde la década de 1970, porque gracias a ella estas compilaciones de información dejaron de ser simples reuniones de datos inertes para convertirse en bienes intangibles que adquirieron un valor agregado importante no por el contenido sustancial, sino por la oportunidad que por primera vez se tenía de ordenar, reordenar, identificar y, sobre todo, recuperar y manipular la información contenida en las bases de datos.³⁵⁴ Paradójicamente, fue esa misma tecnología la que permitió que las bases de datos se convirtieran en blancos fáciles de los piratas, al poder copiar, extraer o comunicar su contenido con una facilidad nunca antes experimentada.

En 1991 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos interpretó la *Ley de Derecho de Autor* de 1976 para definir los alcances de protección a las bases de datos otorgada por aquel país, determinando en el famoso caso *Feist*,³⁵⁵ que la base de datos compilada por la empresa *Rural Telephone Service*, la cual consistía en el directorio telefónico de diferentes comunidades al norte del estado de Kansas, no reunía el requisito fundamental de originalidad, puesto que compilaba simples nombres de personas y números telefónicos. Del mismo modo, consideró que acomodar, organizar o disponer estos datos en orden alfabético, no reunía el requisito de creatividad mínima.

³⁵¹ Art. 2(5), Convención de Berna: "... las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias o antologías, que por selección o disposición de sus materiales, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los autores sobre cada una de las obras que conforman parte de estas colecciones".

³⁵² Art. 13, LFDA.

³⁵³ Art. 14, LFDA.

³⁵⁴ M.V.B. Partridge, *op. cit.*, p. 29.

³⁵⁵ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service*, 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed. 2d 358.

Con esta postura, el ministro O'Connor de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como ministro ponente, desecha el argumento del esfuerzo³⁵⁶ como una circunstancia que deba tomarse en cuenta para efectos de reconocer protección conforme a la *Ley de Derecho de Autor* de aquel país. Esta conocida sentencia, aunque controvertida, marcó un parteaguas en la protección legal a las bases de datos, pues reafirmó el criterio seguido por la mayoría de los países, incluido el nuestro, hasta principios de la década de 1990.³⁵⁷

Derechos *sui generis*

A manera de complemento a la protección de las bases de datos como compilaciones, se ha creado una protección especial en algunos países, entre ellos la Unión Europea, que ha abandonado la doctrina clásica y desde 1996 ha cambiado las reglas del juego con efectos no sólo en los 15 países que la conformaban, sino también en los países candidatos de Europa Oriental recientemente adheridos, en países asiáticos y en Latinoamérica, incluido México.

La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, creó una nueva forma de protección legal para las bases de datos, que es completamente distinta de los derechos de autor³⁵⁸ y, de hecho, contradice los principios básicos de aquél.

La directiva reconoce, por un lado, la protección a las bases de datos como compilaciones, conforme a lo establecido en el caso *Feist*, con lo cual contribuye a la homogeneidad respecto de esta cuestión. Pero además, y es aquí donde se aparta de la doctrina internacionalmente seguida hasta ese momento, con excepción de algunos países anglosajones y escandinavos, todo el capítulo III de la directiva está dedicado a lo que ella misma llama *derecho sui generis*.

Aunque la Comisión de la Unión Europea insiste en que estos llamados derechos *sui generis* no se extienden a los simples hechos, textos legislativos, sentencias judiciales, etc., en realidad tienen el efecto de otorgar al compilador o creador de la base de datos un derecho limitado de "propiedad" sobre tal contenido no susceptible de protección.³⁵⁹

La directiva europea, en efecto, elaboró con mayor detalle los criterios seguidos desde hace algunos años por otros países a los que se ha considerado importantes productores de bases de datos. Gran Bretaña e Irlanda desde hace varios

³⁵⁶ Comúnmente conocida como la doctrina del *sweat of the brow* (sudor de la frente).

³⁵⁷ *NFAIS Newsletter*, vol. 39, núm. 1, enero de 1997, p. 7.

³⁵⁸ Art. 3, Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996.

³⁵⁹ Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *op. cit.*, p. 47.

años reconocen un derecho especial a los compiladores y desarrolladores de bases de datos, sobre los propios datos compilados, a pesar de que la base de datos no muestre originalidad alguna. Esta teoría se conoce como *sweat of the brow* o *doctrina del esfuerzo*.³⁶⁰

Por su parte, algunos países nórdicos proveen cierto grado de protección a fabricantes de catálogos y a aquellos que crean productos con poca originalidad, los cuales pueden prohibir la reproducción no autorizada del contenido de sus creaciones.³⁶¹

El fundamento de dicha teoría es reconocer una protección a aquellos individuos o empresas que hayan llevado a cabo la tarea, muchas veces titánica, de compilar la información contenida en las bases de datos. Los redactores de la directiva buscan crear incentivos para que la Unión Europea incremente su participación en el globalizado mercado mundial de la información, e incluso crear un marco atractivo para que compañías no europeas se establezcan en el territorio de los países que conforman dicha unión, en busca de una protección ampliada a sus productos informáticos. No obstante, debido a las potenciales ineficiencias de mercado creadas por la directiva de la Unión Europea, es previsible que aunque las compañías europeas poseerán una relativa ventaja competitiva en sus respectivos países, la falta de incentivo a la competitividad va a generar que progresivamente les sea más difícil competir en los mercados extranjeros y, al final, en el mercado global de la información.³⁶² Los países que no provean la llamada protección *sui generis* aparentemente estarán dejando en desventaja a sus empresas, pero a la larga crearán un mercado más competitivo que los colocará en una situación de mayor privilegio respecto de sus pares europeos, al tener acceso a bajo costo a una gran cantidad de información para desarrollar sus bases de datos.

Por su parte, en un memorando preparado por la Asociación Americana de Bibliotecas de Derecho y otras cuatro organizaciones,³⁶³ quedaron asentados, entre otros, los siguientes aspectos de la Directiva de la Unión Europea, que pudieran aplicarse al caso mexicano:

- La directiva protege la inversión, no la creatividad.
- La directiva provee derechos exclusivos para controlar los diversos usos de las bases de datos.

³⁶⁰ *NFAIS Newsletter*, vol. 39, núm. 1, enero de 1997, p. 7.

³⁶¹ *Ibidem*.

³⁶² Anthony D'Amato y Doris Estelle Long, *op. cit.*, p. 52.

³⁶³ Memorando preparado por la American Association of Law Libraries, American Library Association, Association of Research Libraries, Medical Library Association y la Special Library Association; disponible en www.arl.org, consultado el 19 de mayo de 2010.

- La directiva expande el término de protección.
- Crea un nuevo régimen jurídico que no es necesario.

En México, la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA) vigente contempla una protección consistente con el art. 2(5) de la Convención de Berna, al señalar que “las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como compilaciones”.³⁶⁴

Para dejar claro el alcance de la protección, el mismo artículo señala tajantemente que “dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos”.³⁶⁵

Sin embargo, apenas en el siguiente artículo se otorga la protección *sui generis*. A pesar de que en ningún momento la LFDA nombra de esa manera a este derecho, es claro que se refiere al mismo derecho *sui generis* otorgado por la Directiva de la Unión Europea.

En la parte respectiva, la LFDA señala claramente que “las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quienes las hayan elaborado, durante un lapso de 5 años”.³⁶⁶ Pero esta protección puede ampliarse a pesar de la disposición final del art. 107, que señala que la protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos. El art. 110 establece que el titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- I. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;
- II. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación;
- III. La distribución del original o copias de la base de datos;
- IV. La comunicación al público, y
- V. La reproducción, distribución o comunicación pública de los resultados de las operaciones mencionadas en la fracción II del presente artículo.

Resulta notable lo amplio de la fracción primera, que no hace distinción alguna respecto de bases de datos *originales* y *no originales*, como sí lo hace el art. 107. Por tanto, y en vista de que el texto del art. 110 no distingue, aun los creadores de las bases de datos “que no sean originales... tendrán el derecho de autorizar

³⁶⁴ Art. 107, LFDA.

³⁶⁵ *Ibidem*.

³⁶⁶ Art. 108, LFDA.

o prohibir la reproducción... total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma”, lo que aunque poco armónico con el art. 107 de la LFDA, resulta el fundamento legal para otorgar una protección desmedida sobre las bases de datos, y aun sobre el contenido de éstas. En especial tratándose de bases de datos que se actualizan en forma continua o periódica.

1.6. Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de patentes

Antecedentes

Como se mencionó en el apartado 1.1, el origen de la protección del conocimiento por medio de las invenciones se remonta hasta el siglo VII a.C. y el primer antecedente legislativo se encuentra en Venecia en 1474, año en que el Senado de aquella entonces nación independiente expidió la primera *Ley General de Patentes*.

Otros autores sostienen que el primer privilegio para proteger una verdadera invención se otorgó en Florencia en 1427. Después se concedieron más privilegios en Inglaterra y Venecia, siendo en esta última donde se limitó por primera vez el privilegio de los inventores a 20 años.³⁶⁷

La legislación inglesa del siglo XVII fue la primera en utilizar el término *patente*, ya que el privilegio a los inventores se concedía en un documento denominado *letters patent*.³⁶⁸ En la Nueva España, las cortes españolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820 para otorgar certificados de invención. Posteriormente, en el México independiente se promulgaron las leyes del 7 de mayo de 1832, el 7 de junio de 1890, el 25 de agosto de 1903 y el 26 de junio de 1928, hasta llegar a las leyes más modernas del 31 de diciembre de 1942 y del 16 de enero de 1987.³⁶⁹ La legislación actual entró en vigor el 27 de junio de 1991 y fue reformada el 2 de agosto de 1994 en varios aspectos sustanciales, incluso se cambió el nombre original de la ley en la materia a la denominación actual de *Ley de la Propiedad Industrial* (LPI). En este sentido, desde su nacimiento, las patentes han sido una especie de privilegio que el Estado otorgaba al inventor a fin de que éste divulgara su invento, con el propósito de incentivar el desarrollo tecnológico.

³⁶⁷ Jaime Delgado Reyes, *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, Oxford University Press México, 2001, p. 1, en relación con G. Gaye, *Cartaggio inedito d'artista*, Italia, 1839.

³⁶⁸ *Ibidem*, p. 1.

³⁶⁹ *Ibid.*, pp. 1 y 2.

Es decir, las patentes son una especie de monopolio “limitado” que constituye un mal necesario y una de las mejores herramientas conocidas hasta ahora para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De hecho, algunos autores que responden a la corriente de la filosofía utilitarista sostienen que la propiedad intelectual se desarrolló en respuesta al uso del poder monopólico para motivar la innovación. Como se ha señalado antes en este capítulo, las patentes han sido teóricamente justificadas por pensadores como Adam Smith y John Stuart Mill. En resumen, las patentes conforman un sistema de recompensas y privilegios para aquellos que contribuyen al adelanto científico y tecnológico, y han probado ser un mecanismo eficiente y constituyen actualmente uno de los pilares legales de la sociedad del conocimiento.

Actualmente, el sistema internacional de patentes se basa en el largo Convenio de París,³⁷⁰ el Convenio PCT (por sus siglas en inglés: Patent Cooperation Treaty),³⁷¹ el ADPIC,³⁷² y en materia de patentes en el campo de la biología, el Convenio de Hungría.³⁷³

Importancia económica de las patentes

La propiedad intelectual es un elemento que ayuda a mejorar la competitividad de las industrias y los países. Aun cuando México no cuenta con datos o estudios cuantitativos más concretos, la propiedad intelectual ha cambiado la configuración de nuestra industria nacional, aunque en forma más modesta en relación con otros países. En el caso de Estados Unidos de América, por ejemplo, las industrias que dependen de la protección a la propiedad intelectual para subsistir representan cerca de 40% del crecimiento que dicho país experimenta actualmente. Estas industrias representan 20% del PIB (Producto Interno Bruto) en aquel país, y en materia de exportaciones, representan más de 40%.³⁷⁴

³⁷⁰ Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, según la última reforma del 28 de septiembre de 1979.

³⁷¹ Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, celebrado en Washington, D.C., el 19 de junio de 1970, según la última reforma del 3 de octubre de 2001.

³⁷² Mejor conocido por sus siglas en inglés TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, el cual constituye el Acuerdo 1c del Acta de Marrakech, la cual constituye la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO por sus siglas en inglés).

³⁷³ Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, establecido en Budapest, Hungría, el 28 de abril de 1977, reformado el 26 de septiembre de 1980.

³⁷⁴ S.E. Siwek, *Engines of Growth: Economic Contributions of the US Intellectual Property Industry*, Economist Incorporated, Washington, 2005, p. 6; véase la sección Executive Summary.

El valor que las empresas basadas en propiedad intelectual agregaron en 2003 a la economía estadounidense fue de 1.9 billones de dólares. Adicionalmente, los salarios pagados por estas empresas se ubicaron en promedio 40% más arriba del promedio nacional, para un total en 2003 de 1.1 billones de dólares americanos, lo que representa 22% del total en salarios pagados por el sector privado de Estados Unidos de América. En 2004, tan sólo las exportaciones de empresas basadas en propiedad intelectual alcanzaron 455 mil millones de dólares. Las industrias basadas sustancialmente en la protección a los derechos de autor pasaron de una planta laboral de 140 000 empleados en 1998 a 2.6 millones en 2004.³⁷⁵

Desarrollo de la biotecnología

Como en muchas áreas del saber que constituyen la frontera de la ciencia, en la biología el tema del patentamiento es un aspecto que ha cobrado gran interés en los últimos años. Lo anterior se debe a que el nivel de patentamiento de un país, es decir, el número de solicitudes nacionales que se tramitan en una oficina de patentes o de propiedad industrial de un país determinado, está íntimamente relacionado con el nivel de competitividad de los países.

Es decir, la investigación científica tiene como propósito generar conocimiento nuevo, pero también resolver problemas o necesidades técnicas. Aun los adelantos científicos más elementales habrán de convertirse en el corto plazo en alguna forma de investigación aplicada cuyos resultados sean susceptibles de ser patentados, ya sea porque representan un adelanto industrial o porque implican una ventaja competitiva.

El acelerado desarrollo de la industria biotecnológica en el presente siglo requiere de los recursos genéticos de la biodiversidad, localizada geográficamente en los trópicos, en el territorio de unos cuantos países en vías de desarrollo, ya que 90% de la biodiversidad se concentra en las regiones ecuatoriales de Sudamérica, África y Asia. De hecho, se cree que 50% de las especies de organismos vivientes habitan en las selvas tropicales, que ocupan 6% de la superficie terrestre.³⁷⁶

El doctor M. Melgar Fernández define la biotecnología moderna como “cualquier técnica utilizada para crear o modificar productos de organismos vivientes

³⁷⁵ *Ibidem*, p. 7.

³⁷⁶ M. Melgar Fernández, *Biotecnología y propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005, p. 3, citando a J. Rifkin, *El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz*, Crítica-Marcombo, Barcelona, 1998, pp. 22-25.

para mejorar plantas o animales o para desarrollar microorganismos útiles”,³⁷⁷ mientras que el artículo segundo del Convenio sobre la Diversidad Biológica la define en términos más amplios como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”. En los términos de estas definiciones y de acuerdo con el autor de referencia, podría afirmarse que la biotecnología se ha practicado desde hace siglos mediante la utilización de hongos y bacterias para producción de alimentos y bebidas, como panes, productos lácteos, vino, cerveza, etc. No obstante, lo que hace distinta a la biotecnología de la tecnología “antigua” de alimentos es el nivel en que dichos cambios o alteraciones toman lugar, así como la gran variedad de aplicaciones que tiene esta tecnología en otros campos como la producción de fármacos, la reproducción asistida o incluso el desarrollo de armamento, ya que la biotecnología supone la manipulación y el uso de las células o de los tejidos, la biología molecular y, sobre todo, de la ingeniería genética para generar organismos únicos con nuevos rasgos u organismos que tengan la capacidad de generar productos nuevos, a manera de derivados.

A su vez, como una nueva rama de la ciencia que surge a partir de que James Watson y Francis Crick descifran en 1953 la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), y con ello la manera en que los organismos transmiten su información genética de generación en generación, la *ingeniería genética* puede definirse como la disciplina consistente en la “recombinación artificial de moléculas de ácido nucleico, su inserción en un virus, plasma bacterial, o algún otro sistema vector y la subsiguiente incorporación de moléculas químéricas en un organismo anfitrión en el cual se propagan”.³⁷⁸

Subyacente a las amplias aplicaciones que tiene la biotecnología a través de la ingeniería genética, se ha especulado mucho sobre los alcances y resultados que esta disciplina podría brindar en un futuro cercano. Asimismo, las proyecciones en cuanto al desarrollo de esta ciencia se encuentran en la delgada frontera entre la realidad y la ficción. Al amparo de las alentadoras posibilidades de esta disciplina, se han cultivado nutridas esperanzas para la cura de muchas enfermedades que aquejan a la humanidad, como el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), algunos tipos de cáncer y la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza por una degeneración genética.

Para los promotores de la biotecnología, la ingeniería genética es la solución contra el hambre en el mundo, es la respuesta a los problemas de infertilidad,

³⁷⁷ *Ibid.*, p. 105.

³⁷⁸ *Ibid.*, p. 106.

así como la principal línea de investigación para encontrar la cura a los males y enfermedades del siglo XXI. De hecho, para 1999, siete de las 10 principales causas de muerte en los mayores de 65 años eran por padecimientos crónico-degenerativos, en donde las enfermedades cardiovasculares ocupaban el primer puesto; los tumores malignos el segundo; y la diabetes el tercero. Todas ellas enfermedades altamente incapacitantes. En conjunto, representan más de 50% de las muertes en enfermos terminales mayores de 65 años.³⁷⁹ Para sus detractores, la biotecnología propone serias cuestiones bioéticas a las prácticas comunes: debe dejarse de patentar material genéticamente modificado, establecerse reglas más claras para el uso de tejidos humanos, promoverse leyes que garanticen la disponibilidad pública de la información sobre análisis genéticos, evitarse las cortapisas a la investigación y derogarse las leyes que permiten que las universidades y centros de investigación patentes el resultado de investigaciones que se hayan realizado, aunque sea parcialmente, con fondos públicos, como lo permite la *Ley Bayh-Dole* de 1980 en Estados Unidos de América.³⁸⁰ En el centro de este debate se encuentra precisamente el patentamiento de seres vivos, lo cual ha obligado a plantear serias cuestiones jurídicas y éticas sobre el particular. Antes de ver el tratamiento actual sobre el tema, daremos una noción de las reglas generales para el patentamiento de inventos.

Inventos patentables

Nuestra legislación actual reconoce que cualquier persona física que realice un invento —protegable mediante patente, modelo de utilidad o diseño industrial— tendrá derecho exclusivo a explotarlo en su provecho, en forma personal o a través de un tercero cuando así lo autorice.³⁸¹ Aunque en principio será el inventor quien goce de tal beneficio, cuando se trate de un invento realizado en el marco de una relación laboral, le corresponderá al patrón el aprovechamiento de dicho invento, luego de cumplir con ciertas formalidades de la LPI y de la legislación laboral,³⁸² y donde el patrón sea tanto una persona física como una persona moral. La patente tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de

³⁷⁹ F. Cano Valle, *Bioética. Temas humanísticos y jurídicos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005, p. 109.

³⁸⁰ Michael Crichton, *Next*, Random House Mondadori, México, 2007, pp. 489-497.

³⁸¹ Art. 9º, LPI.

³⁸² Para más detalles a este respecto, consúltense los arts. 14 de la LPI y 163 de la *Ley Federal del Trabajo*.

presentación de la solicitud,³⁸³ y otorga al inventor o su causahabiente diferentes derechos exclusivos, que son comúnmente referidos como *derechos de exclusión*. Contrario al saber popular, una patente no da derecho a *fabricar, producir, vender*, etc., tal o cual invención, sino a *impedir* que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, si se trata de un producto; o a *impedir* que otras personas utilicen un proceso o los productos obtenidos mediante éste,³⁸⁴ a menos que, desde luego, tenga el consentimiento del inventor o su causahabiente.

Ahora bien, un invento, para que sea patentable, debe reunir los requisitos indispensables siguientes: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Antes de revisar cada uno, debemos apuntar aquellos casos que la ley no considera inventos, pero que muchos investigadores suelen considerar erróneamente como tales.

La LPI considera como *invento* “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.³⁸⁵ A pesar de lo amplio de esta definición, la LPI no considera inventos, al menos para efectos de su potencial patentamiento, a los principios teóricos o científicos; los simples descubrimientos, que en estricto sentido, evidentemente, no son inventos; los esquemas, planes o métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios; los métodos matemáticos; los programas de computación, a menos que sean parte de un sistema o aparato que tenga una función nueva, ya que al igual que las obras artísticas o literarias, los programas de cómputo son protegidos mediante los derechos de autor; las formas de presentación de la información, y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico.³⁸⁶

Conforme al art. 16 de la LPI, serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Veamos con mayor detenimiento cada uno de los requisitos de patentabilidad.

Novedad

Para que un invento sea patentable debe ser *nuevo*: no debe ser conocido en el *estado de la técnica*.³⁸⁷ Sin embargo, aunque una patente es un privilegio de explotación sólo en aquel o aquellos países donde se solicitó y se obtuvo una patente —es decir, es un

³⁸³ Art. 23, LPI.

³⁸⁴ Art. 25, LPI.

³⁸⁵ Art. 15, LPI.

³⁸⁶ Art. 19, LPI.

³⁸⁷ Art. 12, LPI: “Para los efectos de este título se considerará como: [...] II. Estado de la Técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción

derecho exclusivo que sólo es reconocido en el país donde se obtuvo la patente—, la novedad se mide a nivel mundial. En consecuencia, un invento no será patentable en México si antes ha sido divulgado o conocido en otro país, a pesar de que no se haya solicitado la patente en la oficina mexicana de patentes: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior implica que bajo este principio de novedad, el invento no debe haber sido divulgado o conocido en ninguna parte del mundo con fecha anterior a la solicitud de patente.³⁸⁸ Sin embargo, este principio tiene sus atenuaciones en nuestra legislación nacional, pues existe un periodo de gracia de 12 meses, en los cuales es posible dar a conocer la invención sin que se afecte la *novedad*, para efectos de poder patentar dicho invento.³⁸⁹ Nótese que dicho periodo de gracia sólo aplica a divulgaciones hechas por el propio inventor o su causahabiente, es decir, su patrón o cesionario. No aplica para divulgaciones realizadas por terceras personas. Por eso, en términos prácticos, conviene guardar en forma celosa la confidencialidad de un invento cuya solicitud de patente aún no se ha presentado ante el IMPI.

También es posible reclamar la prioridad de otro país. Esto es, que se reconozca como fecha de ingreso de una solicitud de patente en el país B, la misma fecha de solicitud de patente que se ingresó previamente en el país A, con lo que tendrá prioridad o ventaja sobre todas aquellas solicitudes presentadas en el país B, aunque se hayan presentado antes, entre el lapso que va desde la fecha de presentación de la solicitud en el país A hasta la fecha real de presentación de la solicitud en el país B.

Actividad inventiva

Como bien apunta el profesor Jaime Delgado Reyes, lo contrario de actividad inventiva es lo *obvio*, ya que aquélla es la operación intelectual de donde procede la

oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.”

³⁸⁸ Art. 17, LPI: “Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.”

³⁸⁹ Art. 18, LPI: “La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional...”

invención.³⁹⁰ Nuestra ley se refiere al concepto *actividad inventiva* como el “proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”. A su vez, el *estado de la técnica* se define como el “conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”. Este término es conocido por los investigadores como *estado del arte*, ya que en inglés el equivalente al término *estado de la técnica* es precisamente *state of the art*.

El concepto *novedad* está muy ligado al concepto *no obviedad*. En términos generales, un invento será obvio y, por tanto, no reunirá el requisito de actividad inventiva, si se limita a una simple yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, ya sea en cuanto a su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas se modifiquen para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.³⁹¹

De lo anterior se desprende que el sistema de patentes no está diseñado para recomenzar todos los inventos nuevos que no hayan sido conocidos previamente, sino sólo aquellos que representen un adelanto significativo en el estado de la técnica, es decir, aquellos que impliquen un verdadero salto en el conocimiento de la industria de que se trate. A este respecto, coincidimos nuevamente con Delgado Reyes en que para determinar lo que resulta evidente, deberá contestarse a las tres preguntas siguientes:³⁹²

1. ¿Qué formaba parte del estado de la técnica disponible para el público antes de la fecha legal o de prioridad?
2. La invención reclamada ¿constituye un paso adelante sobre el estado de la técnica?
3. A la luz del estado de la técnica ¿este paso representa una actividad inventiva [paso sustancial]?

Como el tema de la *obviedad* o *no obviedad* de un invento puede verse en forma subjetiva dependiendo de quién realice tal apreciación, se contrarresta con la aplicación de un criterio objetivo. Es decir, como hemos apuntado, la invención no debe ser

³⁹⁰ Jaime Delgado Reyes, *op. cit.*, p. 11.

³⁹¹ Art. 19, fracc. VIII, LPI.

³⁹² Jaime Delgado Reyes, *op. cit.*, p. 11.

evidente para un *técnico en la materia*. Ahora bien, este *técnico en la materia* no será un perito registrado ni un experto infalible, ni la persona más ilustrada en un determinado ramo de la ciencia. De hecho, el término no se refiere a ninguna persona en particular. Simplemente es un estándar racional o un criterio objetivo contra el cual contrastar la obviedad, ya que para un neófito todo aparenta un gran adelanto, mientras que para un erudito todo pareciera insulso. El *técnico en la materia*, por tanto, es un profesional de la rama de la ciencia de que se trate, con conocimientos (y podemos agregar, talento) medianos en dicha área del saber. Esto es, si se comparara la obviedad de un invento en relación con simples mortales, todo sería no obvio; en cambio, si se comparara en relación con premios Nobel, no habría más inventos merecedores de ser patentables (salvo los de ellos, desde luego). El estándar de obviedad, tal como está diseñado, en el sentido de que el invento no debe ser evidente para un técnico en la materia, pretende ser un criterio objetivo para un examen eminentemente subjetivo.

Es de suponer, además, que el nivel de actividad inventiva, o de no obviedad, varía sustancialmente de un país a otro. Por ejemplo, se sabe que la United States Patent and Trademark Office (USPTO) suele emplear un nivel menos exigente de actividad inventiva para otorgar patentes; mientras que sus contrapartes europeas suelen requerir un mayor nivel de contribución.

Aplicación industrial

Aunque éste suele ser el requisito menos dificultoso de los tres, cabe aclarar algunas consideraciones básicas. Las patentes no son simples reconocimientos, ni premios al esfuerzo ni al talento de los investigadores, ni medallas por los altos méritos académicos. Es esencialmente un derecho de explotación comercial exclusiva, que no puede llevarse a cabo si el invento no posee una aplicación industrial. En este sentido, el invento además de ser nuevo y no obvio, deberá tener una aplicación práctica, más allá de un plano teórico.

Aunque es poco común que una patente se niegue con base en este requisito, es importante diferenciar el concepto *aplicación industrial* de *potencial comercial* o posible éxito de mercado. En efecto, existen inventos que tienen aplicación industrial pero que no son exitosos en su comercialización; y desde luego, una patente no asegura el éxito comercial de un producto. Sólo es una ventaja competitiva que usada hábilmente puede ser de gran utilidad.

Inventos no patentables

Ya apuntamos algunas situaciones que no se consideran inventos, como los principios teóricos o científicos, los simples descubrimientos, los esquemas, planes o métodos para

realizar actos mentales, juegos o negocios, los métodos matemáticos, los programas de computación, así como los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico. Ahora bien, existen además inventos que no son patentables por simple exclusión de la ley. De esta manera, conforme al art. 16 de la LPI, tampoco pueden patentarse:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

Las exclusiones anteriores son más o menos coincidentes con las exclusiones impuestas por la legislación nacional en diferentes países, y parecen estar redactadas en términos muy precisos para que no quede lugar a dudas. Sin embargo, los adelantos de los últimos cien, y en especial de los 30 años más recientes, han provocado un amplio debate al respecto y han hecho evolucionar la legislación de los países en diferentes sentidos, aunque en general se aprecia una tendencia a favorecer el desarrollo de la ciencia al permitir el patentamiento en varios casos a los cuales nos referiremos a continuación.

Por otro lado, conviene destacar que si bien están excluidas de protección mediante patentes, las variedades vegetales tienen una protección especial con base en el Convenio UPOV (por sus siglas en francés: *L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales*) para la protección de variedades vegetales,³⁹³ del cual México es parte y que ha adoptado mediante la *Ley Federal de Variedades Vegetales* (LFVV),³⁹⁴ la cual protege variedades vegetales que sean nuevas, distintas, estables y homogéneas.³⁹⁵

³⁹³ Adoptado en París el 2 de diciembre de 1961, según su última reforma del 19 de marzo de 1991.

³⁹⁴ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 25 de octubre de 1996.

³⁹⁵ Art. 7°. LFVV: "Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:

- I. Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:
 - a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y
 - b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides,

Aunque para algunos autores, la distinción entre un título de patente y un certificado de obtención vegetal se reduce a simple semántica, puesto que confieren sustancialmente derechos;³⁹⁶ para otros, la exclusión a la patentabilidad de plantas había aliviado por el momento el debate moral y ético al respecto, aliviando la conciencia de unos y permitiendo el aprovechamiento comercial de otros, sin necesidad de recurrir al sistema de patentes. Sin embargo, no bien entraba en pleno funcionamiento el referido convenio internacional cuando la tecnología planteaba nuevos retos ante una nueva área de la ciencia: la biotecnología.

Los seres vivos como inventos patentables

El tema que ahora nos ocupa ha cuestionado profundamente la ética, la moral, la religión y el derecho. Aunque no es tan nuevo como pareciera, sí ha cobrado

forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger;

II. Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida;

III. Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

IV. Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexual o multiplicación vegetativa."

³⁹⁶ Art. 4°, LFVV: "Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

I. Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e imprescriptible, y

II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:

- a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y
- b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público."

otra dimensión a partir de la década de 1980. El patentamiento de seres vivos comenzó con el patentamiento de levaduras aisladas, considerándolas como manufacturas, donde el primer caso fue la patente otorgada a Louis Pasteur, la cual constituye la parte esencial de su conocido proceso de conservación de alimentos y el inicio de la revolución de la industria vinícola francesa.

A pesar del precedente francés, todavía en las décadas de 1920 y 1930 la concesión de una patente estaba delimitada por la distinción entre *lo vivo* y *lo no vivo*. La patente podía obtenerse solamente con respecto de inventos sobre la materia *no viva*, aunque por otro lado es cierto que por aquellos años el progreso tecnológico aplicado a la biología era tan incipiente que nadie pensaba en patentar algo inanimado. Se tiene noticia de que en 1921, a un horticultor de Niza, Francia, se le negó la patente de una hortaliza seleccionada (*ocillet*).³⁹⁷ En forma paralela, la Convención Europea sobre Patentes celebrada en Munich y que entró en vigor el 1 de junio de 1978 excluye en su art. 53 el patentamiento de razas animales y variedades vegetales, pero no productos obtenidos por procedimientos microbiológicos.³⁹⁸

Mientras, en Europa se ponía en marcha el sistema del Certificat d'obtention végétale o certificado de obtención vegetal, que posteriormente fue plasmado en el Convenio UPOV y adoptado por nuestro país años más tarde. Sin embargo, la Convención de Estrasburgo confirma en 1963 la posibilidad de patentar productos obtenidos mediante el empleo de microorganismos, aunque no es sino hasta 1972 cuando comienza a plantearse la posibilidad de patentar la invención y construcción de los microorganismos por medio de la ingeniería genética. En Estados Unidos de América, por el contrario, se procede al reconocimiento de la posibilidad de patentar plantas de ornato (*Plant Patent Act*), y en 1970 se tomaron otras medidas de reconocimiento para patentar especies vegetales. Años más tarde, la concesión de patentes se produce cuando se aplica a las biotecnologías, es decir, a los productos vivos, nuevos, obtenidos mediante actividad inventiva al aplicar las técnicas de ingeniería genética.³⁹⁹

El hecho innovador tuvo lugar por primera vez en Estados Unidos de América, cuando en 1972 una investigadora de General Electric, Co., Amanda M. Chakrabarty, produjo en su laboratorio una cepa bacteriana del género de las *Pseudomonas*, capaz de degradar diversos componentes de hidrocarburos del petróleo, con la posibilidad de ofrecer un medio eficaz de descontaminación,⁴⁰⁰

³⁹⁷ Daniel Chevallier, *Rapport sur les applications des biotechnologies à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire*, Assemblée Nationale, París, 1990, pp. 48-59.

³⁹⁸ *Ibidem*, p. 50.

³⁹⁹ E. Sgreccia, *Manual de bioética*, Diana, México, 1999, p. 253.

⁴⁰⁰ *Ibidem*.

y cuya cualidad no poseía ninguna otra bacteria conocida.⁴⁰¹ Este asunto se conoció popularmente como el de la bacteria “comepetróleo”.

La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés: United States Patent and Trademark Office) concedió la patente, pero sólo con respecto a la técnica empleada, no sobre el “producto”, el cual consistía en la cepa bacteriana. La resolución de la USPTO se basó en dos argumentos centrales:⁴⁰²

1. Debido a que en el momento de la controversia existía legislación que protegía ciertos tipos de variedades de plantas (*Plant Variety Protection Act* de 1970; y antes de ésta la *Plant Patent Act* de 1930), la USPTO estimó que dichas leyes evidenciaban la intención del congreso de aquel país de que los términos *manufactura* y *composición de materia*⁴⁰³ no incluyan seres vivientes.
2. Los microorganismos no pueden ser patentables debido a que no constituyen inventos patentables a menos que el congreso autorice tal protección —mediante una reforma legislativa que expresamente otorgase dicha protección—, ya que la tecnología genética no era un hecho previsible al redactar la ley vigente en el momento de la controversia.

Al respecto, la Suprema Corte de aquel país determinó que la bacteria en disputa, como producto, era patentable porque constituía una “manufactura” o “composición de materia” que no ocurría en forma natural, sino que era producto de la inventiva humana, y tenía “un nombre, carácter y uso distinto”.⁴⁰⁴

En cuanto a los argumentos de la USPTO, el alto tribunal determinó que la *Ley de Patentes* debía interpretarse en forma amplia y liberal, ya que ese había sido el espíritu de todas las leyes que sobre la materia habían estado vigentes en Estados Unidos de América, comenzando por la ley escrita por Thomas Jefferson de 1793 y subsecuentes, y que de la historia legislativa de la ley relevante no se desprendería jamás la intención del legislador de excluir a los seres vivos de dichas

⁴⁰¹ Sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, en el caso *U.S. Supreme Court. Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ Recordemos que en la parte relevante la legislación estadounidense *Patent Act* (35 U.S.C. § 101) dispone: “Quien descubra o invente cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia nueva y útil, o cualquier mejora de aquéllas que sea nueva y útil, podrá obtener una patente, de acuerdo con las disposiciones de este título.”

⁴⁰⁴ Sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, en el caso *U.S. Supreme Court. Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

“manufacturas” o “composiciones de materias”. Razonó el alto tribunal que el examen relevante no era si el producto en cuestión (en este caso, la bacteria) era un ser viviente o una cosa inanimada, sino si se trataba de un producto de la naturaleza, ya sea viva o muerta, o por el contrario de una invención hecha por el hombre. Al respecto, se determinó que la bacteria en disputa era producto de la creatividad y labor investigativa del solicitante de la patente.⁴⁰⁵

Con respecto al segundo argumento, el alto tribunal reconoció que, en efecto, correspondía al Congreso de aquel país determinar qué era y qué no era patentable; pero también que una vez que el Congreso lo hubiera definido, correspondía al Poder Judicial interpretar el lenguaje utilizado por el Legislativo en la ley relevante,⁴⁰⁶ y que del texto vigente se concluía que los seres vivos no estaban excluidos de la protección que las patentes ofrecían, por lo que en todo caso correspondía nuevamente al Congreso estadounidense retomar el debate ético, moral y religioso para modificar, si así lo determinaba, la ley sobre patentes.⁴⁰⁷

El antecedente de la “bacteria comepetróleo” a principios de la década de 1970 revolucionó la industria de los llamados *transgénicos*, es decir, de organismos (animales o plantas) cuyo genoma ha sido modificado mediante la introducción en forma artificial de ADN de otras especies, con el objetivo de desarrollar aplicaciones potencialmente benéficas, como investigación médica, producción o mejoramiento alimenticio y producción de proteínas u órganos,⁴⁰⁸ lo cual, desde luego, propone dilemas éticos.

Como una reacción a la controversial sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 21 de abril de 1987 la USPTO modificó su manual de procedimientos para los examinadores de patentes, en el cual admite públicamente el criterio general de esa oficina en el sentido de que todos los organismos vivos multicelulares, incluidos los animales modificados genéticamente, deben considerarse patentables. Aun así, el manual no se aparta del criterio de que no son patentables los productos como se encuentran en la naturaleza, por no constituir materia patentable, a menos que se les otorgue “una nueva forma, calidad, propiedades o combinación no presente en el artículo original”.⁴⁰⁹

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

⁴⁰⁶ Para una discusión amplia sobre este asunto, consúltese *Marbury v. Madison*, 1 Cranch 137, 177 (1803).

⁴⁰⁷ Sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso *U.S. Supreme Court. Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁴⁰⁸ “Bioethics and Patent Law: The Case of the Oncomouse”, en *WIPO Magazine*, núm. 3, junio de 2006, World Intellectual Property Organization, Ginebra, p. 16.

⁴⁰⁹ M. Melgar Fernández, *op. cit.*, p. 193.

Uno de los primeros animales genéticamente modificados en ser producido fue el oncorratón, cuya patente fue emitida por la USPTO en una de las aplicaciones más notorias de los nuevos criterios adoptados en abril de 1987, ya que para muchos este caso significó el inicio de la patentabilidad de seres multicelulares u “organismos mayores” genéticamente modificados, mejor conocidos como *transgénicos*.

A principios de la década de 1980, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard produjeron un ratón genéticamente modificado que era muy susceptible al cáncer, debido a la introducción de un oncogén que podía disparar el desarrollo de tumores. Este ratón fue concebido como un medio valioso para el desarrollo de las investigaciones contra el cáncer. La Universidad de Harvard solicitó la patente y en 1988 fue concedida bajo el título 4 736 866. La patente incluía la protección para “un mamífero transgénico no-humano cuyas células germinales y somáticas contienen una secuencia del oncogén recombinante activado en dicho mamífero”.⁴¹⁰ Como se aprecia, las reivindicaciones⁴¹¹ excluían

⁴¹⁰ Véase el título de patente de la USPTO, bajo el título *Transgenic non-Human Mammals*, número de patente 4 736 866, otorgado el 12 de abril de 1988.

⁴¹¹ Las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO en Estados Unidos de América comprenden:

1. Un mamífero transgénico no-humano cuya totalidad de sus células germinales y somáticas contienen una secuencia oncogén activada recombinante, o un ancestro de dicho mamífero, a una etapa embrionaria.
2. El mamífero según reivindicación 1, en la cual un cromosoma de dicho mamífero incluye una secuencia endógena codificada sustancialmente similar a la secuencia codificada de dicha secuencia oncogén.
3. El mamífero según reivindicación 2, en la cual dicha secuencia oncogén es integrada a un cromosoma de dicho mamífero en un lugar diferente de la ubicación de dicha secuencia endógena codificada.
4. El mamífero según reivindicación 2, en la cual la transcripción de dicha secuencia oncogén está bajo control de un promotor de secuencias diferente del promotor de secuencias de la transcripción de dicha codificación de la secuencia oncogén.
5. El mamífero según reivindicación 4, en la cual es inducido dicho promotor de secuencias controlador de la transcripción de dicho oncogén.
6. El mamífero según reivindicación 1, en la cual dicha secuencia de oncogén contiene una secuencia codificada de un gen c-myc.
7. El mamífero según reivindicación 1, en la cual la transcripción de dicha secuencia oncogén está bajo el control de una secuencia promotora viral.
8. El mamífero según reivindicación 7, en la cual dicha secuencia promotora viral contiene una secuencia de un promotor MMTV.
9. El mamífero según reivindicación 7, en la cual dicha secuencia promotora viral contiene una secuencia de un promotor RSV.

expresamente a los humanos, con el propósito aparente de reflejar las preocupaciones morales y legales acerca del patentamiento de seres humanos y la modificación del genoma humano.⁴¹²

Con base en la prioridad de la solicitud estadounidense, se pidió protección vía PCT en otros países,⁴¹³ pero la misma solicitud de patente siguió un camino diferente⁴¹⁴ en la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) y no fue otorgada la patente sino hasta 2004.⁴¹⁵ La EPO utilizó un criterio establecido en la Convención Europea de Patentes,⁴¹⁶ particularmente en su art. 53(a),⁴¹⁷ el cual dispone que no se otorgarán patentes con respecto a inventos cuya publicación o explotación sean contrarios al orden público o la moral. La EPO determinó que la exclusión de patentar variedades animales no impedía patentar a cualquier animal como tal, sino que el oncorratón no podía considerarse una “variedad animal” y que por tanto no caía dentro de la aludida exclusión de patentabilidad.⁴¹⁸ Para concluir por qué dicha patente no contravenía el orden público ni la moral, la EPO valoró los beneficios potenciales de la invención contra sus aspectos negativos. En particular, valoró el “sufrimiento” del oncorratón contra los beneficios médicos esperados por toda la humanidad en la lucha contra el cáncer. La EPO concluyó que la utilidad del oncorratón en el avance de la ciencia médica

10. El mamífero según reivindicación 1, en la cual la transcripción de dicha secuencia oncogén está bajo el control de una secuencia promotora sintética.

11. El mamífero según reivindicación 1, siendo dicho mamífero un roedor.

12. El mamífero según reivindicación 11, siendo dicho roedor un ratón.

⁴¹² *WIPO Magazine, op. cit.*, p. 16.

⁴¹³ En Japón (P61081743), la Unión Europea (EP0169672) y Canadá (CA1341442).

⁴¹⁴ Para una revisión de todos los requerimientos formulados por EPO a la solicitud europea, consúltese el archivo de la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, disponible en <http://v3.espacenet.com/legal?DB=EPODOC&IDX=EP0169672&F=0&QPN=EP0169672>, consultado el 10 de junio de 2010.

⁴¹⁵ *WIPO Magazine, op. cit.*, p. 16.

⁴¹⁶ Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) del 5 de octubre de 1973, según la última reforma del 29 de noviembre de 2000.

⁴¹⁷ Art. 53(a), Convención Europea de Patentes: “Las patentes europeas no deberán otorgarse con respecto a:

a) invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o la moralidad, siempre y cuando dicha explotación no sea considerada como tal debido a que esté prohibida por la ley o en regulación en alguno o en todos los Estados contratantes;

b) variedades de plantas o animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, siempre y cuando no se aplique a procesos microbiológicos o sus productos.”

⁴¹⁸ *WIPO Magazine, op. cit.*, p. 17.

satisficía el requisito de “beneficio médico sustancial” y tenía mayor peso que los dilemas morales por el dolor infligido al roedor.⁴¹⁹

Al respecto, la EPO no ha tratado a todos los roedores transgénicos de la misma manera. El mismo criterio explicado en el párrafo anterior se aplicó a otro ratón transgénico, sólo que éste había sido modificado con el gen causante de la pérdida del cabello.⁴²⁰ El objetivo era que el roedor sirviera de base para realizar experimentos contra la caída del cabello en los humanos y para mejorar las técnicas de producción de lana. En este caso, la EPO determinó que el daño potencial al roedor (pérdida de cabello y sufrimiento) era mayor que el beneficio potencial (avance en las investigaciones contra la pérdida del cabello), de manera que la explotación de la invención sí era contraria a la moral y al orden público.⁴²¹

Otra de las jurisdicciones importantes en materia de patentamiento ha tenido un acercamiento conservador sobre este tema. Canadá no protegía a los animales transgénicos bajo el argumento de que no se consideraban inventos, pero concedió la patente en el caso del oncorratón con respecto al procedimiento para su obtención. En 2002 la Suprema Corte Canadiense determinó, sin embargo, que las “formas de vida superiores” no eran patentables porque no se consideraban “manufactura o composición de materia”, que constituyeran inventos válidos con base en su *Ley de Patentes*. La palabra *manufactura* se interpretó como un producto, mecanismo o proceso “no viviente”, y *composición de materia* como ingredientes o sustancias que han sido combinadas o mezcladas por una persona. Así, mientras los microorganismos o un huevo inyectado con un oncogén capaz de ser madurado en un oncorratón podían constituir una “mezcla válida de ingredientes” patentable, el

⁴¹⁹ *Ibidem*.

⁴²⁰ Véase la solicitud de patente vía PCT WO9006367, con prioridad estadounidense bajo la solicitud de patente US19880277752 titulada “Ratón transgénico para el análisis de la caída del cabello”, presentada por Upjohn, Co., en cuyo resumen se lee: “Esta invención es un mamífero transgénico no humano el cual tiene un transgén recombinante que contiene una secuencia promotora de un gen que codifica para una proteína específica del cabello y un reportero del gen. Este gen recombinante se introduce en el animal, o un ancestro de dicho animal, a una etapa embrionaria. Las proteínas específicas del cabello están expresadas en células de la piel durante el ciclo de crecimiento capilar. Los genes reporteros son genes cuya expresión es detectable. Este animal transgénico de la presente invención expresará el gen reportero cuando se le induzca bajo el control de mecanismos regulatorios para el crecimiento capilar presentes en el animal. Consecuentemente, el animal transgénico provee un sistema para estudiar la regulación de los genes relacionados con el crecimiento capilar y un sistema que provee límites específicos de tejido y de tiempo sobre la expresión de las estructuras transgénicas.”

⁴²¹ *WIPO Magazine, op. cit.*, p. 17.

cuerpo del ratón no lo era.⁴²² Lo anterior llevó al debate moral sobre ¿quién tiene el poder de distinguir entre formas de vida superiores e inferiores?

Otro caso interesante es el de la sustancia conocida como *relaxin*, la cual si bien fue descrita por primera vez en 1926 en relación con los cerdos, no fue sino hasta 1975 cuando el Instituto Howard Florey de Australia la aisló para determinar la estructura química de la forma humana de dicha hormona. Sus investigaciones revelaron una segunda forma de insulina, cuya existencia no era conocida. Se encontró que la estructura de la relaxin humana era diferente de la de otras especies, de modo que sólo la forma humana podía utilizarse para el propósito médico perseguido desde un inicio. Ahora bien, para obtener suficientes cantidades de dicha hormona a fin de explorar su uso terapéutico, fue necesario fabricarla de manera sintética, por lo que al aislar la secuencia nucleotídica que codifica el relaxin, se utilizaron técnicas de ADN recombinante para clonar el gen y hacer posible su fabricación sintética.⁴²³

Con respecto al patentamiento de material biológico, existen algunas consideraciones adicionales. Desde 1977 se adoptó el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Debido a que es muy difícil describir las patentes que reivindican material biológico, se ha optado por caracterizar el microorganismo y depositarlo con una Autoridad Internacional de Depósito (AID) reconocida, y que dicho depósito sea reconocido por todas las oficinas de patentes nacionales de aquellos países firmantes o adherentes al referido Convenio de Budapest.⁴²⁴

Criterios seguidos por México en materia de biotecnología

Nuestro país ha tenido una participación extremadamente modesta en las nuevas tendencias del patentamiento y los acontecimientos descritos. De hecho, ninguna de las solicitudes aludidas se presentaron ante el IMPI, aunque en la actualidad se han propuesto varias solicitudes similares.⁴²⁵

⁴²² *Ibidem*.

⁴²³ *Ibid.*, p. 20.

⁴²⁴ Art. 3, Convenio de Budapest: "Los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos para los fines del procedimiento en materia de patentes, reconocerán el depósito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depósito. Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del depósito, tal como lo indique la autoridad internacional de depósito, así como el reconocimiento de que lo que se entrega en calidad de muestra es una muestra del microorganismo depositado."⁷

⁴²⁵ Una búsqueda simple en el sistema de búsqueda en la base de datos de patentes mexicanas (BANAPANET) bajo la palabra *transgénico*, muestra 133 resultados distintos.

Los criterios que el IMPI sigue actualmente se han formulado a partir de los criterios desarrollados en otros países. Con base en los arts. 45 de la LPI y el 29 de su reglamento, el IMPI ha concedido protección a los siguientes productos en el área de biotecnología:⁴²⁶

1. Péptidos y proteínas, anticuerpos (incluidos los monoclonales), genes, secuencias de ARN, de ADN (promotores, *enhancers*, oligonucleótidos, secuencias antisentido, plásmidos, etc.), productos farmacéuticos que incluyan los anteriores.
2. Material biológico, como microorganismos celulares (bacterias, hongos, levaduras, algas, líneas celulares animales y humanas, líneas celulares vegetales, células híbridas) y microorganismos no celulares (virus, fagos y plásmidos).
3. Organismos superiores, como animales (no humanos y no razas) y plantas (no las variedades).

Como otra excepción al concepto central de invención, se encuentran los usos farmacéuticos de determinadas sustancias disponibles en la naturaleza y que existen sin la intervención humana, por lo que en estricto sentido se consideran descubrimientos. Sin embargo, se consideran *nuevos* en el ámbito médico, y si se les encuentra un uso novedoso o aplicación médica, entonces dicho uso puede patentarse siempre que la protección se dé en términos del primer uso farmacéutico.

La biotecnología seguirá avanzando e imponiendo retos a la legislación de propiedad intelectual. El sistema de patentes será redefinido en los años por venir mediante la reformulación del concepto *invención*, lo que dará lugar a graves cuestionamientos científicos, éticos, morales y religiosos.

La esperanza de una vida saludable por más tiempo seguirá siendo el aliciente que mueva a la ciencia médica del mañana, y en particular a la biotecnología, la cual se perfila como una de las áreas del saber que mayor impulso tendrán y que serán capaces de atraer mayores inversiones.

Independientemente de su patentamiento y del debate que han generado en muchas áreas de la sociedad, los organismos transgénicos llegaron para quedarse, y se utilizan en muchas industrias, e incluso los consumen millones de seres humanos sin siquiera darse cuenta.

⁴²⁶ Ponencia dictada por la QFB Amelia Díaz Barroso, especialista del área de Biotecnología del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Taller de Redacción de Memorias Técnicas, celebrado en Colima el 22 y 23 de noviembre de 2005.

Conclusiones

La tecnología parece estar imponiendo importantes retos al derecho que cada vez son más difíciles de asimilar. En particular, la legislación en materia de marcas y derechos de autor se ha visto motivada por un desarrollo sin precedentes de la tecnología de la información y por una disminución de costos para la reproducción ilegal o la falsificación de marcas, lo que hace que sea más fácil aprovecharse de la reputación comercial de un competidor o de las creaciones intelectuales de otro. El derecho de las patentes también ha tenido un desarrollo espectacular motivado por nuevas tecnologías que plantean problemas éticos y morales para un gran sector de la población, por no hablar de la enorme complejidad de problemas técnico-jurídicos que imponen a la comunidad de estudiosos de la materia.

La terminología apropiada también parece ser un aspecto relevante, ya que la utilización de términos adecuados permite evitar confusiones doctrinales y establecer con claridad los principios rectores de cada figura jurídica. Por ejemplo, la fundamentación de la legislación de marcas en teorías de la competencia económica resulta trascendente para comprender correctamente su funcionamiento; al igual que conocer las teorías de la personalidad que justifican la existencia del derecho de autor es indispensable para distinguir las sutiles diferencias entre éste y el sistema de *copyright* anglosajón.

2

Régimen legal aplicable a la propiedad intelectual

Introducción

En este capítulo se estudiará el fundamento constitucional de que derivan los distintos derechos de propiedad intelectual que el Estado reconoce a los gobernados, desde una perspectiva histórica, pasando por los textos constitucionales vigentes en México y las cartas fundamentales que se han observado en este territorio.

Posteriormente, se analizarán de manera general la estructura y el nacimiento de las leyes nacionales más relevantes en materia de propiedad intelectual y las reformas legales más destacadas.

También se estudiará la naturaleza legal y las principales funciones de las autoridades administrativas encargadas de aplicar, y en algunos casos, interpretar las leyes domésticas en la materia, así como los principales órganos de gobierno y su distribución jerárquica.

Finalmente, se hará una referencia amplia a la naturaleza jurídica y el nacimiento de las organizaciones internacionales relacionadas con la protección y observancia de la propiedad intelectual, así como los distintos tratados internacionales que administran estos organismos, destacando aquellos de los cuales México forma parte o que son los más relevantes en el ámbito internacional.

2.1. Disposiciones constitucionales

Anteriores cartas magnas de México contemplaban una disposición similar a la vigente en nuestra Constitución de 1917, que analizaremos con detenimiento más

adelante, ya que todas ellas están inspiradas en la llamada *patents & copyrights clause* de la *Constitución de Estados Unidos*.¹ No obstante, los primeros documentos constitucionales son omisos en proveer lo necesario para promover el arte y la ciencia a través de derechos o privilegios otorgados a autores o inventores.

Antecedentes constitucionales

Los *Sentimientos de la Nación* promulgados por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, actual estado de Guerrero, a pesar de no ser propiamente una constitución política, representa el primer documento articulado en el que se expresa de manera clara y rotunda la intención de los insurgentes de la Nueva España de conseguir la independencia de la metrópoli, eran omisos con respecto a declarar cualquier aspiración o anhelo para promover la ciencia y el arte a través del otorgamiento de derecho o privilegio de ninguna clase a autores o inventores. También es notoria la omisión que con respecto al particular denota la *Constitución de Apatzingán* de 1814, ya que si bien nunca tuvo una observancia y aplicación real en el territorio nacional, sí constituye la primera carta magna concebida desde su redacción para regir una nación independiente, pero en la que sus redactores no consideraron un asunto necesario ni prioritario la promoción de la ciencia y el arte a través del reconocimiento de ciertos derechos a los autores e inventores, no obstante la fuerte influencia que ejerció sobre el propio Morelos y los miembros del llamado Supremo Congreso Mexicano o Congreso de Anáhuac la carta magna de Estados Unidos de América promulgada una generación antes.² Cabe destacar, sin embargo, que al amparo del derecho de libertad de imprenta se pretendía incentivar la libre manifestación de las ideas.

No obstante, la *Constitución Política Española* de 1812 conocida como la *Constitución de Cádiz*,³ si bien era una carta fundamental diseñada para que la implementara la monarquía española, era de profunda inspiración liberal y tuvo vigencia en el territorio de lo que era entonces la Nueva España, hasta conseguida la independencia en 1821 con el triunfo del Plan de Iguala, aunque con una breve interrupción derivada

¹ Art. I, sección 8, *Constitución de Estados Unidos*: “El Congreso tendrá facultad para [...] Promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.”

² Véase el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, promulgado por el Supremo Congreso Mexicano.

³ *Constitución Política de la Monarquía Española*, promulgada en la ciudad de Cádiz el 18 de marzo de 1812.

de aspectos históricos y políticos que sobrepasan el alcance de esta obra. Aunque en forma incipiente, dicha constitución española contemplaba disposiciones en materia de propiedad intelectual, pues en su art. 335 señalaba:

Artículo 335. Tocará a estas diputaciones: Primero. Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia. Segundo. Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos. Tercero. Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido en el artículo 310. Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la solución de las Cortes, podrá la diputación con expreso asenso del jefe de la provincia usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación de los arbitrios la diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la diputación, se remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para su aprobación. Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas. Séptimo. Formar el censo y la estadística de las provincias. Octavo. Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren. Noveno. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia. Décimo. Las diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios in fieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.

Aun cuando la disposición transcrita no hacía referencia a los derechos de los autores e inventores, ni tampoco consignaba una clara disposición en relación con el derecho de marcas, puede decirse que es el primer fundamento constitucional aplicable en este país en torno a la propiedad intelectual. Incluso, al amparo de esta constitución se promulgó el Decreto del 10 de junio de 1813 relativo a

las *Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras*. Como puede apreciarse, los derechos de autor se conciben principalmente como una propiedad literaria. En dicha disposición se establece que los escritos pertenecen, durante toda su vida, a su autor, quien tiene el derecho original de imprimirlos. Este derecho se podría transmitir a sus herederos por un plazo de 10 años posteriores a su fallecimiento. Una particularidad de esta disposición es que pasado el término establecido, son las corporaciones públicas las que durante otros 40 años pueden ejercer el derecho de impresión de las obras, y sólo después de esto —es decir, 50 años después de la muerte del autor— la obra pasa al dominio público.⁴

Ahora bien, ya en el México independiente, el Primer Imperio Mexicano sólo tuvo sustento jurídico en el Plan de Iguala⁵ y en los Tratados de Córdoba⁶ mediante los cuales España reconocía la independencia de México, por lo que no alcanzó a expedirse una constitución que rigiera la vida de la nueva nación. Después del triunfo del Plan de Casamata liderado por Antonio López de Santa Ana, a quien se le unieron otros jefes insurgentes como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, el Poder Ejecutivo fue depositado en un órgano colegiado denominado Supremo Poder Ejecutivo, formado por un triunvirato cuyos integrantes eran los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, cuyos suplentes fueron José Mariano de Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. Este Supremo Poder Ejecutivo fue un gobierno provisional que convocó un nuevo Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823. Como resultado se promulgó la Constitución Federal de 1824, que es la primera en adoptar el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Esta carta magna, que es la primera en transformarse en ley positiva, dio una gran importancia a promover el arte, la cultura y el comercio, estableciendo como una de las princi-

⁴ Javier Díaz Noci, *El periodista como autor. Evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa*, Universidad del País Vasco, España, 2005, p. 54; disponible en <http://www.ehu.es/zet/zet7/noci74.html>, consultado el 21 de julio de 2010.

⁵ Plan e indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la Independencia del Imperio Mexicano y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Señor Coronel Don Agustín de Iturbide al Excelentísimo Señor Virrey de Nueva España, Conde del Venadito, el 24 de febrero de 1821 en Iguala.

⁶ Tratados celebrados en la villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, entre los señores Don Juan de O'Donojú, Teniente General de los Ejércitos de España, y Don Agustín de Iturbide, Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías, cuyos primeros dos artículos establecían: "I. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo 'Imperio Mexicano'. II. El gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado."

pales facultades del Congreso legislar en materia de inventos y derechos de autor. Esta relevancia es notoria porque de las 31 facultades del Congreso Federal, las dos primeras se refieren a nuestra materia de estudio, como se puede apreciar en el artículo siguiente:

Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes:

- I. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras: estableciendo colegios de marina; artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.
- II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores; perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria; derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.
- III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación.
- IV. Admitir nuevos estados a la unión federal, o territorios incorporándolos en la nación.
- V. Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus dirigencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.
- VI. Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes.
- VII. Unir dos o más estados a petición de sus legislaturas, para que formen uno solo, o erigir otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cámaras, y ratificación de igual número de las legislaturas de los demás estados de la federación.
- VIII. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno.
- IX. Contraer deudas sobre el crédito de la federación, y designar garantías para cubririrlas.
- X. Reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla.
- XI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios.
- XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación.

- XIII. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualesquiera otros que celebre el Presidente de los Estados-unidos con potencias extranjeras.
- XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación.
- XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
- XVI. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Presidente de los Estados-unidos.
- XVII. Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas a malas las presas de mar y tierra.
- XVIII. Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio.
- XIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
- XX. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.
- XXI. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos mexicanos.
- XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
- XXIII. Crear o suprimir empleos públicos de la federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones.
- XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.
- XXV. Conceder amnistías o indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación, en los casos, y previos los requisitos que previenen las leyes.
- XXVI. Establecer una regla general de naturalización.
- xxvii. Dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.
- XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado.
- XXIX. Variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario.
- XXX. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios.
- XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes, para llenar los objetos de que habla el artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los estados.

Así, la Constitución Federal de 1824 significa el primer ordenamiento fundamental del cual deriva la protección a los derechos de los autores e inventores.

Tanto las Siete Leyes, o Constitución del régimen centralista de 1836, como las bases orgánicas de 1843 implicaron una profunda modificación al régimen interno y a los aspectos orgánicos de nuestro naciente país, pero en lo sustancial no modificaron en nada los aspectos relevantes para el objetivo de nuestro estudio, que en particular son las facultades del Congreso general antes apuntadas en materia de protección de inventos y obras.

Como se señaló en el capítulo anterior, a nivel reglamentario, en 1846, el presidente José Mariano Paredes y Arriaga ordena a José Mariano de Salas promulgar el reglamento de la libertad de imprenta, que puede considerarse el primer ordenamiento aplicable en materia de derechos de autor. En él se dispuso como derecho vitalicio para los autores la publicación de sus obras, privilegio que se extendía a los herederos hasta por 30 años.⁷

Posteriormente, fiel a su inspiración liberal, la Constitución mexicana de 1857 proscribía de manera tajante los monopolios, salvo en tres casos muy concretos: la acuñación de moneda, correos y las patentes de invención, como se aprecia con toda claridad en su art. 28:

Artículo 28. No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúense únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Por otra parte, la misma Constitución de 1857 no reconocía expresamente el derecho de autor a nivel constitucional, pues sólo hacía una referencia a los autores en su art. 7, que consagraba la libertad de imprenta; sin embargo, en esta constitución liberal el derecho de autor se consideró no como un privilegio, sino que fue asimilado a un derecho real de propiedad, visión que recogieron los códigos civiles promulgados al amparo de dicha constitución. De cualquier manera, resulta relevante el aludido art. 7, que a continuación se transcribe:

Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos

⁷ Instituto Nacional del Derecho de Autor, *Antecedentes históricos de la legislación autoral*, México, 2005. Sitio oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/historia_indautor, consultado el 21 de julio de 2010.

de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena.

Durante la vigencia de la Constitución de 1857⁸ se promulgó el *Código Civil para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California* de 1870, que entró en vigor a partir del 1 de junio de 1871, en cuyo título 8º del libro II, denominado “Del Trabajo”, se contempla lo relativo a las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, asimilando la propiedad literaria a la propiedad común. Por tanto, la vigencia de este derecho era perpetua y en tal sentido la obra podía enajenarse como cualquier otro tipo de propiedad, y otorgaba a los autores el derecho exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces creyeran conveniente el total o fracciones de las obras originales.⁹ El *Código Civil para el Distrito Federal* de 1884 también se aplicó en materia de derechos de autor y significó un avance en la materia, pero también contribuyó gravemente a la confusión legislativa, pues hace referencia por primera vez a lo que a la postre sería nuestra particular figura de las reservas de derechos, que no fue regulada en forma más precisa sino hasta 1948.¹⁰

Disposiciones constitucionales vigentes

Respecto a la norma fundamental vigente, se ha señalado como único fundamento constitucional relevante el art. 28 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que señala:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (las, *sic* DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (las, *sic* DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

[...]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para

⁸ *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos*, aprobada el 5 de febrero de 1857, promulgada el 12 de febrero de 1857.

⁹ Instituto Nacional del Derecho de Autor, *op. cit.*

¹⁰ Fernando Serrano Migallón, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998, p. 94.

el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Lo anterior no es enteramente cierto, ya que el derecho de marcas parte de otro fundamento constitucional, pues en realidad no supone un privilegio, por tiempo limitado, otorgado a autores ni a inventores. Por tanto, el derecho de marcas, a pesar de la confusión que en muchos existe al respecto, se deriva no del art. 28 constitucional, sino del art. 73, que consigna la facultad del Congreso para legislar en materia de comercio:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[...]

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Como se destacó en el capítulo 1, en el apartado de las diferentes teorías que justifican la existencia de la propiedad intelectual, la legislación de algunos países considera el derecho de la competencia económica¹¹ como el género al que pertenece la legislación de marcas. Para J. Thomas McCarthy, “el Derecho de marcas no es sino una rama de un área más amplia llamada Competencia Desleal o Prácticas Comerciales Desleales”.¹² Beverly W. Patishall ejemplifica dicho postulado con la frase siguiente: “nadie tiene el derecho de presentar sus productos como los de otra persona, y esto no es otra cosa más que el deber de abstenerse de cometer fraude”.¹³ En nuestro país no hay voces que se hayan opuesto expresamente a esta visión del derecho de marcas, pero tampoco se tiene conocimiento de autores que hayan desarrollado esta relación del derecho de marcas con el de competencia desleal.

¹¹ Principalmente el área del derecho conocida como Unfair Competition, por estar más arraigada en el derecho anglosajón.

¹² Luis Eduardo Bertone *et al.*, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, t. I, Heliasa, Buenos Aires, 2003, p. 66.

¹³ Recordemos que el fraude, en muchos países, pero principalmente en el derecho anglosajón, no está considerado como un delito o como un crimen, sino como un ilícito civil, lo que trae como consecuencia que el énfasis y la motivación de la acción civil de fraude se encuentre en la reparación del daño y no en la imposición de una pena o multa.

2.2. Legislación federal en materia de propiedad intelectual

Una vez analizados los fundamentos constitucionales y los antecedentes de dichos preceptos, es menester analizar la legislación doméstica en materia de propiedad intelectual, que en el caso de nuestro país es competencia federal.

Puede afirmarse que las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual suman más de una decena, pues entre las normas relevantes, aunque sea de manera indirecta, es posible referirse a varias de ellas que podrían agruparse en normas de carácter sustantivo y normas de carácter adjetivo, a saber:

Normas de carácter sustantivo

- *Ley de la Propiedad Industrial*
- *Ley Federal del Derecho de Autor*
- *Ley Federal de Variedades Vegetales*
- *Ley Federal del Trabajo*
- *Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas*
- *Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados*
- *Ley de Fomento para la Lectura y el Libro*
- *Ley de Impuesto sobre la Renta*
- *Ley Federal sobre Metrología y Normalización*

Normas de carácter adjetivo

- *Ley Federal del Procedimiento Administrativo*
- *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*
- *Código Federal de Procedimientos Civiles*
- *Ley Aduanera*
- *Código de Comercio*

Desde luego, las normas sustantivas y adjetivas más relevantes se encuentran en la *Ley de la Propiedad Industrial* (LPI) y la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA); sin embargo, la lista no exhaustiva antes presentada tiene el propósito de ilustrar cómo la materia de propiedad intelectual tiene una interconexión con diversas leyes que, aunque de manera indirecta, inciden en la regulación de esta rama del derecho. Cabe destacar que en México no existe una sola ley que de manera sustantiva aborde las dos vertientes de la propiedad intelectual, es decir, la propiedad industrial y el derecho de autor. Tampoco hay una sola autoridad

administrativa en la materia, pero la mayoría de las normas relevantes las encontraremos en las ya referidas LPI y LFDA.

En un segundo plano, están las diversas normas reglamentarias de las leyes arriba apuntadas, donde las más relevantes son el Reglamento de la LPI y el Reglamento de la LFDA. También, conforme a la naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como organismo público descentralizado, éste cuenta con un reglamento interno que es muy relevante para delimitar las facultades de sus funcionarios, así como diversos manuales que junto con una variedad de acuerdos constituyen un universo normativo amplio.¹⁴

Ley de la Propiedad Industrial

De manera más precisa y formal, además de la variedad de normas que indirectamente inciden en su regulación, la ley vigente en materia de propiedad industrial es la *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial* (LFPPI), nombre con el que se promulgó en un principio la ley vigente el 25 de junio de 1991, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el 27 de junio de ese año. En virtud del artículo primero transitorio de dicha ley, entró en vigor un día después de su publicación en el DOF, por lo que las disposiciones de esa ley comenzaron a ser derecho vigente a partir del 28 de junio de 1991.¹⁵

La LFPPI abrogaba normas de corte muy nacionalista que se habían promulgado bajo una concepción contraria a la libre competencia en un contexto internacional y bajo el paradigma de aquel entonces: la “sustitución de las importaciones”. Recordemos que a principios de la década de 1990 México estaba adecuando su marco jurídico interno debido a su reciente incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).¹⁶

Es importante mencionar, como señala Genaro Sánchez Barajas, que

México es el único país en el mundo que ha firmado y mantiene en vigor tratados de naturaleza comercial con países de distinto nivel de desarrollo, con quienes por lo general se establecen compromisos de construir zonas de libre comercio, procurando

¹⁴ Para una lista más exhaustiva de la normatividad aplicable, consúltense http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marco_juridico_nacional_okl y <http://www.indautor.sep.gob.mx:7038/normas.php>, donde se incluyen diversos acuerdos, avisos circulares y declaraciones de protección relevantes.

¹⁵ Véase *Decreto de reforma de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 27 de junio de 1991.

¹⁶ General Agreement on Tariffs and Trade.

la integración económica con el fin de eliminar trabas arancelarias al comercio entre el grupo de países signatarios de estos protocolos.¹⁷

Según Sánchez Barajas, podría decirse que los tratados comerciales se han convertido en el complemento a la reducción de las barreras comerciales, iniciada en la década de 1980, ya que en la actualidad son el eje rector de la política comercial e industrial de México: por su conducto se realiza cerca de 90% del comercio exterior mexicano. Este autor comenta, siguiendo a Fernando Clavijo, que cuando México se incorporó al GATT en 1986 se comprometió a eliminar los precios oficiales de referencia, continuar la sustitución de los controles directos por aranceles y reducir el arancel máximo a 50%, que en 1988 ya había descendido a 20%. No obstante, los términos del acuerdo le permitían al gobierno mexicano conservar temporalmente licencias de importación en algunos productos agrícolas y otros bienes sujetos a programas de promoción industrial.¹⁸

Continúa Sánchez Barajas: con la injerencia en ese foro de negociaciones internacionales se pretendía reducir o eliminar las barreras arancelarias (impuestos) y no arancelarias (cuotas), como también una de sus modalidades: las licencias, y al mismo tiempo resolver las controversias entre los países miembros, ya que era un tratado internacional que regulaba el comercio mundial; y estima que la adopción de estructuras arancelarias uniformes brindaba la oportunidad de aumentar la eficiencia en su administración y de transparentar estas actividades, lo que ayudaba a evitar o reducir el riesgo de que ciertos sectores con gran capacidad o poder de negociación afectaran los flujos comerciales, como había sucedido en el pasado, cuando determinados grupos habían exigido altos niveles de protección y propiciado estructuras arancelarias dispersas, cuyas consecuencias fueron los altos costos en términos de bienestar e incertidumbre en las decisiones de inversión, producción y distribución de bienes en el país.¹⁹

Así, México se beneficiaría de los cuatro códigos de conducta del GATT, que son:

- a) Licencias de importación
- b) Normas técnicas
- c) *Dumping* y derechos *antidumping*
- d) Valoración aduanera

¹⁷ Genaro Sánchez Barajas, *Las micro y pequeñas empresas ante la crisis del paradigma económico de 2009*, Eumed, Universidad de Málaga, 2009, p. 40.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibid.*, p. 41.

La información analizada revela que, sin que mediara alguna explicación, México no firmó:

- e) Subsidios e impuestos compensatorios
- f) Compras gubernamentales

Lo anterior tenía una explicación: por una parte, México primero debía prepararse jurídica y administrativamente para combatir las prácticas desleales de comercio internacional; por otra, debía diseñar los mecanismos comerciales que hicieran viable la adquisición gubernamental de bienes y servicios del sector privado.²⁰

En este contexto, el Congreso federal de México expidió la citada LFPPI que abrogaba las leyes de carácter federal siguientes:

- *Ley de Invenciones y Marcas*, publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 56 del *Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal*.
- *Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas*, y su *Reglamento*, publicados en el DOF los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

El decreto original de la LFPPI contemplaba 14 artículos transitorios que de manera muy detallada señalaban cómo habría que proceder para crear el instituto que la nueva ley consideraba, la tramitación de patentes o la vigencia de los registros ya otorgados, así como aspectos técnicos relacionados con la prioridad cuando la patente se había solicitado originalmente en el extranjero, sustanciación de solicitudes de declaración administrativa y aspectos relacionados con el uso de las denominaciones de origen.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Véase decreto de publicación de la *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial* del 27 de junio de 1991, cuyos artículos transitorios señalan:

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan:

1. La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56

A agosto de 2010, la LFPPI se ha reformado en 12 ocasiones. Curiosamente, la primera reforma, publicada el 2 de agosto de 1994, fue tan profunda, que muchos

del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, y

¹¹ La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO. Para los efectos del artículo 24, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se requerirá comprobar la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los actos, contratos o convenios relativos a asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías.

ARTÍCULO CUARTO. En tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo Federal expedirá el Decreto de creación del Instituto a que se refiere el artículo 7o. de este ordenamiento legal.

ARTÍCULO SEXTO. Las patentes y registros de dibujos y modelos industriales otorgados con fundamento en la ley que se abroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento pero quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley y su reglamento.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los registros de marca y las autorizaciones de uso de una denominación de origen otorgados con base en la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga, conservarán su vigencia. En todo lo demás quedarán sujetos a esta Ley y su reglamento.

ARTÍCULO OCTAVO. Los efectos de publicación de los nombres comerciales realizada antes de la fecha en que entre en vigor esta Ley, conservarán la vigencia determinada por la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga, siendo aplicable en todo lo demás la presente Ley.

ARTÍCULO NOVENO. A los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga les serán aplicables las disposiciones de dicha ley hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido en el título correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO. A las solicitudes de patente y las solicitudes de certificados de invención que se encuentren en trámite en la fecha en que esta Ley entre en vigor no les será aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 52 de esta Ley y sólo deberá publicarse la patente en los términos del artículo 60.

Las solicitudes de certificados de invención que se encuentren en trámite se convertirán en solicitudes de patente.

Los solicitantes de las patentes y certificados de invención que se encuentren en trámite en la fecha en que inicie su vigencia esta Ley, deberán pedir por escrito a la Secretaría, dentro de los seis meses siguientes a esa fecha, que continúe el trámite, con base en dichas solicitudes, tendiente a obtener la patente correspondiente en los términos de esta Ley. Si los solicitantes no pidieran a la Secretaría dentro del plazo establecido la continuación del trámite, se considerarán abandonadas sus respectivas solicitudes y se tendrán por concluidos los trámites correspondientes.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Las solicitudes en trámite de certificado de invención y las de patente relativas a procesos de los que se obtenga directamente un producto que no

abogados y estudiosos en la materia se refieren a la ley vigente como la “Ley del 94”. Lo anterior debido, en parte, a que esa reforma cambió incluso el título de la ley a

fuera patentable conforme a la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga, pero sí conforme a esta Ley, podrán convertirse en solicitudes de patente para dicho producto, conservando su fecha de presentación o de prioridad reconocida, sólo que cumplan con lo siguiente:

I. Que la conversión sea promovida por escrito ante la Secretaría por el solicitante del certificado de invención o de la patente o por sus causahabientes, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley;

II. Que el solicitante tenga patentado el producto o hubiese presentado una solicitud de patente para el mismo en algún país miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;

III. La publicación de estas solicitudes de patente en la Gaceta se hará en la fecha más próxima posterior a los 18 meses siguientes a aquella en que se promueva la conversión, y

IV. Las patentes que se otorguen en base a lo dispuesto en este precepto tendrán una vigencia de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de certificado de invención o patente de proceso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha en que esta Ley entre en vigor, en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, para invenciones comprendidas en las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países, siempre que:

I. Se presente ante la Secretaría la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones señaladas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los países mencionados en el párrafo anterior o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley;

II. El solicitante de la patente compruebe ante la Secretaría, en los términos y condiciones que prevenga el reglamento de esta Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o, en su caso, haber obtenido la patente respectiva, y

III. La explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualquier persona en México con anterioridad a la presentación de la solicitud en este país.

La vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta Ley continuarán substanciándose y se decidirán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Inventiones y Marcas que se abroga.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 de esta Ley, en el caso de la denominación de origen, se concederá un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor. La Secretaría publicará, dentro del término de tres meses a partir de esta misma fecha, las disposiciones y normas para garantizar

Ley de la Propiedad Industrial (LPI).²² Las otras 11 reformas se han llevado a cabo de la manera siguiente:

- Decreto de promulgación de la *Ley Federal de Variedades Vegetales* (LFVV), que adiciona y deroga diversos artículos de la LPI del 25 de octubre de 1996.
- Decreto por el que se reforma y adiciona la LPI del 26 de diciembre de 1997.
- Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal del 17 de mayo de 1999.

la calidad del producto y las formas para su envase o embalaje, que con fundamento en esta Ley deberán cumplir de manera gradual y razonable, a lo largo del trienio de ajuste concedido en este artículo, los usuarios autorizados de la denominación de origen y las personas que distribuyan o vendan sus productos.

²² Véase decreto de reforma a la *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial* del 2 de agosto de 1994, cuyos artículos señalan:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el título de la Ley y los artículos 1o., 2o. fracción V, 3o. fracción II, 6o., 7o., 8o., 12 fracciones II, IV y VI, 15, 16, 18, 19 fracciones III y VIII, 21, 23, 25, 29, párrafo primero, 30, 31, 36, párrafo primero, 37, 38 párrafo primero, 41 fracción II, 44, 47 fracciones I, segundo párrafo y II, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70 párrafo primero, 73, 78 fracciones I, II, IV y último párrafo, 80 fracción II y último párrafo, 81, 82, 87, 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV, V, VII, XII, XIII, XV, XVI y XVII, 91, 92 fracciones I y II segundo párrafo, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 113 párrafo primero, y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 138 fracción II, 140, 143, 148, 150, 151, 152 fracción II, 159 fracción IV, 160, 164, 169 párrafo primero y la fracción III, 179, 180, 181, 184 párrafo primero, 186 párrafos primero y segundo, 187, 188, 193, 194, 196, 197 párrafo primero y la fracción I, 198, 199 párrafo primero, 200, 206, 209 fracciones III, IX y X, 211, 213 fracciones V, VII, VIII, X y XI, 214 fracción I, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, y 227; la denominación del Capítulo II del Título Primero y del Capítulo II del Título Sexto; se adicionan los artículos 7o. BIS, 7o. BIS 1, 7o. BIS 2, 10 BIS, 31 con dos párrafos, 38 BIS, 44 con un último párrafo, 55 BIS, 62 con un último párrafo, 63 con un último párrafo, 86 BIS, 86 BIS 1, 92 fracción III, 122 BIS, 137 con un último párrafo, 143 con un último párrafo, 190 con un último párrafo, 192 con un último párrafo, 192 BIS, 192 BIS 1, 199 con un último párrafo, 199 BIS, 199 BIS 1, a 199 BIS 8, 212 BIS, 212 BIS 1, 212 BIS 2, 213, fracciones IX con un inciso d), y XII a XXIII, 221 BIS, 228; y 229, se derogan los artículos 3o. fracción III, 5o., 20, 41 fracción IV, 51, 65 fracción III, 118 fracción IV, 120, 132 y 149 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

[...]

ARTÍCULO SEGUNDO. Se sustituye en los artículos 49, 56, 59, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 106, 107, 124, 129, 133, 137, 141, 146, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 183, 191, 201, 202, 203, 204, 205, y 217, la referencia a la Secretaría por el Instituto.

- Decreto por el que se reforma el art. 77 de la LPI del 26 de enero de 2004.
- Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la LPI de 16 de junio de 2005.
- Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la LPI de 25 de enero de 2006.
- Decreto por el que se reforma el art. 180 de la LPI del 6 de mayo de 2006.
- Dos decretos más de la misma fecha, 6 de enero de 2010, por los que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al art. 181, se reforma el art. 6º y adiciona un segundo párrafo al art. 7º bis 2.
- Decreto por el que adicionan y reforman diversos artículos de la LPI del 18 de junio de 2010.
- Decreto por el que se reforma el art. 223 bis de la LPI.²³

Conviene destacar que conforme a su art. 1º, la LPI es de orden público y observancia general, y que el objetivo de dicha ley, de acuerdo con su art. 2º es:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; (Fracción reformada, DOF, 02-08-1994, 25-01-2006)
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y (Fracción reformada, DOF, 25-01-2006)

²³ Para información detallada consúltese el historial de reformas a la *Ley de la Propiedad Industrial*, disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi.html>, consultado el 30 de junio de 2010.

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

(Fracción adicionada, DOF, 25-01-2006)

Ley Federal del Derecho de Autor

Por su parte, la ley vigente en materia de derechos de autor es la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA), aprobada el 5 de diciembre de 1996 y publicada en vísperas de Navidad el 24 de diciembre de 1996. A diferencia de la LPI, la LFDA no entró en vigor al día siguiente de su promulgación, sino que de acuerdo con el artículo primero transitorio del decreto de promulgación, entró en vigor 90 días después de su publicación, lo que permitió al sector de las industrias culturales y del entretenimiento analizar y asimilar mejor las disposiciones de la nueva ley. En tal virtud, dicha ley entró en vigor el 24 de marzo de 1997, por lo que es comúnmente referida por abogados y estudiosos como la “Ley del 97”.

La LFDA vigente continúa siendo muy proteccionista del autor, aunque incorpora diversos elementos que hacen conformar la norma doméstica con los tratados suscritos por México, principalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1993 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Asimismo, busca dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la firma del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) cuya influencia extraordinaria en la legislación nacional se explicará más adelante.

La LFDA vigente abrogó la LFDA publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1956, así como sus reformas y adiciones publicadas en el DOF el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

El decreto por el que se publica la LFDA incluía nueve artículos transitorios en los cuales se proveía lo necesario para reconocer la personalidad a las sociedades de gestión colectiva, para sustanciar los procedimientos de registro y recursos que se habían iniciado al amparo de la ley anterior, así como la reasignación de recursos humanos y financieros de la antigua Dirección General del Derecho de Autor al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).²⁴

La LFDA se ha reformado sólo en dos ocasiones: el 19 de mayo de 1997, en que simplemente se reformó la fracc. III del art. 231, y el 23 de julio de 2003, en que se

²⁴ Véase decreto de publicación de la LFDA del 24 de diciembre de 1996, cuyos artículos transitorios señalan:

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

reformaron los arts. 27, fraccs. I y III, inciso e), 29, 78 primer párrafo, 86, 88, 89, 90, 118 último párrafo, 122, 132, 133, 134, 146 y 213; y se adicionan los arts. 26 bis, 83 bis, 92 bis, 117 bis, 131 bis y 216 bis.

De acuerdo con su art. 1º, la LFDA es reglamentaria del art. 28 constitucional, y tiene por objeto:

... la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus

SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

TERCERO. Las personas morales actualmente inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor, que tienen el carácter de sociedades de autores o de artistas intérpretes o ejecutantes, podrán ajustar sus estatutos a lo previsto por la presente Ley en un término de sesenta días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

CUARTO. Los recursos administrativos de reconsideración que se encuentren en trámite, a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga.

QUINTO. Los procedimientos de avenencia iniciados bajo la vigencia de la Ley Federal de Derechos de Autor que se abroga, se sustanciarán de conformidad con la misma, excepto aquellos cuya notificación inicial no se haya efectuado al momento de entrada en vigor de la presente Ley, los cuales se sujetarán a ésta.

SEXTO. 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 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.

SÉPTIMO. Los recursos humanos con los que actualmente cuenta la Dirección General del Derecho de Autor, pasarán a formar parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley y en ningún caso serán afectados por las disposiciones contenidas en esta Ley.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales que están asignados a la Dirección General del Derecho de Autor serán reasignados al Instituto Nacional del Derecho de Autor, con la intervención de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte el Secretario de Educación Pública.

NOVENO. Dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto expedirá la lista de árbitros y la tarifa del procedimiento arbitral, las que por esta única vez tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997.

obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Además, conforme a su art. 2º, las disposiciones de la LFDA son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Ley Federal de Variedades Vegetales

Finalmente, aunque de menor trascendencia, tenemos la *Ley Federal de Variedades Vegetales* (LFVV) que no se ha reformado en ninguna ocasión desde su aprobación el 3 de octubre de 1996 y su publicación el 25 de octubre de ese mismo año, es decir, sólo dos meses antes de la publicación de la LFDA. Ambas leyes promovidas durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León eran parte de un esfuerzo de nuestro país por adecuar la legislación doméstica a las exigencias de los diversos tratados internacionales recién suscritos por México.

La LFVV delimitaba con mayor precisión esta novedosa figura legal de obtención de variedades vegetales, y transfería la competencia para tramitar esta protección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que la ha retenido desde entonces. Las disposiciones transitorias de la LFVV contemplaban la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, la supletoriedad de la LPI en tanto el Ejecutivo no emitiera el Reglamento de la LFVV, la derogación de un artículo de la *Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas*, la remisión de los trámites pendientes ante el IMPI a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como el reconocimiento de un derecho de propiedad para solicitudes provenientes del extranjero.²⁵

²⁵ Véase decreto de publicación de la LFVV del 25 de octubre de 1996, cuyos artículos transitorios señalan:

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto el Ejecutivo Federal expida el reglamento de la presente ley, se aplicarán, de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan los artículos 12 de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, así como todas las demás disposiciones administrativas que se opongan a la presente ley.

Además, conforme a su art. 1º, la LFVV tiene por objeto fijar las bases y los procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

2.3. Autoridades administrativas relacionadas con la propiedad intelectual

La LPI, la LFDA y, en otro plano de importancia, la LFVV, nos ayudan a identificar con claridad las autoridades administrativas competentes en la materia de propiedad intelectual. Aun cuando hay otro conjunto de autoridades de procuración de justicia y órganos jurisdiccionales que serán competentes en caso de controversia, lo cual se analizará en los dos últimos capítulos de esta obra.

En términos generales, la autoridad competente en materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y en materia

ARTÍCULO CUARTO. Las variedades vegetales que hayan sido inscritas en el Registro Nacional de Variedades de Plantas al que se refiere la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, serán susceptibles de otorgamiento de título de obtentor, previo cumplimiento de las condiciones previstas en esta ley. La duración de la protección de los derechos será conforme a lo establecido en el artículo 4o. de esta ley, tomando en cuenta la fecha en que fue asignado el número de registro en el Registro Nacional de Variedades de Plantas. Los derechos adquiridos por dicha asignación serán respetados íntegramente.

ARTÍCULO QUINTO. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial remitirá a la Secretaría, dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente ley, las solicitudes de los obtentores de variedades vegetales en todos los géneros y especies, que le hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

Respecto de las solicitudes de patentes para proteger variedades vegetales que se encuentren en trámite al amparo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los solicitantes podrán acogerse a los beneficios que otorga este ordenamiento dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, mediante petición por escrito presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Los derechos adquiridos por las patentes que se hubieren otorgado serán respetados íntegramente.

ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría reconocerá el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 10 de esta ley, respecto de las solicitudes de protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales presentadas en otros países a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), en la mayoría de los casos, como podremos observar más adelante, pues existen atribuciones del IMPI en materia de derechos de autor. Es preciso señalar que aunque ambos incorporan en su nombre oficial la palabra *instituto*, tienen naturalezas jurídicas muy distintas.

El IMPI fue creado como un organismo público descentralizado de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que se transformó en lo que ahora es la Secretaría de Economía, y que de acuerdo con el art. 45 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal* tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con el precepto legal siguiente:

Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

En cambio, el Indautor es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que le otorga cierta independencia operativa y administrativa, pero no tiene personalidad ni patrimonio propios, a diferencia del IMPI, como se aprecia a partir del siguiente fundamento legal de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*:

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como se ha dicho, es un organismo público descentralizado, lo que le permite tener no sólo una independencia operativa y administrativa, sino también financiera por tener personalidad jurídica y patrimonio propios, y en tal virtud no está jurídicamente subordinado a la Secretaría de Economía.

Las facultades que el art. 6º de la LPI le reconoce son:

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacio-

nales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; (Fracción reformada, DOF, 16-06-2005)

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad

industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;

(Fracción reformada, DOF, 16-06-2005, 06-01-2010)

XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

- a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;
- b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;
- c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;
- d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;
- e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y
- f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

(Artículo reformado, DOF, 02-08-1994)

El órgano máximo del IMPI es una junta de gobierno conformada por 10 integrantes que se designan de la manera siguiente:²⁶

- I. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;
- II. Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- III. Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

²⁶ Art. 7° bis, LPI.

IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

La operación y la toma de decisiones cotidianas del IMPI recaen en un Director General, quien es además el representante legal y es designado por el Presidente de la República.²⁷ Estas facultades se han delegado a toda la estructura jerárquica del IMPI, que se compone de dos coordinaciones, dos direcciones generales adjuntas, nueve direcciones divisionales, cinco oficinas regionales y un órgano interno de control.²⁸

Instituto Nacional del Derecho de Autor

Por su parte, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), como se ha establecido con anterioridad, es un organismo público desconcentrado, lo que le permite tener una independencia operativa y administrativa, pero que al no tener personalidad ni patrimonio propios no posee una autonomía financiera, en virtud de estar jurídicamente subordinado a la SEP.

Las facultades del Indautor, como autoridad administrativa en materia de derechos de autor, de acuerdo con el art. 103 del Reglamento de la LFDA son:

- I. Proteger el derecho de autor y los derechos conexos en los términos de la legislación nacional y de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México;
- II. Promover la creación de obras del ingenio mediante la realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad creadora de los autores;
- III. Promover la cooperación internacional, mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de los derechos de autor y de los derechos conexos;
- IV. Llevar, vigilar y conservar el Registro;
- V. Conservar y resguardar el acervo cultural depositado en el Registro;

²⁷ Art. 7º bis 1, LPI.

²⁸ Véase estructura orgánica y directorio publicados en la página oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: <http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/directorio>, consultada el 30 de junio de 2010.

- VI. Coordinar con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, acciones que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de autor y de los derechos conexos, el auspicio y desarrollo de creaciones culturales, así como la difusión de las culturas populares;
- VII. Proporcionar la información y la cooperación técnica y jurídica que le sea requerida por autoridades federales;
- VIII. Propiciar la participación de la industria cultural en el desarrollo y protección de los derechos de autor y de los derechos conexos;
- IX. Recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar reservas;
- X. Substanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad;
- XI. Intervenir en los conflictos que se susciten sobre derechos protegidos por la Ley, de conformidad con los procedimientos de avenencia y arbitraje que la misma establece;
- XII. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley;
- XIII. Emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por el Poder Judicial, por el Ministerio Público de la Federación o por un grupo arbitral;
- XIV. Substanciar y resolver el recurso de revisión;
- XV. Difundir y dar servicio al público en materia del derecho de autor y derechos conexos;
- XVI. Difundir las obras de arte popular y artesanal;
- XVII. Participar en la formación de recursos humanos especializados a través de la formulación y ejecución de programas de capacitación;
- XVIII. Autorizar y revocar, cuando proceda, la operación de sociedades;
- XIX. Colaborar y apoyar las negociaciones sobre los aspectos sustantivos del derecho de autor y los derechos conexos en los tratados y convenios internacionales que contengan disposiciones sobre la materia;
- XX. Participar, en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría, en las negociaciones administrativas que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y
- XXI. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento.

El Instituto podrá expedir aclaraciones e interpretaciones a solicitud de autoridad competente y brindar orientación a los particulares cuando se trate de consultas sobre la aplicación administrativa de la Ley y este Reglamento; sin embargo, si la contestación a las consultas planteadas implica la resolución del fondo de un posible conflicto entre particulares, la interpretación de las disposiciones de la Ley y este Reglamento será competencia de los tribunales federales.

De forma similar al IMPI, el Director General de Indautor es quien lleva a cabo la representación, la atención, el trámite y la resolución de los asuntos que competen al Instituto, y para la mejor coordinación y desarrollo del trabajo podrá

delegar atribuciones en servidores públicos subalternos. Cabe señalar que la adscripción y organización internas de las unidades administrativas del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la Ley, se establecerán en su Reglamento Interior,²⁹ y conforme a su estructura actual, se divide en cuatro direcciones (Jurídica, Registro de Obras, Reservas de Derecho y Protección) y una subdirección de informática.³⁰ Además, el Reglamento de la LFDA asigna expresamente al Director General las facultades siguientes:

- I. Representar al Instituto;
- II. Dirigir técnica y administrativamente al Instituto;
- III. Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto y los Manuales de Procedimientos correspondientes, sometiéndolos a la aprobación del Secretario;
- IV. Proponer al Secretario los programas anuales de actividades;
- V. Proponer al Secretario la designación y remoción de los directores de área del Instituto;
- VI. Proponer la celebración de convenios y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto y, en su caso, elaborar los proyectos respectivos;
- VII. Proponer y publicar las tarifas para el pago de regalías a que se refiere el artículo 212 de la Ley, y
- VIII. Las demás que le confieran este ordenamiento y otras disposiciones legales.

El Indautor no tiene oficinas regionales, pero ha celebrado convenios de colaboración con las Secretarías de Educación de la mayoría de las entidades federativas, por lo que éstas pueden fungir como ventanillas receptoras de trámites.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Como se ha señalado, la LFVV designa como autoridad competente en materia de variedades vegetales a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que debido a una reorganización sufrida en el sexenio de Vicente Fox, cambió de nombre y se ampliaron sus atribuciones para quedar como Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Aunque

²⁹ Art. 104, Reglamento de la LFDA.

³⁰ Véase el organigrama y directorio del Indautor disponible en http://www.indautor.sep.gob.mx:7038/documentos_organizacion/organigrama3.pdf, consultado el 30 de junio de 2010.

la LFVV no ha sufrido reforma alguna, las atribuciones que confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son asumidas por la Sagarpa en virtud de una sustitución legal. Por tanto, las atribuciones que el art. 3° de la LFVV confiere a la Sagarpa en materia de variedades vegetales son:

- I. Fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado;
- II. Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la expedición del título de obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento;
- III. Expedir las licencias de emergencia en los casos que se señalan en esta ley;
- IV. Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan los errores administrativos de los datos registrados y de los documentos que expida la Secretaría;
- V. Difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas, en los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de esta ley;
- VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan y verificar su cumplimiento;
- VII. Actuar como árbitro en la resolución de controversias que le sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela esta ley, así como en todos aquellos asuntos relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y que no se prevean en la misma o en su reglamento;
- VIII. Resolver los recursos administrativos relativos a la aplicación de esta ley;
- IX. Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos ordenamientos;
- X. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias con instituciones de otros países encargadas del registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodología de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en la materia, así como, llevar un catálogo de los investigadores extranjeros;
- XI. Proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente

como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley, y

XII. Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos.

Para cumplir con sus atribuciones, la Sagarpa ha conformado un Comité calificador de variedades vegetales, que se define como el órgano responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, denominación, distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades vegetales. Dicho Comité está presidido por el Subsecretario de Agricultura, asistido por dos Secretarías: Técnica (SNICS) y de Actas (Coordinación General Jurídica de la Sagarpa), e integrado por tres vocalías de la Sagarpa (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias —INIFAP—, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria —Senasica— y la Dirección General de Fomento a la Agricultura —DGFA), y tres vocalías de otras instancias: un representante del IMPI, uno de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y uno de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola (Colegio de Posgraduados).³¹ Para el desempeño de sus funciones, el Comité se auxilia de grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o especie.

2.4. Organismos internacionales

Los organismos internacionales relevantes en la materia son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se remontan a 1883, debido a que la necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se puso de manifiesto en 1873, en ocasión de la Exposición Internacional de Inventiones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.³²

³¹ Información oficial publicada en el sitio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: <http://www.snics.gob.mx/Comite%20calificador.html>, consultada el 30 de junio de 2010.

³² Véase el apartado de información general en la sección de Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/general/>, consultada el 10 de julio de 2010.

Posteriormente, en 1883 se adopta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, y que tiene como propósito armonizar las reglas de tres figuras legales: las patentes, las marcas y los diseños industriales. Al año siguiente, el Convenio de París entró en vigor en 14 estados, y se estableció una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas, como la organización de reuniones de esos estados. En forma similar, en 1886 se produce un importante esfuerzo por armonizar la legislación en materia de derecho de autor con la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y recibir un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, óperas, revistas musicales y sonatas, dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.³³

Como en el Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas, por lo que en 1893 esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar las Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (organización más conocida por su siglas en francés: BIRPI). Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, esa organización fue la precursora de la actual OMPI. En la actualidad, la OMPI es una entidad dinámica integrada por 184 estados, cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 países, y su misión y mandato están en constante evolución.³⁴

Actualmente, la OMPI es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza. Está dedicada a desarrollar un sistema de protección a la propiedad intelectual balanceado y accesible, que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, social y cultural de todos los países, salvaguardando en todo momento el interés general.³⁵

Establecida en 1970,³⁶ la OMPI se convirtió en 1974 en un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, con el mandato

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *World Intellectual Property Organization: An overview*, WIPO publications, Ginebra, 2009, p. 2.

³⁶ *Ibidem*.

específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los estados miembros de las Naciones Unidas. En 1978, la Secretaría de la OMPI se trasladó a la sede actual, que es un edificio emblemático de Ginebra, con su espectacular vista a la campiña suiza y francesa. En 1996, la OMPI amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).³⁷

En 1898, las BIRPI sólo se ocupaban de la administración de cuatro tratados internacionales. Su sucesora, la OMPI, administra en la actualidad 24 tratados —tres de ellos con otras organizaciones internacionales— y, por conducto de sus estados miembros y de su Secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las finalidades siguientes:³⁸

- Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual.
- Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial.
- Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual.
- Prestar asistencia técnico-jurídica a los estados que la soliciten.
- Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado.
- Fomentar el uso de las tecnologías de la información y de internet como instrumentos para el almacenamiento, acceso y uso de información valiosa en el ámbito de la propiedad.

Del total de países que conforman el orbe, 184 integran la OMPI.³⁹ En virtud del convenio que fija dicha organización, las partes firmantes establecen como uno de los objetivos principales la protección a la propiedad intelectual,⁴⁰ así que la membresía a la OMPI está abierta sólo a países que forman parte de alguno de

³⁷ Véase el apartado de información general en la sección de Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/general/>, consultada el 10 de enero de 2010.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, p. 4.

⁴⁰ Art. 3 del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiembre de 1979: “Los fines de la Organización son: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con

los principales tratados internacionales⁴¹ de protección a la propiedad intelectual, y que brindan protección a los derechos de propiedad intelectual con base en sus obligaciones como país suscrito a los Tratados de Berna o de París, principalmente. Sin embargo, también están acreditadas como observadores 66 organizaciones intergubernamentales y 265 organizaciones no gubernamentales.⁴²

Por lo anterior, la OMPI es el organismo internacional más relevante en la materia, que como se ha hecho referencia, administra 24 tratados internacionales que pueden agruparse en tres categorías distintas que se estudiarán más adelante en este mismo capítulo, en el apartado 2.4:⁴³

- Protección a la propiedad intelectual
- Registro
- Clasificación

El art. 3 del Convenio que establece la OMPI en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 establece que los fines de la organización son:

- (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y
- (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.⁴⁴

cualquier otra organización internacional, y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.”

⁴¹ El Convenio de Estocolmo que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que podrán ser miembros de la OMPI aquellos países que sean parte de las uniones a que dicho acuerdo se refiere; es decir, las uniones internacionales creadas por los diferentes acuerdos, principalmente por los Convenios de París y de Berna. Véase el art. 2 viii del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiembre de 1979: “Uniones”, la Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización en virtud del Artículo 4, iii)”.

⁴² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *op. cit.*, p. 4.

⁴³ Véase la sección de Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/general/>, consultada el 10 de julio de 2010.

⁴⁴ Art. 3, Convenio que establece la OMPI.

La OMPI tendrá las funciones siguientes:⁴⁵

- (i) fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia;
- (ii) se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna;
- (iii) podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o el participar en esa administración;
- (iv) favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;
- (v) prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;
- (vi) reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publican- do sus resultados;
- (vii) mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propie- dad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publica- rá los datos relativos a esos registros;
- (viii) adoptará todas las demás medidas apropiadas.

Organización Mundial del Comercio

Por otra parte, desde su creación, la Organización Mundial del Comercio (OMC), a diferencia de su antecesor, el GATT, tuvo claro que la propiedad intelectual era un aspecto fundamental en el comercio internacional en una economía globalizada.

El comercio ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, y conforme la historia evoluciona la actividad comercial se ha vuelto más compleja y sofisticada. Durante la primera mitad del siglo XX el mundo vio languidecer el comercio internacional como resultado de dos guerras mundiales. Sin embargo, gracias a diversos esfuerzos multilaterales, tanto públicos como privados, el comercio internacional ha florecido nuevamente hasta alcanzar niveles nunca antes vistos de intercambio de bienes y servicios.

Como otra característica del nuevo orden mercantil internacional, el comercio ya no consta sólo de productos y servicios, sino también de otra área igual de

⁴⁵ Art. 4, Convenio que establece la OMPI.

importante: la propiedad intelectual (principalmente patentes, marcas y derechos de autor). La velocidad con la que se intercambian estos bienes intangibles, junto con otros productos o servicios, no había sido tan rápida. Pero la manera como se intercambian miles de millones de euros o dólares todos los días es por sí misma una característica de la nueva economía global, ya que en nuestros días la mayor plataforma de intercambio comercial está en la red. El comercio *en línea*, o llamado también *comercio electrónico*, es la espina dorsal de una economía basada en el conocimiento.

Durante los últimos 50 años el comercio mundial ha tenido un crecimiento excepcional. En este periodo la exportación de mercancías aumentó a un ritmo sostenido de 6% anual. El volumen del comercio mundial en 1997 era 14 veces más grande que el de 1950.⁴⁶ Tal crecimiento lo impulsó un renovado sentimiento de cooperación pacífica entre los estados y las corporaciones privadas, después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (mejor conocido por sus siglas en inglés: GATT). Aunque dicho sistema lo idearon las naciones vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, en realidad tenía un carácter transitorio, mientras otro plan más ambicioso buscaba eliminar las causas que generaron el enfrentamiento bélico, al prevenir o resolver conflictos armados a través de la ONU y eliminar las principales causas económicas por medio del establecimiento de tres instituciones de carácter internacional,⁴⁷ que en su conjunto se conocieron como el sistema Bretton Woods:⁴⁸ el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD)⁴⁹ y la Organización Internacional del Comercio (OIC o ITO, por sus siglas en inglés).

En 1946, los 23 países fundadores del GATT estaban dentro de los 50 países miembros de la OIC, que habían preparado un borrador de un tratado que incluiría reglas con respecto a la disciplina en el comercio internacional, y también relativas a empleo, materias primas, restricción de prácticas desleales de negocios, inversión y servicios. La primera ronda de negociaciones del GATT resultó en una

⁴⁶ Organización Mundial del Comercio, *World Trade Organization in Brief*, 2006, p. 3; disponible en http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=301, consultado el 12 de mayo de 2010.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Bretton Woods es el nombre de una región del estado de New Hampshire, Estados Unidos de América, ubicada dentro de los límites de la municipalidad de Carroll, en donde está también ubicado un exclusivo hotel de descanso donde se llevó a cabo la Conferencia Financiera y Monetaria de las Naciones Unidas en 1944.

⁴⁹ Este banco ahora es una de las cinco instituciones financieras que conforman el Banco Mundial.

concesión recíproca de 45 000 tarifas que afectó alrededor de 10 mil millones de dólares en comercio, lo que a la sazón representaba 20% del comercio mundial. Estas concesiones recíprocas de tarifas entraron en vigor en enero de 1948.⁵⁰ Simultáneamente, el tratado de la OIC fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Trabajo, celebrada en La Habana en marzo de 1948, pero los parlamentos de los países firmantes se rehusaron a ratificar el instrumento, en especial cuando Estados Unidos de América anunció en 1950 que no buscaría la ratificación de dicho acuerdo ante el Senado de aquel país, debido a que no estaba dispuesto a ceder soberanía a un organismo internacional.⁵¹ Por tal razón, a pesar de su carácter “transitorio”, las reglas del GATT permanecieron en vigor desde 1948, con la frecuente modificación de las mismas y una permanente discusión a través de rondas de negociaciones, como la de Tokio y Uruguay, que a la postre darían paso al nacimiento de la OMC.⁵²

El sistema del GATT subsistió gracias a subsecuentes reformas y adiciones en las rondas de negociaciones. Las primeras cinco rondas redujeron la carga impositiva de aranceles de 50% a 12% en promedio. La ronda de Kennedy versó sobre el trato especial a países en vías de desarrollo. Las dos rondas de Tokio desarrollaron el sistema contra las barreras no arancelarias y resultaron en la adopción de acuerdos relativos a subsidios y medidas *anti-dumping*.⁵³ La ronda de Uruguay estableció la OMC al agregar 12 acuerdos suplementarios y expandir el comercio mundial a través del Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por sus siglas en inglés) así como el ADPIC (o TRIPS, por sus siglas en inglés).⁵⁴ Desde 2001, la OMC sigue evolucionando gracias a una nueva serie programada de negociaciones conocidas como la Ronda de Doha.⁵⁵

⁵⁰ Véase el sitio de la Universidad Estatal de Iowa, *A brief history of GATT*, 2006: <http://www.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/wtoroots.htm#History>, consultado el 12 de mayo de 2010.

⁵¹ Véase el sitio de la Universidad de California, Centro de Estudios Agrícolas, *History of GATT/WTO System*, 2006: <http://aic.ucdavis.edu/oa/Smith.pdf>, consultado el 12 de mayo de 2010.

⁵² Véase el sitio de la Universidad Estatal de Iowa, *A brief history of GATT*, 2006: <http://www.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/wtoroots.htm#History>, consultado el 12 de mayo de 2010.

⁵³ Organización Mundial del Comercio, *op. cit.*, p. 3; disponible en http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=301, consultado el 12 de mayo de 2010.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ La ronda de negociaciones de Doha comenzó a partir de la adopción de la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar), en noviembre de 2001, mediante la cual se establece el mandato para negociaciones sobre agricultura y servicios, entre otros temas. El mandato original se ha modificado con la labor llevada por el Consejo de Ministros en Cancún (2003), Ginebra (2004) y Hong Kong (2005).

El texto vigente del Acuerdo por el que se establece la OMC indica claramente en su art. III las funciones de la OMC:

1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.
2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones, según decida la Conferencia Ministerial.
3. La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (denominado en adelante “Entendimiento sobre Solución de Diferencias” o “ESD”) que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo.
4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (denominado en adelante “MEPC”) establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo.
5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos.

El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, es un documento relativamente breve, pero que para los estados suscritos establece la obligación de firmar una serie de anexos que se agrupan en tres:

1. El Anexo I que consta de tres documentos:
 - Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercaderías (Anexo IA).
 - Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS (Anexo IB).
 - Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (Anexo IC).
2. El entendimiento sobre solución de diferencias.
3. El mecanismo de examen de políticas comerciales.
4. Los acuerdos comerciales plurilaterales.

Es decir, aun cuando la patente de invención es un privilegio que otorga el Estado mexicano a su titular para que de manera exclusiva la explote en territorio nacional por cierto tiempo, el primer requisito para la obtención de dicha patente obliga a que se estudie si el invento en cuestión es *nuevo* en todo el mundo, es decir, conforme a la fracc. I del art. 12 de la LPI, una invención será nueva si no se ha hecho pública en el país o en el extranjero, como se colige de interpretar las fraccs. I y II del citado art. 12, a saber:

- I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
- II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;

En este sentido, cabe destacar que aunque una patente es un privilegio de explotación sólo en aquel o aquellos países donde se solicitó y se obtuvo una patente, es decir, es un derecho exclusivo que solamente es reconocido en el país donde se obtuvo la patente, la novedad se mide a nivel mundial. En consecuencia, un invento no será patentable en México si ya se divulgó o es conocido en otro país, a pesar de que la patente no se haya solicitado en la oficina mexicana de patentes (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI).

Lo anterior implica que bajo este principio de novedad, el invento no debe haber sido divulgado o conocido en ninguna parte del mundo con fecha anterior a la solicitud de patente, como lo señala el art. 17 de la LPI:

Artículo 17. Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.

Sin embargo, este principio tiene sus atenuaciones en nuestra legislación nacional, pues existe un periodo de gracia de 12 meses en los cuales es posible dar a conocer la invención sin que se afecte la novedad, para efectos de poder patentar dicho invento, como lo dispone el art. 18 de la LPI:

Artículo 18. La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de

la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional...

Ese periodo de gracia reconocido por la legislación mexicana es consistente con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París). Nótese que dicho periodo de gracia solamente aplica a divulgaciones hechas por el propio inventor o su causahabiente, es decir, su patrón o cesionario. No aplica para divulgaciones realizadas por terceras personas. Por eso, en términos prácticos, conviene guardar en forma celosa la confidencialidad de un invento cuya solicitud de patente aún no se ha presentado ante el IMPI, para lo cual la figura del secreto industrial tiene una gran importancia estratégica.

También se puede reclamar la prioridad de otro país, ya que como se ha explicado en el capítulo 1, es posible reconocer como fecha de ingreso de una solicitud de patente en el país B, la misma fecha de solicitud de patente que se ingresó previamente en el país A, con lo que tendrá prioridad o ventaja sobre todas aquellas solicitudes presentadas en el país B, aunque se hayan presentado antes, entre el lapso que va desde la fecha de presentación de la solicitud en el país A y la fecha real de presentación de la solicitud en el país B. El fundamento para ello está en los arts. 40 y 41 de la LPI, que de manera consistente con el Convenio de París disponen lo siguiente:

Artículo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Artículo 41. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- I. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

de la ley —es decir, relacionados con aspectos adjetivos o procesales— es mayúscula y será analizado con más profundidad en el capítulo 7.

Como se ha dicho, el ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la OMC y está dividido en siete apartados:

- Parte I. Disposiciones generales y principios básicos
- Parte II. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
- Parte III. Observancia de los derechos de propiedad intelectual
- Parte IV. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados
- Parte V. Prevención y solución de diferencias
- Parte VI. Disposiciones transitorias
- Parte VII. Disposiciones institucionales; disposiciones finales

Como se puede apreciar, la estructura del ADPIC tiende a establecer reglas comunes mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual, a cuyo cumplimiento se obligan los países firmantes. En general, los dos primeros capítulos (I y II) tratan de armonizar las reglas de los países firmantes en cuanto a aspectos sustantivos; mientras que los siguientes tres apartados (III, IV y V) procuran armonizar los aspectos procesales. Además, como la mayoría de los tratados, el ADPIC cuenta con un apartado de disposiciones transitorias (VI) y ciertas disposiciones institucionales (VII). Asimismo, contiene un apartado dedicado a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en su art. 41, el cual analizaremos más a detalle posteriormente en el capítulo 7.

Conclusiones

Tener un marco legal general, así como conocer el contexto histórico, económico y social que dio origen a las leyes en materia de propiedad industrial y de derechos de autor vigentes en México, nos ayudará a comprender mejor algunos aspectos técnicos y la manera como se regulan algunas figuras de propiedad intelectual a nivel nacional.

Este marco de referencia también incluye poner en perspectiva las diferentes reformas que han sufrido la LPI y la LFDA, para poder comprender mejor los aspectos técnico-jurídicos que se estudiarán más a profundidad en los capítulos siguientes.

Además, familiarizarse con los organismos internacionales relevantes encargados de esta materia ayudará a comprender el importante papel que desempeñan en el complejo proceso de armonización y desarrollo legislativo, lo que contribuye a poner en contexto las disposiciones relevantes de los distintos tratados internacionales administrados tanto por la OMPI como por la OMC, que se revisarán más adelante.

3

Derechos de propiedad industrial

Introducción

En este capítulo analizaremos de manera sustantiva las diferentes figuras de propiedad industrial, principalmente aquellas que se refieren a inventos y a signos distintivos. También revisaremos los diversos requisitos para obtener la protección y la naturaleza de estas figuras que representan una gran ventaja para sus titulares.

Durante la explicación, se procurará hacer énfasis en los artículos y las disposiciones legales reglamentarias relevantes, con el fin de identificar la norma legal aplicable en cada caso.

Asimismo, se analizará la figura de variedades vegetales, que aunque no está contemplada en la *Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*, constituye una protección especial para este tipo de tecnología.

3.1. Protección bidimensional de la propiedad intelectual

Como a todos los demás derechos, el Estado protege los derechos de propiedad intelectual en dos dimensiones concordantes con los dos componentes legislativos que regulan toda actividad humana. Así, la protección se otorga en un plano sustantivo y en un plano adjetivo.

El primer plano supone la delimitación sustantiva del derecho, las reglas y los requisitos para crear éste, fijar su duración y mantener los derechos, establecer su titularidad, su ámbito espacial y temporal de validez, sus limitaciones, así como las formas y condiciones en que se pueden transferir estos derechos. José Ovalle

Favela lo define como las “normas que establecen derechos, facultades y deberes para las personas, y que prevén, normalmente, las sanciones que deben aplicarse a aquéllas cuando incurran en incumplimiento”.¹

El plano adjetivo regula principalmente la parte procedimental, la cual se traduce en las reglas y los requisitos con base en los cuales los derechos pueden ser exigibles ante terceros cuando sean violados; o en forma contraria, para que cualquier tercero pueda disputar la validez de un derecho previamente establecido, ya que “el ordenamiento jurídico sería insuficiente e ineficaz si se limitara a establecer normas de derecho sustantivo o material, dejando su aplicación exclusivamente a la espontánea voluntad de los destinatarios”.² pues sería tanto como afirmar la existencia de un mundo ideal en el que basta promulgar una norma para que ésta sea acatada sin cuestionamientos por los gobernados. Por esta razón, el derecho sustantivo debe complementarse con normas de carácter instrumental o adjetivo. Ahora bien, dentro de este tipo de normas, quedan incluidas las que regulan al proceso legal y al administrativo. Los procedimientos tanto jurisdiccionales como administrativos crean normas jurídicas concretas, que en el primer caso se llaman *sentencias* y en el segundo *acto administrativo*.³

El grado de cumplimiento tanto de los fines como de la letra de la ley, en los planos sustantivo y adjetivo, determina el nivel de certidumbre jurídica de un sistema determinado. En el caso de la propiedad intelectual, el nivel de certidumbre jurídica que experimentan los particulares está determinado por la protección que el Estado provee a estos derechos en ambos planos, por lo que cualquier factor que afecte la eficacia de la ley en el plano sustantivo o adjetivo en forma aislada repercutirá en el nivel global de certidumbre jurídica que experimenta el particular.

Cabe destacar que la protección legal a los derechos de propiedad intelectual no es tarea exclusiva de una de las ramas del poder del Estado, sino que es compartida por todas. Por una parte, al Legislativo le corresponde crear leyes consistentes, armónicas y socialmente valiosas; al Ejecutivo le toca ejecutar la ley vigente sin distinguos, omisiones ni miramientos; mientras que el Judicial tiene la difícil tarea de aplicar la ley a los casos concretos, lo cual dista de ser un procedimiento mecánico, pues en esencia se trata de la búsqueda del ideal de justicia mediante sentencias equitativas, las cuales deberán dictarse en forma rápida y expedita a través de juicios justos.

¹ José Ovalle Favela, *Teoría general del proceso*, 5ª ed., Oxford University Press México, 2001, p. 36.

² *Ibidem*.

³ *Ibid.*, p. 37.

De esta manera, el legislativo establece las reglas tanto sustantivas como adjetivas bajo las cuales se dará protección a los derechos en sendas esferas, y por lo general al Ejecutivo le corresponderá proteger los derechos de propiedad intelectual en su esfera sustantiva, a través de autoridades administrativas especializadas que tendrán la forma de organismos públicos descentralizados o desconcentrados. Así, tocará al judicial proteger los derechos en su esfera adjetiva, situación que puede presentar muchas variantes y, como veremos, diversos países, entre los que se encuentra México, colocan gran parte de la protección adjetiva de los derechos de propiedad intelectual en las manos de autoridades administrativas y no judiciales.

Precisamente la protección de la propiedad industrial en el plano sustantivo es el objeto del presente capítulo, mientras que la protección del derecho de autor en el plano sustantivo es el objeto del capítulo siguiente. En los dos últimos capítulos analizaremos la protección desde el punto de vista procesal o adjetivo.

Para facilitar el estudio de la materia de este capítulo, el cuadro sinóptico de la siguiente página nos ayudará a ilustrar las figuras legales que la legislación nacional reconoce para proteger diversas figuras de propiedad intelectual, divididas en las vertientes de propiedad industrial y derechos de autor.

3.2. Protección de invenciones

Típicamente, cuando se habla de inventos y la protección que les brinda la propiedad intelectual, la mayoría de las personas piensa de inmediato en las patentes. No obstante, en la legislación mexicana y en los diversos tratados internacionales de los cuales México es parte, se reconocen diversas figuras que protegen inventos, desde diferentes perspectivas o con diferentes enfoques, donde la principal figura es la de patente de invención. Junto con las patentes, existen otras dos figuras que también están protegidas por la LPI: modelos de utilidad y diseños industriales, que a su vez se dividen en dibujos y modelos industriales. De manera más reciente, esa misma ley ha reforzado la protección a una figura legal cuya importancia es cada vez mayor: el secreto industrial. Además, la *Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)* reconoce una protección especial para los obtentores de variedades de plantas y otros seres del reino vegetal, a pesar de que, formalmente, las variedades no se consideren inventos. A continuación estudiaremos a detalle cada una de estas figuras.

Patentes

En el capítulo 1 se dijo que el término *patente* deriva del latín *patere* (que literalmente significa “abierto”) y que se refiere a una carta abierta de privilegio otorgado



por un gobierno para que su tenedor pudiera practicar algún oficio. También se ha apuntado que bajo la teoría utilitarista de la propiedad intelectual se justifica el uso del poder monopólico para incentivar la innovación. Como se ha revisado en el capítulo 1, el mismo Adam Smith justificaba la necesidad de “monopolios limitados” para promover la innovación y actividades comerciales que requieran fuertes cantidades de inversión inicial y entrañaban grandes riesgos.⁴

La palabra *patente*, a diferencia del uso corriente que hacemos de ella en relación con la materia de propiedad intelectual, no es un sustantivo, sino un adjetivo cuyos sinónimos serían “manifiesto, visible, claro, perceptible”.⁵ Así, cuando aplicamos este término a la administración pública o al derecho, una patente en el sentido lato de la expresión significa “Título o despacho real [oficial] para el goce de un empleo o privilegio”.⁶ Entonces, puede afirmarse que existen diversos tipos de patentes, permisos o concesiones que los gobiernos han otorgado a lo largo de la historia, como la patente de corso, la patente de sanidad, la patente de navegación, etcétera.⁷

En nuestros días, por lo menos en México, el término *patente* se utiliza para hacer referencia a un privilegio especial que otorga el Estado mexicano a un particular, de manera que existen, por ejemplo, la patente notarial,⁸ la patente aduanal⁹ o la patente de invención, que es la que nos ocupa.

No obstante, el uso cotidiano que el público y la prensa hacen de ese término legal, así como su incorporación a la cultura popular, han hecho que al escuchar o leer la palabra *patente* la asociemos de manera inmediata e inequívoca a las patentes de invención. Similar proceso se ha dado en muchos países anglosajones, donde la palabra *patent*, a pesar del origen etimológico ya explicado, se ha asimilado —al igual que en nuestro país— al reconocimiento de derechos que el Estado

⁴ Adam Smith, *La riqueza de las naciones*, Oxford, Clarendon, 1776, pp. 277 y 278.

⁵ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 22ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 2001; disponible en <http://www.rae.es/rae.html>, consultado el 15 de julio de 2010.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ La legislación en varios estados de la República Mexicana denomina *patente de notario* al permiso que otorga el gobernador a los profesionales en derecho que se habilitan conforme a la ley local en la materia para ejercer como tal. Puede señalarse como ejemplo las leyes del notariado de Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, etcétera.

⁹ El art. 159 de la *Ley Aduanera* señala: “Agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría, mediante una *patente*, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.”

otorga a los inventores.¹⁰ En Alemania, el término *patent*¹¹ también se utiliza para aludir a las patentes de invención, principalmente. En cambio, la terminología francesa ha permanecido más precisa, ya que tanto los especialistas como la gente común utiliza de manera corriente el término *brevet d'invention*.¹²

Como se adelantó en el capítulo 1, la legislación mexicana reconoce que cualquier persona física que realice un invento (protegible mediante patente, modelo de utilidad o diseño industrial) tendrá derecho exclusivo a explotarlo en su provecho, ya sea en forma personal o a través de un tercero cuando así lo autorice.¹³ Aunque en principio será el inventor quien goce de tal beneficio, cuando se trate de un invento realizado dentro del marco de una relación laboral, le corresponderá al patrón el aprovechamiento del invento, pero deberá cumplir ciertas formalidades de la LPI y de la legislación laboral,¹⁴ y donde dicho patrón puede ser tanto una persona física como una persona moral. La patente tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud,¹⁵ y otorga al inventor o su causahabiente varios derechos exclusivos, a los que comúnmente se llama *derechos de exclusión*. Esto se debe a que, contrario al saber popular, una patente no da derecho a *fabricar, producir, vender*, etc. tal o cual invención, sino a *impedir* que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, o a *impedir* que otras personas utilicen un proceso o los productos obtenidos mediante éste,¹⁶ a menos que, desde luego, tengan el consentimiento del inventor o su causahabiente.

La LPI señala de manera muy clara lo que considera como *invención*: “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.¹⁷ Además, destaca que serán patentables las que cumplan con tres requisitos, a saber:

¹⁰ Por ejemplo, el Título trigésimo quinto del *Código de los Estados Unidos*, cuyo título es simplemente Patent Act. Véase Title 35 *United States Code* § 101.

¹¹ Véase § 1 *Patentgesetz- Patentfähige Erfindung*: “(1) Se otorgarán patentes sobre invenciones en todos los ámbitos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y aplicación industrial.”

¹² Véanse *Loi Belge sur les brevets d'invention du 28 mars 1984*, *Loi fédérale Suisse sur les brevets d'invention du 25 juin 1954* y *La loi Française du 13 juillet 1978 relative aux brevets d'invention*.

¹³ Art. 9º, LPI.

¹⁴ Para más detalles a este respecto, consúltense los arts. 14 de la LPI y 163 de la *Ley Federal del Trabajo*.

¹⁵ Art. 23, LPI.

¹⁶ Art. 25, LPI.

¹⁷ Art. 15, LPI.

Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

A pesar de lo amplio de esta definición y tomando en cuenta las excepciones que señala en el artículo transcrito, la LPI no considera inventos, al menos para efectos de su potencial patentamiento, los principios teóricos o científicos; los simples descubrimientos que, en estricto sentido, no son inventos; los esquemas, planes o métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios; los métodos matemáticos; los programas de computación, a menos que sean parte de un sistema o aparato que tenga una función nueva, ya que al igual que las obras artísticas o literarias, los programas de cómputo están protegidos mediante los derechos de autor; así como tampoco serán inventos válidos las formas de presentación de la información y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico,¹⁸ sobre los cuales habremos de volver más adelante para una explicación más detallada.

Ahora bien, un invento, para que sea patentable, debe reunir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, tal como lo ordena el artículo, a los cuales nos referiremos con detalle a continuación.

Novedad

Como se ha adelantado, para que un invento sea patentable, debe ser *nuevo*, es decir, no debe ser conocido en el *estado de la técnica*, como lo ordena el art. 15 de la LPI:

Artículo 15. Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Por su parte, la LPI en su art. 12 define al *estado de la técnica* como el conjunto de conocimientos que no se han dado a conocer ni en México ni en el extranjero.

¹⁸ Art. 19, LPI.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, o en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV. (Se deroga).

Ahora bien, estas disposiciones son congruentes con el art. 4, incisos A, B y C del referido Convenio de París, el cual dispone:

A.

- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
- 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

- 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

- 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.
- 3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.
- 4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

Actividad inventiva

De acuerdo con el art. 16 de la LPI, no basta que el invento por patentar sea nuevo, sino que también debe ser “resultado de una actividad inventiva...”

A su vez, el citado art. 12 de la LPI define *actividad inventiva* como el “proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”.

Este requisito ha sido reconocido por la doctrina europea, principalmente en Reino Unido y en Alemania, como de *inventive step*, es decir, paso inventivo; o *non-obviousness*, es decir, no obviedad, que es el nombre común con el que la doctrina norteamericana reconoce este requisito. En México, algunos autores se han limitado a indicar que el concepto de actividad inventiva “denomina la operación intelectual de donde procede la invención y es subjetivo”,¹⁹ señalando simplemente a manera de explicación que es “lo contrario de lo obvio”, lo cual habrá de determinar el IMPI y, en su caso, los tribunales, pero que como referencia podrá apoyarse en las tres preguntas siguientes:²⁰

1. ¿Qué formaba parte del estado de la técnica disponible para el público antes de la fecha legal o de prioridad?

¹⁹ Jaime Delgado Reyes, *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, Oxford University Press México, 2001, p. 11.

²⁰ *Ibidem*.

2. La invención reclamada ¿constituye un paso adelante sobre el estado de la técnica?
3. A la luz del estado de la técnica, ¿este paso es una actividad inventiva?

De lo anterior se desprende que el sistema de patentes no está diseñado para reconocer todos los inventos nuevos que no hayan sido conocidos previamente, sino sólo aquellos que representen un adelanto significativo en el estado de la técnica, es decir, aquellos que impliquen un verdadero salto en el conocimiento de la industria de que se trate. Desde luego, el concepto *novedad* va intrínsecamente ligado al concepto *no obviedad*. En términos generales, un invento será obvio, y por tanto no reunirá el requisito de actividad inventiva, si se limita a una simple yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, ya sea en cuanto a su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar por separado o que las cualidades o funciones características de los productos se haya modificado para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.²¹

En efecto, nuestra doctrina ha sido exigua en interpretar este concepto, como sucinta ha sido también la jurisprudencia que ha interpretado las reglas sustantivas del derecho de patentes. No obstante, en otras jurisdicciones se ha producido una serie de criterios estandarizados que proporcionan seguridad jurídica para que tanto las autoridades administrativas como los órganos jurisdiccionales determinen si una invención es resultado de una actividad inventiva, es decir, no obvia, ya que representa un paso inventivo de consideración.

La Convención Europea de Patentes consigna el estándar de “actividad inventiva” ya que según su art. 52(1) en relación con su art. 56, primer párrafo, las patentes europeas serán otorgadas a invenciones que signifiquen un paso inventivo, es decir, las que tomando en cuenta el estado del arte, no sean obvias para un técnico en la materia.²² La misma Oficina Europea de Patentes aborda el problema de la

²¹ Art. 19, fracc. VIII, LPI.

²² Véase el Convenio de Múnich 5 de octubre de 1973, sobre Concesión de Patentes Europeas.

“Artículo 52. Invenciones Patentables. 1. Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”

“Artículo 56. Actividad Inventiva. Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Artículo 54, párrafo 3, no serán tomados en consideración para apreciar la actividad inventiva.”

actividad inventiva a través de una perspectiva de “solución de problemas”, la cual consiste en tres pasos:

1. Identificar el estado del arte más cercano y más relevante.
2. Determinar el problema técnico objeto de la invención, es decir, determinar a la luz del estado del arte más cercano y relevante, el problema técnico que la invención reivindicada señala y pretende resolver.
3. Examinar si en verdad la solución propuesta al problema técnico objeto de la invención es obvia para un técnico en la materia, a la luz del estado del arte.

En lo relativo al examen de fondo, la Guía de Examen de la Oficina Europea de Patentes establece en la sección 4.5 de su apartado C:

La invención reivindicada deber ser divulgada en tal manera que el problema técnico, o problemas, al cual se refiere sean apreciados y la solución sea entendida. Para llenar dicho requerimiento sólo aquellos detalles necesarios para dilucidar la invención deben ser incluidos. En casos en que el material patentable de una reivindicación dependiente pueda ser entendido ya sea por su redacción de la reivindicación misma o por la descripción de la manera de llevar a cabo la invención, no se requerirá más explicación de la materia patentable. Una mención en la descripción en el sentido de que una forma particular de la invención es tomada en la reivindicación dependiente será suficiente. En caso de duda, sin embargo, respecto de si algunos detalles son necesarios, el examinador insistirá en su inclusión. No es necesario, en todo caso, que la invención sea presentada explícitamente en forma de problema-y-solución. Cualquier efecto desventajoso que el solicitante considere que posee la invención en relación al estado del arte debe ser declarado, pero esto no debe ser hecho en tal forma en que se denigre ningún proceso o producto incluido en el estado del arte. Inclusive, ni el estado del arte ni la invención del solicitante debe ser referida en una manera engañosa. Esto puede darse, por ejemplo, debido a presentaciones ambiguas que dan la impresión que el estado del arte ha resuelto menos problemas de los que corresponde a la realidad. Es permitido, sin embargo, hacer comentarios conforme a la regla II, 7.3. Para la modificación o adición del problema que se resuelve, remitirse a la regla VI, 5.3.7.

El Reino Unido ha construido su estándar de evaluación de la actividad inventiva a través de normas jurisprudenciales, conforme a su tradición jurídica perteneciente al *Common Law*. En este sentido, ha resultado muy influyente la decisión

pronunciada por una Corte de Apelaciones en el caso *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine*, a fin de determinar si existe o no ese proceso inventivo, conforme a los pasos siguientes:²³

1. Identificar el concepto inventivo imbuído en la solicitud de patente.
2. Imputar a un técnico en la materia promedio, pero poco imaginativo, lo que era conocimiento general común en la técnica relevante a la fecha de prioridad.
3. Identificar las diferencias, si las hubiere, entre la materia citada y la presunta invención.
4. Decidir si tales diferencias, vistas sin conocimiento alguno de la presunta invención, constituyen pasos que habrían sido obvios para un técnico en la materia, o si en cambio requieren un cierto grado de inventiva.

El estándar para evaluar la no-obviedad o actividad inventiva ha sido ligeramente actualizado por un fallo más reciente, en junio de 2007, pronunciado por otra Corte de Apelaciones en el caso *Pozzoli Spa v. BDMO SA & Anor*, el cual reformula el test de cuatro pasos de la manera siguiente:²⁴

1. Identificar al “técnico en la materia” que sirve de parámetro y el conocimiento general común de esta persona.
2. Identificar el concepto inventivo de la invención reivindicada, o si esto no es posible, construirlo.
3. Identificar las diferencias, si las hubiere, entre la materia citada como parte del “estado del arte” y el concepto inventivo como se reivindica o como ha sido construido.
4. Visto sin conocimiento alguno de la presunta invención tal como ha sido reivindicada, ¿tales diferencias constituyen pasos que hubiesen sido obvios para el técnico en la materia o requieren cualquier grado de inventiva?

La jurisprudencia o *case law* estadounidense ha sido prolífica al respecto, ya que desde 1850 la Suprema Corte de los Estados Unidos de América reconoció en el caso *Hotchkiss v. Greenwood* la necesidad de requerir que los inventos patentables fueran no-obvios.²⁵ Pero no fue sino hasta el siglo XX cuando la juris-

²³ Véase *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (GB) Ltd.*, [1985] RPC 59.

²⁴ Véase *Pozzoli Spa v. BDMO SA & Anor*, [2007] EWCA Civ 588.

²⁵ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850).

prudencia estadounidense adquirió un mayor grado de relevancia y sofisticación a partir del análisis de la no-obviedad o actividad inventiva mediante los llamados *factores Graham*, que son los factores que la Suprema Corte de los Estados Unidos de América consideró en el famoso caso *Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al.* para determinar el cumplimiento del requisito de no-obviedad en 1966, los cuales se señalan a continuación.²⁶

1. El alcance y contenido del estado del arte.
2. El nivel de habilidad ordinario en el área o arte relevante.
3. Las diferencias entre el invento reivindicado y el estado del arte.
4. Evidencia objetiva de no-obviedad.

A su vez, la Suprema Corte estadounidense determinó en el caso citado que los siguientes son elementos que pueden ayudar a demostrar ese cuarto elemento de “evidencia objetiva de no-obviedad”, a saber:

1. Éxito comercial
2. Necesidad no resuelta por un largo periodo de tiempo
3. Falla de otros (en obtener una solución a dicha necesidad)

Los *factores Graham* constituyen un test general que ha sido matizado y se ha vuelto más sofisticado según otras circunstancias, como escepticismo o incredulidad respecto de la invención como un indicador de no-obviedad;²⁷ aclamación generalizada, resultados inesperados y aceptación de la industria como indicadores de no-obviedad;²⁸ así como imitación o copia de otros, como indicador de no-obviedad.²⁹

En el pasado, las cortes estadounidenses han utilizado estándares más simplistas para determinar el cumplimiento de este requisito de actividad inventiva o no-obviedad, como la doctrina de *flash of genius*, desarrollada al inicio de la década de 1940, y que se usó por menos de una década. Dicho estándar consistía en “determinar que la invención, más allá de lo útil que pudiese resultar, debe

²⁶ *Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al.*, 383 U.S. 1 (1966).

²⁷ Véase *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal.*, 713 F.2d 693, 697-98, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983).

²⁸ Véase *Allen Archery, Inc. v. Browning Mfg. Co.*, 819 F.2d 1087, 1092, 2 USPQ2d 1490, 1493 (Fed. Cir. 1987).

²⁹ Véase *Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc.*, 850 F.2d 675, 679, 7 USPQ2d 1315, 1319 (Fed. Cir. 1988).

revelar el destello del genio creativo, no solamente la habilidad del solicitante. De lo contrario, no ha establecido su derecho a apropiarse de parte del dominio público”.³⁰ Es decir, el estándar de revisión legitimaba más bien una apreciación subjetiva por parte del juez, o de los jurados, respecto de si el inventor había tenido una especie de epifanía religiosa, en vez de profundizar en consideraciones técnicas. En la actualidad, la perspectiva de solución de un problema técnico como estándar principal para evaluar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva es la que siguen muchos países, incluido México.

Aplicación industrial

El tercer requisito de patentabilidad es el que ha sido menos explorado en la doctrina y jurisprudencia mexicanas. Jaime Delgado Reyes señala al respecto:

Para ser patentable, la invención debe tener una aplicación cuyo resultado sea industrial, pues el privilegio que se le otorga tiene que ver con el interés de este sector, no con el de la ciencia. Es decir, las patentes deben tener un efecto práctico, no abstracto.

La Ley no toma en cuenta la importancia o perfección del resultado, pero exige que éste sea más o menos completo y útil, pero totalmente efectivo, tangible. Esto significa que si una invención es impracticable, no es posible patentarla. El carácter industrial de una invención está determinado por la utilidad que pueda prestar a la industria. No basta que se refiera a ese ámbito; debe, además, producir un resultado.³¹

Al respecto, cabe destacar que el Reglamento de la LPI contempla la posibilidad de que el examinador de patente asignado pida al solicitante los requisitos de novedad y actividad inventiva, no así el de aplicación industrial, como se deduce de la lectura del precepto siguiente:

Artículo 45. Si del examen de fondo apareciere que la invención no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, el Instituto comunicará por escrito al interesado el resultado del referido examen, mencionando las similitudes con las anterioridades y referencias encontradas, a efecto de que, en un término de dos meses, exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las diferencias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que le fueron

³⁰ Véase *Cuno Engineering v. Automatic Devices*, 314 U.S. 84 (1941).

³¹ Jaime Delgado Reyes, *op. cit.*, p. 12.

citadas por el otro; o las razones por las que insiste en la patentabilidad de la invención, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas.

En otras latitudes, ni siquiera es un requisito la aplicación industrial del invento, como en la legislación estadounidense, que solamente se refiere a los dos primeros requisitos de patentabilidad mencionados. En particular, la legislación de aquel país sólo requiere que la invención sea “nueva y útil”,³² sujeta a las condiciones y los requerimientos que establece la ley, donde se encuentra el propio requisito de novedad y el de no-obviedad de la materia patentable.³³

De hecho, la única referencia que el Reglamento de la LPI hace respecto a este requisito se halla en su art. 44, el cual solamente indica que se considerarán los informes de oficinas examinadoras extranjeras para determinar si la invención es en realidad susceptible de aplicación industrial, como se puede apreciar de la lectura de esta disposición:

Artículo 44. El informe del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, será considerado por el Instituto como un documento de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invención, cuya patente se solicita, es nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial.

El solicitante podrá presentar, en lugar de los documentos señalados anteriormente, una copia de la patente respectiva que haya sido otorgada por la correspondiente oficina extranjera de propiedad industrial, con su traducción al español.

Respecto de este requisito, la LPI se limita a ofrecer una definición bastante concreta, pero que al mismo tiempo se ha interpretado en forma amplia o no restrictiva a favor de los solicitantes. Dicho concepto ha sido ampliado mediante la reforma publicada el 18 de junio de 2010, en la que se incorporan los conceptos *utilidad práctica* y *utilización*, así como un requisito o limitación teleológica, como se desprende de la comparativa siguiente:

Antes de la reforma del 18 de junio de 2010

Artículo 12. Para los efectos de este título se considerará como:

[...]

IV. **Aplicación industrial**, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;...

³² Title 35, *United States Code*, § 101.

³³ *Ibidem*, § 102 y § 103.

Después de la reforma del 18 de junio de 2010

Artículo 12. Para los efectos de este título se considerará como:

[...]

IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describen en la solicitud;...

Inventos no patentables

Como ya dijimos, no todos los inventos son patentables. La LPI contempla no sólo excepciones, sino también enumera una serie de hallazgos que no se consideran invenciones en el art. 15 de la LPI. El art. 16 señala que no son invenciones patentables:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

También destaca el art. 19 de la LPI lo que no se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

En el capítulo 1 de esta obra abordamos el problema crucial del patentamiento de los seres vivos, así como los diferentes criterios que al respecto han sostenido diferentes jurisdicciones. Asimismo, se han delineado los criterios seguidos por México en materia de biotecnología.

Sobre las categorías no patentables señaladas en el art. 19, cabe destacar que la mayoría se refiere a descubrimientos propiamente dichos, donde no se inventa nada, sino que se trata de información existente en la naturaleza y que hasta este momento se adquiere conocimiento de ella. Destaca también la prohibición para patentar programas de cómputo u obras artísticas o literarias, ya que tal protección se otorga a través del derecho de autor, conforme al art. 13 de la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA).³⁴ Por otro lado, la “yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales” no son patentables ya que no reúnen el requisito de no-obviedad o actividad inventiva, pero en cambio sí puede protegerse mediante modelo de utilidad o diseño industrial, según sea el caso, conforme a los arts. 27 y 31 de la LPI, los cuales se analizarán más adelante, cuando se desarrollen los temas relativos a estas figuras legales.

Mención aparte merece la prohibición para proteger los “esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos”, en particular los métodos de negocios; así como los “métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales”, denominados simplemente *métodos de tratamiento quirúrgico*.

Desde la primera legislación en materia de patentes en Estados Unidos de América, en 1790, se permitió otorgar patentes relativas a métodos de negocios, y la primera patente en su tipo se otorgó el 19 de marzo de 1799 al señor Jacob Perkins de Massachusetts por un “invento para detectar notas falsificadas”. Esta patente relativa al campo financiero se perdió para las postrimerías debido al incendio de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en 1836, por lo que su existencia sólo

³⁴ “Artículo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

I. Literaria; II. Musical, con o sin letra; III. Dramática; IV. Danza; V. Pictórica o de dibujo; VI. Escultórica y de carácter plástico; VII. Caricatura e historieta; VIII. Arquitectónica; IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; X. Programas de radio y televisión; XI. Programas de cómputo; XII. Fotográfica; XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.”

se ha conocido por fuentes indirectas. La primera patente en el área financiera de la cual se tiene un registro detallado es la relativa a un “método para impedir la falsificación”, otorgada al señor John Kneass el 28 de abril de 1815.³⁵

Después de algunas decisiones de los tribunales federales de Estados Unidos de América durante la primera mitad del siglo XX, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) resolvió que los métodos de hacer negocios no eran patentables.³⁶ Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990 muchas patentes relativas a métodos de negocios fueron promovidas ante la USPTO, y en 1998 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo la visión de la oficina de patentes y marcas, y rechazó el argumento de que los métodos de negocios no eran materia patentable conforme a la legislación estadounidense.³⁷ Recientemente, la USPTO realizó consultas públicas para mejorar el examen de este tipo de solicitudes de patente y la regulación de las mismas.³⁸ Otros países donde se otorga una protección similar son Australia, Japón y Singapur. En cambio, la Unión Europea mantiene una posición contraria al otorgamiento de dichas patentes,³⁹ tal como lo hace México.

Otro punto controversial es el de los métodos de tratamiento quirúrgico, que también constituye una categoría de prohibido por la Unión Europea,⁴⁰ pero respecto de la cual también la contraparte estadounidense difiere en su perspectiva, ya que en Estados Unidos de América pueden patentarse esos métodos, por ejemplo, se concedió la patente norteamericana número 3880170 a un “método para tratamiento médico de coyunturas, músculos, el sistema nervioso y otros órganos”.

Inventor vs. titular

Un inventor no es necesariamente el titular, es decir, el dueño del invento patentado; ambas personas pueden ser entidades distintas, como se aprecia de la lectura del art. 9º de la LPI:

³⁵ USPTO, *White paper on Automated Financial or Management Data Processing Methods (business Methods)*, USPTO, Alejandría, 2000; disponible en <http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html#origins>, consultado el 8 de agosto de 2010.

³⁶ Véanse *Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell*, 180 F.2d 26 (D.C. Cir. 1950), y *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467 (2d Cir. 1908).

³⁷ Véanse *State Street Bank v. Signature Financial Group* [47 USPQ 2d 1596 (CAFC 1998)], y *AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc.* [50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)].

³⁸ USPTO, *op. cit.*

³⁹ Art. 52(2)(c) y (3), Convenio de Múnich 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas.

⁴⁰ Art. 52(4), Convenio de Múnich 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas.

Artículo 9o. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Por tanto, para hacer la distinción entre el inventor y su causahabiente, procedemos a definir primero aquél. El art. 13 de la LPI indica quién podrá considerarse como inventor:

Artículo 13. Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostenten como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a esta mención.

En México no es necesario comprobar que el solicitante es en realidad quien inventó la materia patentada, ni tampoco se adhiere nuestro país al principio de *first-to-invent* que prevalece en algunos países anglosajones, sino que reconoce el principio *first-to-file*, es decir, al primero en solicitar la patente le corresponde su titularidad, sin considerar quién la inventó primero. Sin embargo, existen causales de nulidad que permiten invalidar una patente cuando se solicita de mala fe, derivada por ejemplo, del vicio por error o inadvertencias graves, o porque se hubiera concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.⁴¹

La dicotomía entre inventor y titular es reforzada por el art. 14 de la LPI, que a su vez nos remite a la *Ley Federal del Trabajo*. Dichas disposiciones se presentan a continuación para su análisis:

Artículo 14. A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá 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 correspondrán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido,

⁴¹ Art. 78, LPI.

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.

Estas disposiciones señalan con toda claridad que para el caso de inventos hechos por empleados, la titularidad de la patente le corresponde al trabajador, pero para ello deberán tomarse en cuenta las circunstancias siguientes:

1. Como regla general, 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.
2. La titularidad a favor del patrón dependerá de las funciones que desempeña el empleado/inventor. Es decir, deberá tomarse en cuenta si está contratado para realizar actividades de investigación, desarrollo, mejora continua, etcétera.
3. Para determinar si la realización del invento cae dentro de las funciones para las cuales está contratado el empleado/inventor, deberá tomarse en cuenta los deberes señalados en el contrato de trabajo, y en su caso, la descripción del puesto, más allá de la denominación que dicho puesto reciba.
4. Cuando haya disponible, será relevante también los manuales de procedimientos o descripciones de puesto que hayan sido previamente comunicadas a los empleados.
5. La remuneración por el invento realizado podrá incluirse en el salario mismo, pero tendrá que hacerse de manera expresa; de lo contrario el trabajador tendrá derecho a una remuneración complementaria.
6. La remuneración complementaria en el punto anterior sólo procederá cuando importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

Ámbito sustantivo de protección

Una vez analizados los conceptos fundamentales de una patente y de los inventos patentables, es necesario delimitar el ámbito sustantivo de protección que la LPI

otorga a los inventos nuevos, que sean resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

En este sentido, el primer aspecto que se ha de considerar es el cronológico, ya que de conformidad con el art. 23 de la LPI, la duración de una patente será de 20 años, y contará no a partir de la fecha de concesión de la patente, sino a partir de la fecha de la presentación, además de estar sujeta al pago de tarifas oficiales por expedición del título correspondiente y por anualidades para la conservación de derechos. A continuación transcribimos el artículo relevante:

Artículo 23. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Ahora bien, ¿qué derecho concede una patente de invención? Esa interrogante la contesta el art. 9º de la LPI, el cual señala:

Artículo 9o. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Así, el derecho que confiere la patente es un derecho de exclusión, como expone Rafael Pérez Miranda, pues la patente otorga a su titular el derecho de explotar de manera exclusiva el invento, lo que, en invenciones de proceso, se traduce en la facultad del titular a ser el único que utilice el proceso para obtener un producto y el único que use, produzca, venda o importe el producto elaborado con el mismo.⁴² En las invenciones de producto, quien tiene una patente tendrá el derecho exclusivo para fabricar, usar, vender y ofrecer en venta e importar el producto.⁴³ Dichas prerrogativas que otorga una patente son delimitadas en el art. 25 de la LPI:

Artículo 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

⁴² Rafael Pérez Miranda, *Propiedad industrial y competencia económica: un enfoque de competencia económica*, Porrúa, México, 1999, p. 101.

⁴³ *Ibidem*.

I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Por otro lado, la extensión de los derechos de patente estará determinada por las reivindicaciones que de manera precisa se reclamen en la solicitud y que se hubieran aprobado al otorgarse.⁴⁴ Es decir, las reivindicaciones constituyen la descripción formal de aquello legalmente protegido como una patente. La naturaleza de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y demás anexos se analizarán por separado.

No obstante, el derecho que confiere una patente tiene limitaciones, ya sea por causa de interés general, mediante licencias obligatorias o de utilidad pública; así como debido a ciertos casos en los cuales la LPI ordena que el título de patente no tenga efecto alguno:

Artículo 22. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;

III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;

IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

⁴⁴ *Ibid.*, p. 102.

V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Además de los casos expresamente señalados en que la patente no surtirá efecto alguno, la LPI contempla la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, conforme a los arts. 70, 71 y 72 de la LPI:

Artículo 70. Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Artículo 71. Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Artículo 72. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Elementos de la solicitud de patente

Una solicitud de patente consta de dos partes:

1. *Solicitud* de patente propiamente dicha, que es la petición formal donde se reclama la protección legal del invento al Estado.
2. *Anexos*, que constan de descripción, dibujos, reivindicaciones y resumen.

Los diferentes anexos que se han enunciado encuentran sustento en el art. 47 de la LPI, que indica los documentos que deberán acompañar la solicitud de patente, a saber:

I. La *descripción de la invención*, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.⁴⁵ Esta descripción deberá sujetarse a ciertos requerimientos que impone el Reglamento de la LPI; por ejemplo, no podrá contener dibujos, pero sí incluir fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas, así como instrucciones de programas de computación.⁴⁶ Además, la descripción, al igual que el resumen, podrá contener cuadros; mientras que las reivindicaciones sólo de manera excepcional podrán contener este elemento, en casos donde su objeto haga aconsejable su utilización.⁴⁷ Finalmente, debe considerarse que los cuadros y las fórmulas matemáticas o químicas podrán estar dispuestos horizontalmente en la hoja si no puede presentarse de manera vertical convenientemente, pero en tal forma que dichos elementos estén cargados al margen izquierdo de la hoja.⁴⁸

Si la solicitud de patente se refiere a o incluye material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de este material en una institución reconocida por el IMPI, conforme a lo establecido en el Reglamento de la LPI.⁴⁹ Al respecto, el reglamento señala que se requerirá la constancia de material biológico cuando:

- a) Se reivindique un microorganismo en sí mismo.
- b) El material a que se refiere la solicitud no se encuentre disponible al público.
- c) La descripción que se hubiese hecho del material biológico no sea suficiente para que un técnico en la materia pueda reproducirla.⁵⁰

⁴⁵ Art. 47, fracc. I, LPI.

⁴⁶ Art. 27, fracc. I, Reglamento de la LPI.

⁴⁷ Art. 27, fracc. II, Reglamento de la LPI.

⁴⁸ Art. 27, fracc. III, Reglamento de la LPI.

⁴⁹ Art. 47, fracc. I, segundo párrafo, LPI.

⁵⁰ Art. 37, Reglamento de la LPI.

Además, conforme al art. 28 del Reglamento de la LPI, la descripción deberá reunir ciertos requisitos formales.

Artículo 28. La descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

- I. Indicará la denominación o el título de la invención, tal como figura en la solicitud;
- II. Precisaré el campo técnico al que se refiera la invención;
- III. Indicará los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece y citará, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;
- IV. Especificará la invención, tal como se reivindique, en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal, y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

La descripción deberá ser concisa, pero tan completa como fuere posible, y deberán evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas;

- V. Cuando se requiera el depósito de material biológico conforme a lo previsto en el artículo 47, fracción I, segundo párrafo de la Ley, mencionará que se ha efectuado dicho depósito e indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al mismo por dicha institución, y describirá, en la medida de lo posible, la naturaleza y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación de la invención;
- VI. Contendrá la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas;
- VII. Indicará el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y
- VIII. Indicará, explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos.

La descripción deberá seguir la forma y orden señalados en este artículo, salvo cuando por la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión y una presentación más práctica.

Cada apartado de la descripción a que se refieren las fracciones II a VII anteriores, deberá ir precedido de un encabezado.

II. Los *dibujos* que se requieran para la comprensión de la descripción. Es decir, se entiende que las ilustraciones tienen la función de ser un apoyo gráfico para la mejor comprensión de la descripción del invento reivindicado, por lo que una solicitud puede incluso presentarse sin dibujos. Pero si el examinador considera que son necesarios para la comprensión del invento reclamado, entonces requerirá su presentación; más aún, si los dibujos que se presenten posteriormente contienen materia adicional que no estaba sustentada en la descripción original, existe el riesgo de que se modifique la fecha legal de presentación o prioridad de la solicitud. No obstante, deberán tomarse en cuenta las siguientes disposiciones contenidas en el Reglamento de la LPI:

Artículo 30. Los dibujos se sujetarán a las siguientes reglas:

I. Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para comprender la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada la solicitud;

II. Si en la solicitud, en la descripción o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos, y éstos no se hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrá por no puesta cualquier referencia a los dibujos;

III. Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud habiendo mediado requerimiento, el Instituto reconocerá como fecha de presentación de la solicitud la de exhibición de los dibujos enmendados y no reconocerá la fecha de presentación que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales;

IV. Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como dibujos;

V. Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente. Deberán contener siempre las características o partes de la invención que se reivindican, y

VI. Podrán presentarse fotografías en lugar de dibujos, sólo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención.

Aun cuando podrían no ser indispensables los dibujos para una solicitud de patente, tal como se ha dicho, la ley mexicana considera que tratándose de modelos de utilidad y diseños industriales, siempre serán necesarios.⁵¹

⁵¹ Art. 32, Reglamento de la LPI.

III. Una o *más reivindicaciones*, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder el contenido de la descripción, ya que las reivindicaciones o *claims* corresponden al apartado del anexo de la solicitud, donde de manera concreta y formal solicitamos al Estado el reconocimiento de ciertos derechos. En este sentido, a las reivindicaciones a menudo se les compara con la declaración de superficie, medidas, linderos y colindancias de un inmueble que aparecen en la escritura pública o en el título de propiedad y, por tanto, en caso de controversia, contra dichas reivindicaciones y no contra la descripción, dibujos ni resumen se hará la comparativa para determinar si se invade o no los derechos amparados por la patente. Por ello, la cuidadosa y escrupulosa redacción de las reivindicaciones es muy importante no sólo para el otorgamiento de la patente, sino también para prevalecer en una controversia de carácter administrativo, de infracción o en una controversia penal.

Conforme al art. 45 de la LPI, una solicitud de patente podrá contener los siguientes tipos de reivindicaciones:

1. De un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización (producto + proceso).
2. De un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación (producto + aparato).
3. De un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación (producto + proceso + aparato).

El Reglamento de la LPI contiene otras disposiciones relevantes que deberán atenderse para la obtención de la patente sobre el invento reivindicado, las cuales están contenidas en su art. 29.

Artículo 29. Las reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas:

I. El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;

II. Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos;

III. No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario.

IV. Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención;

V. En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la

comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis;

VI. La primera reivindicación, que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las que hace referencia el artículo 45 (producto, proceso o aparato) de la Ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de estas categorías.

Las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas.

Las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones, y

VII. Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa.

iv. Un *resumen* de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica, conocido también como *abstract*, el cual constituye una síntesis del invento cuya protección se reclama. Típicamente, dicho resumen es una referencia y no sustituye a la descripción completa y detallada de la invención, ni tampoco identifica los aspectos protegidos del invento, los cuales estarán contenidos en las reivindicaciones, sino que tiene la función de facilitar la publicación en la gaceta oficial de la propiedad industrial, de manera similar a la publicación que todas las oficinas de patentes hacen en gacetas parecidas. No obstante, los sistemas de búsqueda automatizados que están poniéndose a disposición de todo el mundo bajo una plataforma completamente en línea y, en muchos casos, gratuita, permite acceder no sólo al título o patente ya concedido, sino también a la totalidad de las solicitudes como originalmente se presentaron, incluidos dibujos, descripción y reivindicaciones, por lo que el resumen se ha convertido en sólo una referencia rápida de consulta en dichas herramientas en línea, aun cuando por cuestiones prácticas continúa siendo el texto utilizado en la publicación oficial. Las reglas relevantes para la formulación del resumen, contenidas en el art. 33 del Reglamento de la LPI son las siguientes:

Artículo 33. El resumen se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

I. Deberá comprender:

- a) Una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y

deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención, y

b) En su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invención;

II. Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente, no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas;

III. No contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y

IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podrá ir acompañada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen deberá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención.

Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad sirven para proteger inventos, al igual que las patentes, pero como se verá, se exigen menos requisitos, por lo que son una opción atractiva para cierto segmento de inventores y una gran ventaja que puede ser aprovechada por los inventores nacionales. La ventaja práctica del modelo de utilidad estriba en que son una alternativa viable para proteger inventos que no reúnen todos los requisitos de patentabilidad.

Esta figura legal se introdujo por primera vez en la legislación alemana en 1891, y sigue vigente en la actualidad. Se concibió a partir de la necesidad de cubrir un vacío entre las invenciones patentables respecto de las cuales la legislación alemana era extremadamente exigente, y los aportes técnicos de menor envergadura, que hacen más útiles o incorporan ventajas a herramientas o maquinarias ya conocidas. En consecuencia, la protección a los modelos de utilidad no incluía, en principio, objetos nuevos ni procesos.⁵²

La regla 13.5 del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) señala que cualquier Estado en el que se trate de conseguir un modelo de utilidad sobre la base de una solicitud internacional podrá aplicar las disposiciones de su legislación nacional relativas a los modelos de utilidad una vez que la tramitación de la solicitud internacional haya comenzado en ese Estado, a condición de que se conceda al solicitante por lo menos un plazo de dos meses, contado a partir de la expiración del plazo aplicable en

⁵² Rafael Pérez Miranda, *Derecho de la propiedad industrial y de la competencia económica*, 3ª ed., Porrúa, México, 2002, p. 152.

virtud del art. 22, para adaptar su solicitud a las exigencias de las disposiciones de la legislación nacional.⁵³

A diferencia de los 20 años que dura una patente, el modelo de utilidad tiene una duración de 10 años,⁵⁴ que se cuentan a partir de la presentación de la solicitud y son improrrogables. Por lo demás, la tramitación de los modelos de utilidad se hará aplicando las reglas relativas a las patentes, tal como lo dispone el art. 30 de la LPI. No obstante, la gran diferencia entre la patente y el modelo de utilidad estriba en los requisitos sustantivos, los cuales se advierten al comparar las definiciones que la LPI señala tanto de una figura como de otra. Después de haber citado el art. 16 de la LPI, que establece cuáles son las invenciones patentables, es relevante analizar el art. 27 de dicha ley:

Artículo 27. Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

De la lectura y comparación de los arts. 16 y 27 de la LPI se advierte que la diferencia entre la patente y el modelo de utilidad radica en que para esta última no se requiere la no-obviedad o actividad inventiva. Es decir, serán protegibles mediante modelo de utilidad aquellas invenciones que a pesar de no ser patentables por tratarse de una variación obvia o evidente para un técnico en la materia, constituyan un invento nuevo, y además, sea susceptible de aplicación industrial. En este sentido, la ley menciona de manera declarativa, mas no limitativa, que se consideran modelos de utilidad los objetos, los utensilios, los aparatos o las herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o muestren ventajas en cuanto a su utilidad.⁵⁵

Diseños industriales

Existe otra categoría de propiedad industrial adecuada para proteger inventos nuevos, pero cuya contribución se centre en aspectos más bien ornamentales y estéticos, en vez de funcionales, como sería el objetivo tanto de las patentes como de los modelos de utilidad.

⁵³ Carlos Viñamata Paschkes, *La propiedad intelectual*, Trillas, México, 2003, p. 232.

⁵⁴ Art. 29, LPI.

⁵⁵ *Ibidem*.

Al igual que estos últimos, para que los diseños industriales sean protegibles deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. No obstante, a diferencia de los modelos de utilidad y de las patentes de invención, para los diseños industriales se aplica un estándar distinto de novedad, ya que se insiste en que el diseño industrial no tiende a proteger aspectos técnicos ni funcionales, sino aspectos ornamentales y estéticos, como lo determina la LPI en su art. 31:

Artículo 31. Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior.

Como se puede observar, la idea es impedir la apropiación de ciertos diseños con características técnicas superiores y elementos o características cuya reproducción sea necesaria para que los competidores concurren libremente y de manera eficiente en el mercado. Por eso, la solicitud de registro de diseño industrial, al igual que en la de patente o de modelo de utilidad, deberá ir acompañada por anexos, pero en este caso bastará con dos elementos: *a)* una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente y *b)* una descripción en la cual se indique el género del producto para el cual se utilizará el diseño.⁵⁶ Además, la descripción deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, en la que se indicará la perspectiva desde la cual se ilustra.⁵⁷

⁵⁶ Art. 33, LPI.

⁵⁷ Art. 34, LPI.

Otra diferencia consiste en que mientras la protección de patentes dura 20 años y la de modelo de utilidad 10 años, la del diseño industrial dura 15 años, son improrrogables y comenzarán a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La LPI contempla que existen dos vertientes de los diseños industriales, tal como se dispone en el art. 32:

Artículo 32. Los diseños industriales comprenden a:

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que den un aspecto peculiar y propio, y
- II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Así, nuestro derecho positivo reconoce que el diseño industrial se divide en dos grandes rubros: *a)* el dibujo industrial, que es de naturaleza bidimensional, y *b)* el modelo industrial, que es de naturaleza tridimensional.⁵⁸

Secretos industriales

La última figura que la LPI contempla para proteger inventos es el *secreto industrial*, conocido también como *secreto comercial* o *de empresa*, o por el anglicismo *trade secrets*. Esta figura legal cobra cada vez más importancia, no sólo porque constituye una alternativa a la patente y al modelo de utilidad, sino también porque puede complementarse con dichas figuras para proteger un desarrollo tecnológico que apenas está en etapa de experimentación o de desarrollo, es decir, que por estar en una etapa embrionaria o no madura, de forma tal que reúna los requisitos de patentabilidad, es extremadamente vulnerable a la apropiación indebida o a la divulgación no autorizada.

Ya sea porque se busque mantener un secreto por considerarlo una mejor estrategia que patentar, o porque se utilice como una protección preliminar mientras se prepara y se presenta la solicitud de patente, lo cierto es que la flexibilidad de esta figura legal tiene enormes ventajas, pues no está sujeta a una duración de 10, 15 o 20 años, sino que la duración dependerá de que se sigan satisfaciendo los requisitos de la definición que la LPI nos indica de esta figura legal:

⁵⁸ Carlos Viñanata Paschkes, *op. cit.*, p. 233.

Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Ahora bien, no se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, la basada en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará del dominio público o divulgada por disposición legal aquella información que, tenida como secreto industrial, una persona proporcione para efectos de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.⁵⁹

Para que un secreto industrial sea sujeto de protección en los términos que define el art. 82, no es necesario llevar a cabo procedimiento de registro alguno ni presentar una solicitud. Sin embargo, la ley sí requiere que la información conste en un soporte tangible, ya sea analógico, magnético, óptico, electrónico, etc., y que el usuario de la información reservada sea prevenido de que tal información le es entregada con el carácter de secreto industrial. Ello implica que no es necesario el conocimiento expreso para que un individuo esté obligado a guardar la confidencialidad de determinada información, sino que basta con que en razón de las funciones de su puesto, profesión o relación contractual tenga acceso a dicha información y se le haya prevenido sobre su confidencialidad. Para ello, resulta relevante el artículo siguiente:

Artículo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

⁵⁹ Art. 82, tercer párrafo, LPI.

Este precepto señala que para ampararse bajo el manto protector de la LPI, el secreto industrial debe referirse a información industrial o comercial que cumpla con los requisitos siguientes:

1. Que se trate de información que no sea generalmente conocida ni evidente para un técnico en la materia.
2. Que de ella derive una ventaja económica o competitiva.
3. Que se hayan adoptado medidas para asegurar su confidencialidad así como el acceso restringido a la misma.
4. Que la información conste en un soporte tangible.
5. Que se haya prevenido al usuario de la información confidencial.

Variedades vegetales

Analizaremos una figura legal que no está regulada en la LPI, sino en una ley distinta como es la *Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)*, la cual provee una protección especial. No obstante, el legislador tuvo serias dudas respecto a la adopción de esta forma particular de protección, aun luego de haber establecido diversos sistemas, muchos de ellos contradictorios, en menos de 20 años.⁶⁰ A partir de estudios analíticos sobre las conveniencias económicas y la capacidad tecnológica, nuestro país eligió la denominada protección *sui generis*, aquella que deriva del sistema establecido por el Convenio Internacional que creó la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), establecida el 2 de diciembre de 1961.⁶¹

México adhirió formalmente esta convención a su versión de 1978, la cual exige a sus miembros que protejan a quien obtiene una variedad vegetal que se pueda distinguir claramente por uno o varios caracteres morfológicos o fisiológicos importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia no sea notoriamente conocida al solicitar la protección y siempre que sea homogénea y estable.⁶² En este sentido, el art. 4º de la LFVV concede los derechos de *a)* ser reconocido como “obtentor” de una variedad vegetal y *b)* aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

⁶⁰ Rafael Pérez Miranda, *op. cit.*, 2002, p. 168.

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² *Ibid.*

La duración de los derechos que confiere el certificado de obtención de variedades vegetales varía de acuerdo con la especie de que se trate; por ejemplo, para especies perennes, que incluye a las forestales, frutícolas, vides, ornamentales y sus respectivos portainjertos, la vigencia será de 18 años; mientras que para el resto de las especies será de 15 años.⁶³ Para conceder el título de obtentor de variedad vegetal, dicha variedad debe ser “nueva”, pero con un estándar de novedad distinto del que se requiere para las patentes y modelos de utilidad, por un lado, y a los diseños industriales, por otro, pues en este caso se refiere más bien a una novedad de tipo comercial. Además, se requiere que sea distinta, pero también con un significado apartado del principio de distintividad relacionado con las marcas. Se requiere también que la variedad vegetal sea estable y homogénea, en los términos del art. 7º de la LFVV que se cita a continuación:

Artículo 7o. Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:

I. **Nueva.** Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:

- a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y
- b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger;

II. **Distinta.** Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida;

III. **Estable.** Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

⁶³ Art. 4º, LFVV.

IV. **Homogénea.** Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.

La protección referida estará limitada, ya que se podrá llevar a cabo de acuerdo con los usos que están permitidos con base en la LFVV; por ejemplo, que se utilice como insumo de investigación, en la multiplicación del material de propagación o cuando se destine al consumo humano o animal, siempre que beneficie a quien la cosecha.⁶⁴

3.3. Protección de los signos distintivos

Después de estudiar las diferentes figuras de propiedad industrial que sirven para proteger inventos, ahora analizaremos las diferentes figuras que tienen como propósito proteger la reputación y el prestigio de una empresa, depositada en los signos o las marcas que adopta para distinguirse de sus competidores.

Delimitación del concepto *marca*

Para proteger un derecho, éste debe estar claramente definido en la ley y ser interpretado en forma consistente por los tribunales. Coincidimos con Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en el sentido de que “Siendo la elaboración de definiciones una de las actividades más gratas al intelectual, no es extraño que el número de las aplicables a las marcas sea un número elevado”,⁶⁵ aunque también considero pertinente la siguiente aclaración hecha por los autores referidos: “Esta plétora de definiciones no significa que éstas sean estériles, pues el concepto *marca* juega un papel esencial en la sistematización de la rama del derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaría en el caso que nos ocupa...”⁶⁶

Para Joaquín Rodríguez Rodríguez, la marca es la “señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal

⁶⁴ Art. 5°, LFVV.

⁶⁵ Luis Eduardo Bertone et al., *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, t. I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 16.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 17.

que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados”.⁶⁷

El jurista Eugène Pouillet define la marca como el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. También apunta que “con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es un vehículo de competencia. La competencia sin ella se vería seriamente trabada ya que se limitaría a que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y que compitan entre sí por una sola exposición al público”.⁶⁸

En la doctrina argentina, Pedro Brauer Moreno define la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”.⁶⁹ José Alberto Garrone da la siguiente definición de marca: “Es el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares.”⁷⁰

Por su parte, Adolf Baumcach y Wolfgang Hefermehl ofrecen la definición siguiente: “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”.⁷¹ Rudolf Busse dice al respecto que “la marca es un signo distintivo (*Kennzeichnungsmittel*) que distingue a las mercaderías del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros, en relación a su procedencia, en los negocios de la empresa”.⁷²

Albert Chavanne y Jean-Jacques Brust dicen de la marca que “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.⁷³

⁶⁷ Joaquín Rodríguez Rodríguez, *Derecho mercantil*, Porrúa, México, 2003, p. 483.

⁶⁸ J. Otamendi, *Derecho de marcas*, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 7, en relación con Eugène Pouillet, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale et Tous Genres*, París, 1912, p. 14.

⁶⁹ Pedro Brauer Moreno, *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Robis, Buenos Aires, 1946, p. 31.

⁷⁰ José Alberto Garrone, *Manual de derecho comercial*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1953, p. 21.

⁷¹ Adolf Baumcach y Wolfgang Hefermehl, *Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, Beck, Múnich, 1979, p. 64.

⁷² Rudolf Busse, *Warenzeichenrecht*, Stülke, Berlín, 1976, p. 52.

⁷³ Albert Chavanne y Jean-Jacques Brust, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, París, 1976, p. 222.

En Estados Unidos de América el concepto *marca* ha evolucionado desde el siglo XIX.⁷⁴ El distinguido tratadista J. T. McCarthy⁷⁵ sigue la definición de la *Ley Lanham*, vigente en aquel país, la cual caracteriza a la marca como “cualquier palabra, nombre, símbolo, o dispositivo, o cualquier combinación de las anteriores, adoptada por los productores o comerciantes para identificar sus bienes y distinguirlos de los producidos o manufacturados por otros”.⁷⁶ Para este autor, la marca es un indicador de la fuente que produce una expectativa de calidad.⁷⁷

Según un importante trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), “las marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes y los servicios que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras”.⁷⁸ El glosario de la OMPI señala que las marcas “son todo nombre o símbolo protegido por registro legal que identifica el producto o servicio de un fabricante o comerciante y lo distingue de otros productos o servicios. Los íconos, los nombres de compañías, los nombres de marca, las envolturas, todos éstos pueden tener protección de marca comercial”.⁷⁹ Una Directiva del Consejo Europeo aplicable en materia de marcas, dispone en su art. 2º:

⁷⁴ J. Otamendi, *op. cit.*, p. 90. Derenberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de ese país: “No hay derecho al uso exclusivo de cualquiera palabras, letras o símbolos, que no tengan relación con el origen y la propiedad de los productos, sino solo están concebidos para indicar su nombre y calidad”. Como explica este autor “El término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebida para servir como una designación del producto, era conmisurada más allá del concepto legal de trademark”. Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que “tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante”.

⁷⁵ J. T. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, Lexis Publishing, Nueva York, 1973, p. 85.

⁷⁶ *Lanham Act*. US Code Title 15 Commerce and Trade, Chapter 3 Trademarks, Section 301.

⁷⁷ J. T. McCarthy, *op. cit.*, p. 90. Citando el fallo de un tribunal estadounidense que data de 1933 al respecto de la función de identificación del origen: “Lo que quieren decir con tal expresión es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de determinada fuente, cualquiera que sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esa etiqueta han derivado siempre”, y que por tanto se ha generado una expectativa de calidad sobre los mismos.

⁷⁸ OMPI, *The Impact of Trademarks on Development Process of Developing Countries*, Ginebra, 1977, p. 1.

⁷⁹ Glosario de términos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; disponible en <http://www.wipo.int/tk/en/glossary/>; consultado el 6 de julio de 2010.

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma de un producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.⁸⁰

Algunos autores citados por Carlos Viñamata Paschkes consideran a la marca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo a fin de proveer de marca a los productos para los cuales las marcas fueron depositadas y poner dichos objetos así marcados en el comercio.⁸¹ Nuestra legislación considera que una marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”⁸² y su registro tendrá una duración de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales.⁸³

Marcas vs. signos distintivos

Consideramos que la LPI contiene una imprecisión terminológica no superficial puesto que contribuye a crear confusión. En todas las jurisdicciones nacionales se acepta que las marcas son elementos cuya propiedad o atributo característico es la capacidad de distinguir. Como es natural, en cada país hay diferencias con respecto al grado de “distintividad” que debe reunir dicho elemento; así como las diferentes categorías de estos elementos o signos sobre los cuales se concede protección a los particulares. Así, la mayoría de los países protege los elementos o signos consistentes en palabras; combinaciones de palabras, letras y números; elementos visuales, o combinaciones de todas las anteriores. En contraste, sólo algunos países proveen protección a elementos como el color (en forma aislada); sonido; empaque o diseños tridimensionales, y son menos aún los países que proveen protección a elementos como olores o esencias o incluso la configuración del producto.

La *Ley de Marcas Española* sobre la materia establece en su artículo primero que se entiende por marca “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado de productos o servicios de una persona, de productos o

⁸⁰ Primera Directiva del Consejo Europeo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de los estados miembros en materia de marcas.

⁸¹ Carlos Viñamata Paschkes, *op. cit.*, p. 286, citando a A. Ramella.

⁸² Art. 88, LPI.

⁸³ Art. 95, LPI.

servicios idénticos o similares de otra persona”.⁸⁴ Ahora bien, legislaciones de otros países latinoamericanos como Argentina establecen que las marcas pueden consistir en palabras, dibujos o imágenes, emblemas, frases e incluso relieves o combinaciones de colores, letras y números;⁸⁵ mientras que la *Ley de la Propiedad Industrial Chilena* señala categóricamente que el concepto de marca comprende signos visibles y frases.⁸⁶ De acuerdo con el *Código de Propiedad Intelectual* francés, una marca es todo signo capaz de representación gráfica que distinga productos o servicios, como pueden ser las denominaciones en todas sus formas, signos audibles o figurativos.⁸⁷

En forma muy puntual, la ley coreana de marcas establece un apartado de definiciones donde indica con toda claridad lo que se considera una marca, aunque distinga entre marcas de productos o de comercio (*trademarks*) y marcas de servicios (*service marks*), la misma dicotomía que sostienen diversas jurisdicciones, pero no subdivide más allá de estas categorías.⁸⁸ Del mismo modo, la legislación alemana protege dentro de su legislación marcaria a las marcas, designaciones comerciales e indicaciones geográficas, pero define claramente que

⁸⁴ Ley Española 32/1988.

⁸⁵ Artículo primero de la *Ley de Marcas Argentina* (Ley No. 22.362 - B.O. 2/1/81): “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”

⁸⁶ Art. 19 (Título II De las Marcas Comerciales) de la Ley Chilena No. 19.039 (1991) que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial: “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso (*sic*) y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. [...] Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad.”

⁸⁷ Art. 711-1 de la Ley No. 92-597 del 1 de julio de 1992 relativa al *code de la propriété intellectuelle* (partie législative) según las modificaciones realizadas por la Ley No. 94-102 del 5 febrero de 1994.

⁸⁸ Art. 2 de la Ley Coreana No. 71, promulgada el 28 de noviembre de 1949, según las modificaciones realizadas por la ley No. 6414, del 3 de febrero de 2001.

las marcas son todas aquellas indicaciones, incluidas palabras, letras y números, imágenes y formas tridimensionales capaces de distinguir.⁸⁹

En pocas palabras, según se observa en las legislaciones consultadas, puede decirse que la *marca* es el género que protege diversas clases de “signos”, “elementos” o “indicaciones” consistentes en palabras, figuras o logos, y frases o eslóganes. Es decir, todas estas categorías conforman diversas especies del género principal: las marcas.

En nuestro país, la LPI vigente desde 1991 define a la *marca* como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.⁹⁰ Al ver con detenimiento el título IV de dicha ley se distinguen tres clases de signos distintivos: “de las marcas y de los avisos y nombres comerciales” (*sic*). Es decir, se trata de figuras jurídicas relacionadas pero distintas que forman parte del género llamado *signos distintivos*.

Debo decir en honor a la verdad que la dispersión e imprecisión en la terminología de nuestra legislación de propiedad industrial en nada contribuye al avance de la ciencia del derecho, ni al aseguramiento de una adecuada certidumbre jurídica, ni al uso claro y adecuado de una terminología especializada, como cabría esperar. Así, mientras que en otros países se habla de “marcas”, que pueden ser de diferentes clases, en México se habla de “signos distintivos” de distintas clases: marcas, marcas colectivas, nombres comerciales y avisos comerciales. Por tanto, teniendo presente las imprecisiones terminológicas en que incurre nuestra legislación, cuando nos refiramos a una “marca” lo estaremos haciendo en el sentido más amplio, es decir, nos estaremos refiriendo a aquello que la LPI señala como signo distintivo, a efecto de facilitar la explicación de los apartados siguientes.

Elementos que constituyen una marca

Una vez hecha la aclaración con respecto a la terminología apropiada, puede afirmarse que una marca es un dispositivo que permite a su titular excluir a terceros del uso del mismo, fundamentado en teorías de competencia económica, según las cuales no es lícito aprovecharse del prestigio legítimamente ganado por un competidor, al utilizar el mismo elemento o uno parecido, de tal forma que produzca o induzca a la confusión de los competidores.⁹¹

⁸⁹ Sección 3 de la Ley Alemana *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* del 25 de octubre de 1994, según reformas del 16 de julio de 1998.

⁹⁰ Art. 88, LPI.

⁹¹ Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, p. 4.

Ahora bien, conforme a la legislación mexicana pueden considerarse como marca únicamente signos visibles⁹² que sean lo bastante distintivos, como formas tridimensionales, la razón social o el nombre legal de las empresas, y el nombre de personas físicas.⁹³ En otras jurisdicciones pueden registrarse signos susceptibles de representación gráfica, aunque por sí mismos no sean visibles,⁹⁴ tales como elementos auditivos⁹⁵ e incluso olfativos.⁹⁶

Con respecto a las marcas tridimensionales, aparece una de las primeras inconsistencias legislativas al confundir la *distintividad* con la *originalidad*, tal como lo hacen algunos tratadistas,⁹⁷ quienes también confunden la distintividad con la novedad.⁹⁸ La LPI establece que no serán registrables las formas tridimensionales que sean del “dominio público” o que se hayan hecho “del uso común”, así como aquellas que “carezcan de originalidad”.⁹⁹

La LPI contiene un catálogo de elementos que no son registrables y que en gran medida son consistentes con el art. 6 *ter* del Convenio de París.¹⁰⁰ También se establecen prohibiciones generalmente aceptadas en todos los países, pues de acuerdo con la LPI no pueden constituir una marca elementos como términos técnicos

⁹² Art. 88, LPI.

⁹³ Art. 89, LPI: “Pueden constituir una marca los siguientes signos: I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II. Las formas tridimensionales; III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

⁹⁴ A. Casado Cerviño, *El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 117.

⁹⁵ La *Lanham Act* estadounidense y el *Code de la Propriété Intellectuelle* francés, por ejemplo, protegen elementos auditivos, aunque en el caso francés se requiere que puedan ser representados gráficamente.

⁹⁶ Al respecto recuérdese como ejemplo la compañía holandesa *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*, que obtuvo un registro comunitario de marca en la Unión Europea, bajo el número de registro CTM 428870, R 156/1998-2, con respecto al olor de pasto recién cortado (*freshly cut grass*) aplicado a pelotas de tenis. Ver decisión del Segundo Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea del 11 de febrero de 1999, bajo el expediente R 156/1998-2.

⁹⁷ Carlos Viñamata Paschkes, *op. cit.*, p. 288.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 229.

⁹⁹ Art. 90, fracc. III, LPI.

¹⁰⁰ El art. 6 *ter* establece las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Compararlos con las prohibiciones contenidas en las fracs. VII, VIII y IX del art. 90 de la LPI.

o de uso común; formas tridimensionales del *dominio público* o con características descriptivas; letras, números o colores aislados, y traducciones o variaciones de palabras no registrables, es decir, elementos que son genéricos o descriptivos.¹⁰¹ Tampoco se pueden reclamar derechos marcarios sobre elementos de tipo geográfico o aquellos que induzcan al error,¹⁰² ni elementos que hagan referencia a la identidad de una persona, sin el consentimiento de la misma; y desde luego, tampoco podrá constituir una marca signos que sean iguales o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada, ya sea por prioridad nacional o extranjera, o porque se trata de una marca famosa o muy conocida.¹⁰³

Sin embargo, hay algunas particularidades en las prohibiciones referidas, pues además de las mencionadas la LPI no protege como marca signos animados o cambiantes —por ejemplo, los hologramas— ni ciertos elementos que son materia de la peculiar institución de la legislación de propiedad intelectual mexicana llamada *reservas de derechos*,¹⁰⁴ a la cual nos referiremos más adelante con mayor profundidad.

Los signos como objeto de protección del derecho marcario

A diferencia de los países de tradición legal inglesa, en México los derechos sobre una marca se obtienen mediante el registro del signo distintivo, de manera que sólo así una persona física o moral puede convertirse en titular de la marca, salvo en los casos de marcas famosas y notoriamente conocidas, a las cuales nos referiremos más adelante. Así que no se puede ser el titular legal de una marca mediante el simple uso, sin importar la fuerza distintiva que posea el signo utilizado.

¹⁰¹ Véanse las fracs. II, III, IV, V y VI del art. 90, LPI.

¹⁰² Conforme a las fracs. X y XI del art. 90 de la LPI, no serán registrables como marca “X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; [...] XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.”

¹⁰³ Véanse las fracs. XV, XV bis, XVI, XVII del art. 90 de la LPI, en relación con el art. 6 bis del Convenio de París, el cual provee protección a las marcas notoriamente conocidas.

¹⁰⁴ Véanse las fracs. I y XIII del art. 90, LPI.

Marcas propiamente dichas

La marca otorga el derecho exclusivo de usar el signo distintivo registrado excluyendo a todos los demás de usar cualquier otro idéntico o en grado de confusión. A este respecto nos parece grave que la LPI vigente desde 1991 no diga en forma clara y categórica los derechos que la marca confiere, sino que éstos se deducen de la lectura de las infracciones administrativas que ella contiene. Lo que sí hace la ley es definir a la “marca”¹⁰⁵ como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,¹⁰⁶ pudiendo constituir marcas válidas las siguientes:¹⁰⁷

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su registro no esté expresamente prohibido, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La jurisprudencia en nuestro país no ha sido particularmente clara, pero algunos tribunales mexicanos se han pronunciado en forma aislada en el sentido de que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse.¹⁰⁸

Avisos comerciales

La LPI también contempla una protección especial para los avisos comerciales cuya titularidad se obtiene, al igual que las marcas, mediante el registro del mis-

¹⁰⁵ Aunque puede decirse que ésta es una definición amplia e inclusiva de *marca*, debe aclararse que la definición anterior, contenida en el art. 88 de la LPI, ubicada en el capítulo I [de las marcas] del título IV de dicha ley, denominado “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales” (*sic*), corresponde más ampliamente a *signo distintivo*.

¹⁰⁶ Art. 88, LPI.

¹⁰⁷ Art. 89, LPI.

¹⁰⁸ MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. Novena Época. Noveno Tribunal de Circuito en materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 3349/2000 del 25 de enero de 2001.

mo. Esta figura se encuentra regulada por los arts. 99 a 104 de la LPI, la cual considera como *aviso comercial* “las frases u oraciones que tengan por objeto ‘anunciar’ al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”.¹⁰⁹

Para todo propósito práctico, los avisos comerciales están regulados por las mismas disposiciones que las marcas,¹¹⁰ pero debido a que el texto transcrito en el párrafo anterior está redactado en términos tan amplios, permite al solicitante defender la procedencia del aviso presentado a registro casi en cualquier caso.¹¹¹ La asimilación de los avisos comerciales es mayor a partir de la LPI vigente, ya que en el pasado los avisos no podían renovarse después de 10 años, y ahora pueden hacerlo por periodos sucesivos igual que las marcas.

Con todo, nos parece que hay situaciones donde la ley y la autoridad administrativa no han definido criterios claros para evitar el abuso de esta figura, pues en ocasiones se registran frases u oraciones que entrañan una afirmación factual, que en atención a la legislación del consumidor, deberían ser veraces y comprobables,¹¹² puesto que de otro modo se estaría legitimando el engaño¹¹³ al público consumidor. Pensemos en frases como “La pizza más grande de México”, “El refresco oficial de la selección mexicana”, “Sólo la leche materna es mejor que...” ¿No es cierto que entrañan también una poderosa afirmación cuya veracidad está en el mejor interés de la sana competencia económica y del público consumidor? Tal parece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no siempre comparte este criterio ni tiene presente la ley de protección al consumidor, puesto que por otra parte no tiene facultades para aplicarla.

Vale la pena mencionar que según la LPI el aviso comercial puede anunciar 1. productos o servicios, o 2. establecimientos o negociaciones. En este último caso, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerarán comprendidos en

¹⁰⁹ Art. 100, LPI.

¹¹⁰ Art. 104, LPI.

¹¹¹ Mauricio Jalife Daher, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002, p. 268.

¹¹² Art. 32, *Ley Federal de Protección al Consumidor*: “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deben ser veraces, comprobables...”

¹¹³ Art. 32, *Ley Federal de Protección al Consumidor*: “... se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdaderas, inducen al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presentan.”

una clase especial complementaria de la clasificación de Niza.¹¹⁴ El registro no amparará productos o servicios, “aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negocio”. Tal disposición nos parece un completo desatino, sobre todo si atendemos a la última versión de la clasificación de Niza, que extiende las clases de 42 a 45, por lo que amplía las que se refieren a servicios y vuelve más fácil la clasificación de un aviso comercial en cualquiera de las 11 clases de servicios. Además, la disociación del producto o servicio con el establecimiento produce complejos y absurdos escenarios; por ejemplo, que un restaurante tenga los derechos sobre un aviso comercial con respecto a la clase 42 (servicios para proveer alimentos y bebidas), y otro tenga la titularidad del mismo aviso comercial con respecto al establecimiento. Por desgracia, este escenario nos parece tan absurdo como probable que suceda.

Nombres comerciales

Nuestra ley también otorga protección a los nombres comerciales, que si bien pueden constituir una marca conforme al art. 89 de la LPI,¹¹⁵ tienen una forma especial de protección señalada en los arts. 105 a 112 de la LPI. De acuerdo con el art. 105:

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la “clientela efectiva” de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe “difusión masiva y constante” a nivel nacional del mismo.

Es decir, el nombre con el que se conoce el establecimiento estará protegido sin necesidad de la publicación del mismo que podrá solicitarse al IMPI. En la práctica, las solicitudes de publicación de nombre comercial tienen el mismo tratamiento que las solicitudes de registro de marca, y los efectos son muy similares. No obstante, podemos advertir algunas diferencias importantes:

1. *Adquisición del derecho.* Conforme a la LPI, mientras que los derechos sobre una marca se adquieren con el registro, el nombre comercial está

¹¹⁴ Art. 102, LPI.

¹¹⁵ Art. 89, LPI: “Pueden constituir una marca los siguientes signos: [...] III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales...”

protegido a favor de quien lo emplea desde el momento mismo en que su utilización principia,¹¹⁶ sin necesidad de registro, por lo que es posible interponer acciones aun en ausencia de la publicación correspondiente.¹¹⁷ No obstante, en un sistema formalista como el nuestro es conveniente contar con dicha publicación a pesar de que la LPI no establece que sea necesaria para el ejercicio de acciones.

2. *Efectos de la publicación o registro.* Mientras que el efecto del registro de una marca es conceder a su titular el derecho al uso exclusivo sobre la misma,¹¹⁸ pudiendo excluir a cualquier otro competidor que utilice un signo que sea idéntico o parecido en grado de confusión;¹¹⁹ los efectos de la publicación del nombre comercial son establecer la presunción de buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial.¹²⁰ La razón de que esto sea así es que como apuntamos arriba, la protección al nombre comercial deviene de la sola circunstancia de emplearlo.¹²¹ Sin embargo, cabe destacar que para que proceda la solicitud de publicación uno debe estar utilizando el nombre comercial y acreditarlo,¹²² situación que no se exige para el registro de marcas. Es decir, la publicación pretende dar a conocer que quien ha adoptado el nombre comercial se ostenta como propietario y estima no estar violando derechos de terceros.¹²³
3. *Costo.* Mientras que la tarifa de la solicitud de registro de marca es de \$2514.68, la tarifa por la solicitud de publicación de nombre comercial es de \$415.58, tomando en cuenta el IVA de 16% vigente a partir de enero de 2010 para ambas cantidades.¹²⁴ Sin embargo, en este último caso la solicitud debe acompañarse de una fe de hechos levantada por un fedatario público, que usualmente cuesta más de \$3 000.00, por lo que a la postre resulta más cara que registrar una marca. Esto ha ocasionado que las solicitudes de publicación de nombre comercial sean mucho menores que las

¹¹⁶ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 274.

¹¹⁷ *Ibidem.*, p. 277.

¹¹⁸ Art. 87, LPI.

¹¹⁹ Art. 213, LPI.

¹²⁰ Art. 106, LPI.

¹²¹ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 278.

¹²² Art. 107, LPI.

¹²³ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 278.

¹²⁴ Las cantidades son mostradas en pesos mexicanos e incluyen IVA. Véase la tarifa de servicios del IMPI vigente a partir de enero de 2010.

de marca,¹²⁵ y al mismo tiempo que los nombres comerciales publicados sean muchos menos que las marcas registradas.¹²⁶

4. *Limitación geográfica.* La protección al nombre comercial, independientemente de si se encuentra publicado o no, se limitará a la “zona geográfica de clientela efectiva”, a menos que exista difusión nacional masiva y constante. La zona geográfica no siempre es fácil de establecer, ya que no será igual para una tienda de abarrotes o para una farmacia que para un hotel o restaurante, pero siempre se debe recurrir a elementos objetivos de valoración.¹²⁷

Marcas colectivas

Finalmente, cabe destacar que se reconocen por primera vez las “marcas colectivas”, cuya designación de *colectivas* no deriva de su titularidad compartida —pues en tal caso se tratará de una marca en copropiedad—, sino del hecho de que su titularidad le corresponde a sociedades o asociaciones, las que utilizan dicha marca para distinguir los productos o servicios de sus miembros. El régimen de marca colectiva viene a cumplir funciones equivalentes a la “marca de certificación” utilizada en otros países, la cual avala la calidad de un producto o servicio, por cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponder a una calidad impuesta por una entidad supervisora.¹²⁸ En casi todos los aspectos, una marca colectiva es una marca en sentido estricto. La diferencia estriba en quién es el titular de la marca, y la marca colectiva se trata de un signo distintivo cuya titularidad y registro es solicitada por “las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas”.¹²⁹ La segunda diferencia es que la solicitud debe ir acompañada por las reglas de uso,¹³⁰ pero además este tipo de marca tiene algunas limitaciones derivadas de su natu-

¹²⁵ En 2008, el IMPI sólo recibió 107 solicitudes de publicación de nombre comercial; mientras que en el mismo periodo recibió 77 467 solicitudes de registro de marca. Es decir, por cada solicitud de publicación de nombre comercial, se presentaron 723 solicitudes de registro de marca. Fuente: *Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2008.

¹²⁶ En 2008, el IMPI sólo publicó 41 nombres comerciales, mientras que en el mismo periodo concedió el registro de 57 713 marcas. Es decir, por cada nombre comercial publicado se registraron 1407 marcas. Fuente: *Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2008.

¹²⁷ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 275.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 262.

¹²⁹ Art. 96, LPI.

¹³⁰ Art. 97, LPI.

raleza, como la restricción de que no puede transmitirse a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.¹³¹

El uso de marcas colectivas en México no es tan frecuente como en Estados Unidos de América o Europa, pero puede representar una excelente opción para una pluralidad de productores cuyo bien no reúna las características para ser protegido mediante una denominación geográfica, ya que la marca colectiva servirá como mecanismo para que la sociedad o asociación avale solamente a aquellos productores de la zona que observan determinados lineamientos de fabricación,¹³² manteniendo así una identidad común frente al público consumidor.

Marcas famosas y notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas han sido reconocidas por la LPI vigente conforme al art. 6 bis del Convenio de París y el art. 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), incluso si dicha marca no está registrada en México,¹³³ lo cual constituye la única excepción al rígido principio de que los derechos sobre las marcas nacen con el registro.¹³⁴

Sin embargo, hasta antes del 16 de junio de 2005 no existía un procedimiento jurisdiccional o administrativo para que autoridad alguna, sea jurisdiccional o administrativa, declarara que una marca tuviese tan importante característica. En la práctica era más o menos aceptado el criterio de que en algunas situaciones era posible determinar la notoriedad, por ejemplo, cuando el IMPI lo declaraba así en la tramitación de un procedimiento contencioso de nulidad o infracción y la resolución que derivaba de tales procedimientos era dejada firme por las instancias superiores;¹³⁵ y durante el procedimiento de registro, cuando el IMPI negaba el registro del signo propuesto porque era idéntico o similar a otro ya protegido, aunque en este caso era más bien un indicio. Esto traía como consecuencia que muchos titulares promovieran solicitudes a nombres de terceros para provocar

¹³¹ Art. 98, LPI.

¹³² Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 263.

¹³³ Véanse diversas tesis jurisprudenciales bajo el rubro MARCA NOTORIA. NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS; PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS DE ORIGEN.

¹³⁴ Art. 87, LPI.

¹³⁵ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 190.

que el IMPI declarase como notorias sus marcas.¹³⁶ Sin embargo, no debe perderse de vista que la condición de notoria es apreciada no ante los ojos de la autoridad administrativa, sino ante los ojos del público consumidor. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público consumidor, incluso aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca.¹³⁷

Durante 2001 a 2003, diversas empresas buscaron que el IMPI declarara que las marcas de las cuales ellas eran titulares fueran consideradas como notoriamente conocidas. Algunos contendientes en los procedimientos administrativos comenzaron a cuestionar la validez del pronunciamiento hecho por el IMPI al respecto, e incluso reiterados criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de los tribunales federales determinaron que el IMPI no tenía facultades para hacer tal declaración.¹³⁸

Ante esta circunstancia, a finales de 2004 comenzó a discutirse una iniciativa de reforma a la LPI, para otorgar expresamente facultades al IMPI a fin de que emitiera declaratorias de notoriedad o fama de marcas. El resultado fue una reforma aprobada el 19 de abril de 2005 y publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005, mediante la cual se efectúan las siguientes reformas a la LPI:

1. Se dan facultades expresas al IMPI para que emita declaratorias de notoriedad o fama.
2. Se establecen lineamientos para considerar cuando existe posibilidad de confusión de una marca cuyo registro se solicita, con otra que es considerada notoriamente conocida o famosa, a fin de implementar la prohibición del art. 90, fracc. XV.¹³⁹

¹³⁶ *Ibidem.*

¹³⁷ Art. 1708 (6), TLCAN.

¹³⁸ Véase la tesis V-TASR-V-746 de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Revista del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año III, No. 33. Septiembre de 2003.

¹³⁹ Art. 90, LPI: "No serán registrables como marca: [...]"

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio... Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

3. Se incorpora por primera vez a la legislación mexicana la protección por dilución y por desprestigio a las marcas notoriamente conocidas, que la doctrina de otros países ha desarrollado, aunque solamente en forma pasiva, pues será fundamento para que el IMPI niegue registros, pero no para que el titular de la marca notoriamente conocida interponga una acción o inicie un procedimiento administrativo.¹⁴⁰
4. Se incorpora un capítulo II al título cuarto de la LPI, mediante el cual se define lo que se considera una marca notoriamente conocida y una marca famosa.¹⁴¹
5. Se detalla el procedimiento para que el IMPI emita las declaratorias correspondientes, y se incorpora una lista no exhaustiva de la evidencia que podrá proporcionar el solicitante para prevalecer en su solicitud de declaración,¹⁴² así como el procedimiento para anular la declaración de notoriedad o fama de las marcas.¹⁴³

La doctrina internacional ha diferenciado entre marcas notorias y marcas renombradas o famosas.¹⁴⁴ Con carácter general se considera que una marca gozará de notoriedad cuando el signo distintivo sea usado y conocido por el sector del público de los consumidores de los productos o servicios relevantes. Por su parte, la *marca renombrada o famosa* deberá gozar como consecuencia de la preferencia del público en general.¹⁴⁵ Al efecto, cabe destacar que la definición adoptada por la LPI es acertada, al considerar notoriamente conocida una marca "cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma". Al mismo tiempo

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida."

¹⁴⁰ Art. 90, fracc. XV, LPI.

¹⁴¹ Art. 98 bis, LPI.

¹⁴² Art. 98 bis-2, LPI.

¹⁴³ Art. 98 bis-8, LPI.

¹⁴⁴ Véase la Recomendación conjunta adoptada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹⁴⁵ A. Casado Cerviño, *op. cit.*, p. 82, en relación con Fernández-Novoa.

considera como famosa “aquella que sea conocida por la mayoría del público consumidor”.

La reforma recién hecha si bien da más claridad a los conceptos, define también el momento procesal para emitir las declaraciones correspondientes y facilita el procedimiento para los titulares de este tipo de marcas; de igual forma, aumenta las ya de por sí amplias facultades conferidas al IMPI, contradice la tendencia internacional de que en la sustanciación de un procedimiento la declaración la haga la autoridad jurisdiccional y con atención a las prestaciones reclamadas en la demanda, por la vía reconvenzional,¹⁴⁶ o incluso, en relación con asuntos que no son estrictamente de propiedad intelectual, como pueden ser aspectos de parodia o libertad de expresión.¹⁴⁷

La distintividad como elemento fundamental de las marcas

Entender el principio de *distintividad* es fundamental para comprender el funcionamiento de las marcas. “Distintivo” es aquello que tiene facultad de distinguir; que distingue o caracteriza esencialmente algo, o como una insignia, señal o marca.¹⁴⁸ Lo anterior es congruente con el significado doctrinal del principio de *distintividad*, que rige a las marcas,¹⁴⁹ por lo que ahora analizaremos la aplicación de este principio al derecho de marcas.¹⁵⁰

Para adquirir los derechos marcarios no se requiere que el signo sea *nuevo* en un sentido absoluto. Sólo es necesario que sea capaz de distinguir productos o servicios similares de otros de su misma especie. Así, la misma marca puede ser registrada en más de una ocasión, y todos los registros serán válidos si el titular de cada registro aplica esa marca a bienes de diferentes clases.¹⁵¹ También puede suceder que una marca debidamente registrada deje de usarse y proceda su caducidad, y que posteriormente esta marca la retome otra persona, en cuyo caso

¹⁴⁶ Para una discusión más amplia sobre el tema, véase Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, 4ª ed., LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, p. 206, refiriéndose a los conceptos *marcas distintivas, sugestivas y descriptivas*.

¹⁴⁷ Para una amplia discusión sobre el tema, véase M.V.B. Partridge, “Trademark Parody and the First Amendment: Humor in the Eye of the Beholder”, en *The John Marshall Law Review*, 29 J., Chicago, 1996.

¹⁴⁸ *Diccionario de la lengua española*, disponible en el sitio oficial de la Real Academia Española: <http://www.rae.es/rae.html>, consultado el 8 de agosto de 2010.

¹⁴⁹ Beverly W. Pattishall *et al.*, *op. cit.*, p. 48.

¹⁵⁰ Véase M.V.B. Partridge, *Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and the Internet*, iUniverse, Inc., Lincoln, 2003, p. 62.

¹⁵¹ Art. 93, LPI.

no será un signo *novedoso*, pero sí *distintivo*, y por tanto suficiente para gozar de protección.¹⁵²

Por la misma razón, cuando una marca que en principio posee capacidad distintiva pierde esa fuerza para singularizar productos o servicios, habrá de declararse que ha perdido su *distintividad* y se ha convertido en una marca genérica cuyo registro merecerá ser cancelado.¹⁵³ Pero fuera de estas circunstancias, no es posible permitir a un tercero el uso de esa misma marca o cualquier otra parecida en grado de confusión a la registrada,¹⁵⁴ a pesar de que tal uso sea inocente, de buena fe o sin la intención de causar daño o menoscabo alguno a la marca.

Ahora bien, en México no se reconoce el principio de *secondary meaning*, que otorga protección a las marcas que se consideraron como descriptivas en un inicio, respecto de los bienes o servicios que identifican, y que luego adquirieron un significado o renombre especial que sugiriera al público consumidor el origen de dichos bienes, a pesar de la débil capacidad descriptiva del signo distintivo. Sin embargo, en México se protegen marcas descriptivas que han alcanzado el estatus de notoriamente conocidas sólo de manera incidental y negativa, de acuerdo con lo dispuesto por la fracc. XV del art. 90 de la LPI. Aun así, no se han establecido criterios bien definidos para determinar la descriptividad de las marcas.

Marcas vs. reservas de derechos

Con respecto a la armonización que la legislación marcaria debe guardar, nuestro país es el único que ha desarrollado un singular sistema de protección a personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o cualquier publicación periódica, personajes humanos, nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, el cual fue regulado por primera vez en la ley autoral del 14 de enero de 1948.

Esta protección, sin embargo, no está regulada en la LPI sino en la LFDA, por lo que es una figura legal formalmente distinta de las marcas. La reserva de derechos es más próxima al derecho de autor en su regulación, pero si atendemos a los elementos que la conforman, guarda mayor relación con las marcas. La protección que la LFDA vigente otorga mediante estas reservas de derechos se extiende a títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación aplicada en alguno de los géneros siguientes: 1. publicaciones

¹⁵² En este respecto, véase el art. 152 de la LPI y considérese la discusión acerca de abandono de derechos contenida en *Exxon, Corp. v. Humble Exploration, Co., Inc. United States Court of Appeals*, Fifth Circuit. 695 F.2d 96 (1983).

¹⁵³ Art. 153, LPI.

¹⁵⁴ Art. 213, LPI.

periódicas, 2. difusiones periódicas, 3. personajes, 4. personas o grupos dedicados a actividades artísticas y 5. promociones publicitarias.¹⁵⁵ Aunque su ámbito de protección ha disminuido en relación con la legislación autoral de 1956, también se ha extendido en otros campos.¹⁵⁶

La similitud de la figura jurídica de reserva de derechos con la marca es notoria, toda vez que aquella no es una herramienta que responde al mandato del art. 28 constitucional en relación con los privilegios concedidos a los autores,¹⁵⁷ ni es consistente con los objetivos que la LFDA pretende perseguir.¹⁵⁸ Las marcas no son un privilegio temporal, sino un dispositivo para evitar una competencia desleal entre industriales, comerciantes o prestadores de servicios con fundamento en la fracc. X del art. 73 constitucional.¹⁵⁹ Las marcas pueden mantenerse vigentes de manera indefinida mientras conserven su fuerza distintiva, pues no se consideran un invento ni una creación original. Por disposición constitucional,¹⁶⁰ las patentes y los derechos de autor no responden a este principio, pues necesariamente se otorgarán por un

¹⁵⁵ Art. 173, LFDA de 1996.

¹⁵⁶ Si contrastamos el actual art. 173 de la LFDA vigente con los arts. 24, 25 y 26 de la ley abrogada por ésta, concluimos que ya no se consideran como materia de Reserva de Derechos las características gráficas originales que sean *distintivas* de una obra o colección, que se establecía a favor de los editores, periódicos, revistas, productores de películas u otras publicaciones semejantes. Véase Julio Javier Cristiani, “Las reservas de derechos y su regulación en la nueva ley de derechos de autor. ¿Protección acumulada o conflictos por acumularse?”, en M. Becerra Ramírez, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998, p. 240.

¹⁵⁷ Art. 28, CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. [...] Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

¹⁵⁸ Art. 1º, LFDA: “La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.”

¹⁵⁹ “El Congreso tiene facultad: [...] X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio...”

¹⁶⁰ Párrafo noveno del art. 28 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

tiempo limitado.¹⁶¹ En tal virtud, si las reservas de derechos se derivan de la legislación autoral, no son susceptibles de protegerse en forma indefinida, como sucede con las marcas, las cuales pueden renovarse por periodos de 10 años mientras sigan utilizándose.¹⁶²

Como es evidente, el derecho al uso exclusivo sobre una marca puede ampliarse en forma ilimitada, indefinida y perpetua si el registro se renueva, y la marca conserva su fuerza distintiva. De la misma manera, las reservas de derechos no están limitadas a una vida específica,¹⁶³ sino que podrán renovarse en forma sucesiva¹⁶⁴ en tanto mantengan su fuerza distintiva.

En forma particular, la reserva de derechos otorga el derecho al uso exclusivo de nombres y “características físicas y psicológicas distintivas” o “características de operación originales” en los géneros de 1. revistas y otras publicaciones periódicas, 2. programas de radio o televisión, 3. personajes, 4. nombres artísticos y 5. promociones publicitarias.¹⁶⁵

Del examen cuidadoso de los géneros protegidos por la reserva de derechos, se puede apreciar que coinciden con diversos productos y servicios que están

¹⁶¹ En el caso de las patentes es de 20 años a partir de la fecha de presentación (art. 23, LPI); y en el caso de los derechos de autor es de 100 años a partir de la muerte del autor o de su divulgación, según sea el caso (art. 29, LFDA).

¹⁶² Art. 95, LPI: “El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.”

¹⁶³ El art. 189 de la LFDA establece que la vigencia del certificado de reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición; mientras que en el resto de categorías tendrá una vigencia de cinco años, de acuerdo con el art. 190 de la LFDA.

¹⁶⁴ Art. 191, LFDA.

¹⁶⁵ Véase detalladamente el contenido del art. 173 de la LFDA: “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 siguientes géneros: I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y V. 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; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.”

protegidos mediante marcas en diversas clases, según la clasificación de Niza.¹⁶⁶ Esta coincidencia se muestra en la tabla siguiente:

Género de protección de las reservas de derechos	Producto o servicio conforme a la clasificación de Niza
Revistas y otras publicaciones periódicas	Servicios de publicidad, clase 35; productos de papel, clase 16
Programas de radio o televisión	Servicios de telecomunicaciones, clase 38; servicios de educación y entretenimiento, clase 41
Personajes	Servicios de educación y entretenimiento, clase 41; servicios personales y sociales, clase 45
Nombres artísticos	Servicios de entretenimiento y actividades culturales, clase 41
Promociones publicitarias	Servicios de publicidad, clase 35; y cualquiera de las 45 clases dependiendo del producto o servicio publicitario

Además, los nombres de personajes de caracterización ficticios o simbólicos pueden obtener protección mediante la aplicación de los principios y las reglas clásicas del derecho de autor, de acuerdo con la originalidad de los mismos; es decir, serían protegidos por el derecho de autor en tanto no se trate de personajes ordinarios, de relleno o secundarios, o sea, carentes de originalidad. Cuanto menos desarrollado sea el personaje, menor protección autoral se le proporcionará.¹⁶⁷

La duplicidad y el conflicto entre las marcas y las reservas de derechos es aún más evidente si comparamos las causas en que éstas no podrán otorgarse¹⁶⁸ con las causas en que aquéllas no serán registrables, lo cual nos permite deducir a *contrario*

¹⁶⁶ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza)", en *Gaceta de la Propiedad Industrial*, ejemplar extraordinario XXXIII, 2002, p. 320.

¹⁶⁷ Véase Robert A. Gorman *et al.*, *Copyright: cases and materials*, 5ª ed., Lexis Publishing, Charlottesville, Virginia, 2000, p. 254, en relación con el caso *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).

¹⁶⁸ Art. 188, LFDA.

sensu el objeto de protección jurídica de ambas figuras. La comparación se aprecia en la tabla siguiente:

Denominaciones que no son materia de reservas de derechos	Art. LFDA	Denominaciones que constituyen marcas no registrables	Art. LPI
Elementos genéricos	188, I(b)	Elementos genéricos, nombres técnicos o de uso común	90, II
Letras o números aislados	188, V	Letras, dígitos o colores aislados	90, V
Traducción, variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables	188, VI	Traducción, variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables	90, VI
Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente	188, I(d)	Reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de un país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como sellos oficiales, monedas o billetes	90, VII y VIII
Sin la debida autorización expresa, ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada (entre otras)	188, I(c)	Reproduzcan las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización	90, VII
Nombres y denominaciones de los países	188, VIII	Denominaciones geográficas, de poblaciones o lugares caracterizados por la producción de ciertos productos	90, X y XI
Nombres de personas o de personajes, a menos que se solicite para artistas con su consentimiento	188, VII	Nombres, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, del cónyuge o sus parientes	90, XII

Sin autorización incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada	188, I(e)	Seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, del cónyuge o sus parientes	90, XII
Puedan inducir al error o confusión con otra reserva previamente otorgada, por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual con otro nombre denominación ya reservado	188, I(a)	Idéntica o semejante en grado de confusión con otra marca o nombre comercial registrado o en trámite, con respecto a similares productos o servicios	90, XVI y XVII
Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro nombre o denominación reservada que el Indautor estime notoriamente conocido, a menos que quien solicita sea el titular de los derechos sobre éste	188, I(f)	Iguales o semejantes a marcas famosas o notoriamente conocidas, según declaración de notoriedad o fama de la marca hecha por el IMPI, a menos que el solicitante sea el titular de dicha marca famosa o notoriamente conocida	90, XV y XV bis
Características gráficas	188, III	Se refiere a las características de impresión, que sí eran protegidas en la ley autoral anterior, y que ahora son protegidas por medio de derechos conexos de los editores	No aplica
Los subtítulos	188, II	Denominaciones, figuras o formas descriptivas	90, IV
Leyendas, tradiciones o sucesos	188, IV	Prohibición propia de la legislación autoral, por ser considerada información fáctica	No aplica

Correlativamente, la confusión que para las autoridades presenta la doble protección sobre el mismo objeto jurídico que representan las marcas y las reservas de derechos es tal, que en 1994 tuvo que reformarse la LPI para disponer que no serían registrables como marca los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las

denominaciones de grupos artísticos,¹⁶⁹ a menos que el titular del derecho correspondiente (léase “el titular de la reserva de derechos”) lo autorice expresamente. Es decir, primero debe obtenerse la reserva de derechos y luego la marca. Lo anterior genera dos graves problemas para los particulares:

1. *Costo excesivo*. La necesidad de recurrir a dos trámites para proteger el mismo objeto jurídico implica un gasto excesivo e innecesario de tiempo, dinero y recursos humanos. Además, constituye un impedimento al sano desarrollo de la actividad comercial y, por si fuera poco, coloca a las empresas en una situación competitiva desventajosa con respecto a las empresas de otros países.
2. *Incertidumbre jurídica*. A pesar del impedimento para registrar marcas en relación con productos o servicios protegibles mediante reservas de derechos, no son pocas las ocasiones en que el IMPI ha registrado este tipo de marcas sin constatar que el solicitante sea también el titular de la reserva de derechos, lo que a su vez, ocasiona dos situaciones tan ilegales como indeseables:
 - *Marca registrada antes de la reserva*. Desde luego que las marcas concedidas en este supuesto son anulables, pero antes de que el titular de la marca obtenga la reserva de derechos. Mientras tanto, obliga al solicitante con mejor derecho a obtener primero el certificado de reserva de derechos; luego a solicitar el registro de marca y esperar a ser requerido; después demandar la nulidad de la marca ante el IMPI; y a seguir litigando todas las instancias para lograr que la resolución quede firme.
 - *Un individuo es titular de la reserva y otro de la marca*. También en este caso la marca es anulable a pesar de que sus titulares consideren haber creado derechos suficientes a partir del registro de ésta. Este escenario es fuente de largas y tortuosas batallas legales.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Art. 90, fracc. XIII, LPI.

¹⁷⁰ Al respecto, considérese el caso donde una banda de música sinaloense tenía los derechos de la denominación “Original Banda Limón”, mientras que otra sobre la denominación “Arrolladora Banda Limón”, una basada en una marca y otra en una reserva de derechos.

Me parece increíble que esta figura se haya analizado poco en la doctrina mexicana. Al respecto, muchos autores omiten por completo cualquier comentario sobre esta figura tan especial y los potenciales conflictos con las marcas, y se limitan a transcribir decenas de páginas de jurisprudencia e incluso confunden conceptos tan elementales como originalidad y distintividad.¹⁷¹ Otros autores transcriben la ley y todos los dictámenes, las iniciativas y los documentos que tienden a engrosar el volumen de la publicación, sin ningún análisis sustantivo.¹⁷²

Algunos, como Mauricio Jalife Daher, consideran categóricamente que la revisión de la doctrina hecha sobre el tema conduce al reconocimiento de que las pautas teóricas desarrolladas para orientar las instituciones de uno y otro campo —marcas y reservas de derechos—, en la práctica mexicana se enfrentan a situaciones tan complejas que resultan insuficientes para diseñar una solución convincente.¹⁷³ Sin embargo, diferimos con el maestro Jalife Daher, pues consideramos que la protección simultánea ofrecida por las reservas y las marcas no es lo que la doctrina ha denominado “doble protección” o “protección acumulada”, ya que ésta tiene lugar cuando dos figuras diferentes protegen distintos aspectos relacionados con el objeto material, donde se exteriorizan varias formas de propiedad intelectual,¹⁷⁴ y no cuando dos figuras se superponen por completo, protegiendo los mismos aspectos del bien intangible. El ejemplo clásico de *protección acumulada* tanto por derechos de autor como por marca es la forma del teléfono Mickey Mouse, pues a pesar de que el artículo posee una utilidad, la forma del personaje de dibujos animados es independiente de la funcionalidad como teléfono.¹⁷⁵ Por

¹⁷¹ Carlos Viñamata Paschkes, *op. cit.*, p. 288.

¹⁷² Véanse Fernando Serrano Migallón, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998, y Fernando Serrano Migallón, *La propiedad industrial en México*, Porrúa, México, 2000.

¹⁷³ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 175.

¹⁷⁴ Al respecto, considérese que en el caso de 1980 *Kieselstein-Cord, Co. v. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 f. 2d. 989 (2d Cir. 1980) una Corte Federal del Segundo Distrito de Estados Unidos de América se pronunció a favor del diseñador y fabricante de las conocidas hebillas de cintos utilizadas a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, denominadas *winchester* y *vaquero*, cuyos diseños eran originales pero que tenían la utilidad de ser hebillas. La mencionada Corte determinó que las hebillas en cuestión eran “elementos escultóricos conceptualmente separables” que constituían propiamente obras de arte aplicado, independientemente de su funcionalidad, así como el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, cuyas palabras iniciales de la sentencia establecen: “Éste es un caso, en el cual decidimos bajo qué circunstancias el diseño de un producto puede ser distintivo, y por lo tanto protegido... por la Ley de Marcas de 1946 (*Lanham Act*).”

¹⁷⁵ M.V.B. Partridge, *op. cit.*

tanto, debe ser —y de hecho es— protegido mediante el derecho de autor, así como por medio de la legislación de marcas, e incluso como diseño industrial.¹⁷⁶

Comparto la opinión que las reservas de derecho constituyen una inconsistencia grave de nuestra legislación de propiedad intelectual porque establece diferentes figuras legales que protegen el mismo objeto jurídico, lo que crea confusión y gasto innecesario de recursos humanos, técnicos y materiales por parte tanto del gobierno como de los particulares. La duplicidad (y no la coincidencia parcial) de figuras lleva a los particulares a realizar dos trámites para proteger el mismo bien intangible, o ante el desconocimiento, a encontrarse vulnerables ante terceros. Si bien en ambos casos se trata de nombres o denominaciones que a algún funcionario de épocas pasadas se le ocurrió que revistas y nombres artísticos, y más recientemente promociones publicitarias y programas de radio o televisión, son conceptos cercanos al arte y la cultura y que por tanto debían ser protegidos por la ley de derechos de autor. Aun cuando el mérito artístico pueda ser incuestionable, lo relevante del caso es que se trata de dispositivos cuya función es “distinguir”, independientemente de lo sublime de los productos o servicios que protege.

Denominaciones de origen

Las denominaciones de origen se abordan muy aparte del resto de los signos distintivos porque poseen una naturaleza jurídica muy diferente de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, aunque a un nivel práctico puedan guardar una similitud importante con las marcas colectivas.

Aunque la LPI de 1942 no definía las denominaciones de origen ni establecía un sistema de protección especial, las modificaciones introducidas en dicha ley en materia de marcas impactaron positivamente en el respeto por el origen geográfico de los productos.¹⁷⁷

Estas modificaciones establecían la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendían aplicarse a productos que solamente se elaboraran en México o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se indujera a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, lo que también podía constituir un perjuicio a la industria

¹⁷⁶ Luis C. Schmidt, “Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en M. Becerra Ramírez, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998.

¹⁷⁷ José Guillermo García Murillo, *Las denominaciones de origen en México*, Universidad de Guadalajara, 2010, p. 34.

nacional.¹⁷⁸ Se establecieron reglas más estrictas para impedir que se registraran marcas que engañaran al público sobre la procedencia de los artículos o que constituyeran falsas indicaciones acerca de la naturaleza o calidad de los productos amparados. Se consignaron disposiciones que tendrían a impedir que los industriales o comerciantes que emplearan marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país trataran de darles “apariencia extranjera”, y se establecieron sanciones para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda “Hecho en México”.¹⁷⁹

No obstante, hasta este punto no se hablaba expresamente de denominaciones de origen y las modificaciones mencionadas en relación con las marcas tenían la orientación de impedir el engaño a los consumidores y proteger a los productores nacionales.¹⁸⁰ La protección *ad hoc* para las denominaciones de origen surgió en México con las reformas del 1 de enero de 1973 a la LPI de 1942,¹⁸¹ lo que propició que en 1974 se reconociera la primera denominación de origen: tequila.¹⁸²

Las denominaciones de origen, a diferencia de los demás derechos de propiedad intelectual, no pertenecen a los individuos sino al Estado mexicano, que es el dueño de las denominaciones de origen y que a su vez autoriza a los particulares a utilizarlas bajo ciertas circunstancias. La protección se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener un interés jurídico, entendiendo como interés jurídico para efectos de solicitar la protección de una denominación de origen, que sean personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; o cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, así como dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.¹⁸³ La definición apropiada de esta figura legal la provee el art. 156 de la LPI:

Artículo 156. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Ibid.*, pp. 34 y 35.

¹⁸⁰ *Ibid.*, p. 35.

¹⁸¹ *Ibid.*, p. 39.

¹⁸² *Ibid.*, p. 40.

¹⁸³ Art. 158, LPI.

La protección de una denominación de origen se inicia con la declaración de protección que haga el IMPI, mientras que la solicitud deberá presentarse por escrito y acompañarse del sustento para justificar la protección.¹⁸⁴ Una vez protegida, el Estado puede autorizar a los particulares para utilizar la denominación de origen. Para obtener la autorización, se requiere cumplir con lo ordenado por el art. 169 de la LPI:

Artículo 169. La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

- I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;
- II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y
- IV. Los demás que señale la declaración.

¹⁸⁴ Art. 159, LPI: “La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

- I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;
- II. Interés jurídico del solicitante;
- III. Señalamiento de la denominación de origen;
- IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;
- V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;
- VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y
- VII. Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.”

Hasta el cierre de agosto de 2010, el IMPI ha emitido y administra 13 declaraciones de protección de distintas denominaciones de origen, algunas protegidas incluso antes de la creación del Instituto, como sucede con la denominación Tequila.¹⁸⁵

Conclusiones

Conocer las reglas legales de cada figura de propiedad intelectual, y la naturaleza legal de ésta, nos ayudará a identificar y aplicar mejor la norma legal que regula cada una de estas figuras, así como la interconexión que estas formas de protección tienen entre sí y con otras áreas del derecho.

¹⁸⁵ Lista completa de las denominaciones de origen protegidas:

1. DECLARATORIA de Protección a la Denominación de Origen Sotol
2. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen “Ámbar de Chiapas”
3. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen “Bacanora”
4. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Café Chiapas
5. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Café Veracruz
6. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Charanda
7. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas
8. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal
9. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Olinalá
10. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Talavera
11. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Tequila
12. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Chile Habanero de Yucatán
13. DECLARATORIA General de Protección de la Denominación de Origen Vainilla de Papantla

4

Derechos de autor

Introducción

Una vez analizadas las diferentes figuras de propiedad industrial, toca el turno de revisar las distintas prerrogativas que confiere el derecho de autor, así como los demás derechos que el Estado ha reconocido a otros individuos que contribuyen a la comunicación y divulgación de las obras realizadas por los autores.

Durante la explicación, procuraremos hacer énfasis en los artículos y las disposiciones legales reglamentarias relevantes, a fin de identificar la norma legal aplicable en cada caso.

Al mismo tiempo, analizaremos diversos aspectos novedosos en torno al derecho de autor y su relación con el uso de las nuevas tecnologías.

4.1. Protección del derecho de autor

En el capítulo anterior nos referimos a diversas figuras que protegen diferentes aspectos del intelecto humano: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, variedades vegetales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen.

A continuación, nos ocuparemos del derecho de autor y de otras figuras de protección consideradas en la legislación autoral.

Delimitación del concepto *derecho de autor*

Usualmente se ha definido al derecho de autor como el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca la publicación, ejecución o representación de la misma, o como el “Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicables al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia.”¹

David Rangel Medina define el derecho de autor como el

... conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia (*sic*), el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.²

Para H.J. Herrera Meza el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo de haberla creado.³

Argentina y otros países sudamericanos tienen una terminología sin igual al utilizar el término *propiedad intelectual* como equivalente a lo que nosotros entendemos como *derecho de autor*, y no para englobar otros conceptos tales como marcas, patentes y derechos de autor. Para muestra, véase lo que dice Miguel Ángel Emery: “los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor son aquellos que se le conceden a éste sobre su obra, nacidos de su labor creativa, al expresar con originalidad el fruto de su espíritu o de una colaboración intelectual en una obra artística, literaria o científica”.⁴

Robert A. Gorman y Jane Ginsburg, desde la perspectiva anglosajona, dicen que el derecho de autor es un conjunto de derechos exclusivos en relación con obras literarias, musicales, coreográficas, dramáticas y artísticas. Estos derechos comprenden la reproducción, adaptación, distribución pública y ejecución o presentación

¹ Carlos Viñamata Paschkes, *La propiedad intelectual*, Trillas, México, 2003, p. 21.

² David Rangel Medina, *Derecho de la propiedad intelectual e industrial*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1991, p. 88.

³ H.J. Herrera Meza, *Iniciación al derecho de autor*, Limusa, México, 1992, p. 18.

⁴ Miguel Ángel Emery, *Propiedad intelectual: ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 2.

pública de la obra.⁵ Kenneth L. Port afirma que los derechos de autor otorgan al creador de una obra el derecho exclusivo de reproducirla, preparar obras derivadas basadas en ella, distribuir copias de la obra para la venta pública o la transmisión de la propiedad sobre la misma, así como para presentar o ejecutar la obra ante un público.⁶

La *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA) define el derecho de autor como la prerrogativa que el Estado otorga a los creadores de obras artísticas y literarias,⁷ a quien se le reconoce como autor,⁸ protegiendo dichas obras desde el momento en que se fijan en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.⁹

De lo anterior se desprende que para obtener la protección de una obra, no es necesario que ésta sea una gran contribución al mundo del arte o la cultura, ni que tenga un gran mérito artístico, literario o técnico, y ni siquiera se requiere que sea diferente de otras que la ley protege o que se hayan registrado con anterioridad, ya que el derecho de autor no protege las ideas, sino la expresión de éstas.¹⁰ Basta con que la obra haya sido realizada, creada, originada por el autor; es decir, que sea “original del autor” y de nadie más, en oposición a un producto copiado a partir del de un tercero.

Por esta razón, para los países que como el nuestro siguen la tradición del derecho de autor, ha sido mucho más difícil asimilar la protección autoral con respecto a artículos que poseen una utilidad o funcionalidad; a diferencia de países como Estados Unidos de América o el Reino Unido, que siguen el sistema del *copyright*, pues para ellos hay una compatibilidad casi complementaria entre la utilidad o funcionalidad y la originalidad.

El *derecho de autor* otorga varios derechos a los autores, que tradicionalmente se han dividido en *derechos patrimoniales* y *derechos morales*. Los primeros están constituidos por los derechos de reproducción, publicación, edición o fijación material, comunicación pública, transmisión o radiodifusión, distribución y divulgación, importación y cualquier utilización pública,¹¹ así como el recién creado derecho de

⁵ Robert A. Gorman *et al.*, *Copyright: Cases and Materials*, 5ª ed., Lexis Publishing, Charlottesville, Virginia, 2000, p. 37.

⁶ Kenneth L. Port *et al.*, *Licensing Intellectual Property in the Digital Age*, Carolina Academic Press, Durham, 1999.

⁷ Art. 11, LFDA.

⁸ Art. 12, LFDA.

⁹ Art. 5º, LFDA.

¹⁰ Robert A. Gorman, *op. cit.*, p. 91.

¹¹ Art. 27, LFDA.

reventa.¹² En México, los derechos patrimoniales por lo general durarán la vida del autor más cien años.¹³ Dentro de los derechos morales se encuentra el derecho de divulgación, paternidad, respeto a la obra, modificación de la obra y el derecho de repudio.¹⁴

La LFDA señala que los titulares de derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición, fijación, comunicación pública, transmisión pública, etc. Nos parece que tal disposición contribuye a una confusión importante con respecto a la naturaleza de la obligación exigible a terceros. Si, en efecto, el titular tuviera la autoridad de *prohibir*, implicaría que todos los demás tendrían el derecho de llevar a cabo las acciones enumeradas (reproducir, copiar, editar, etc.) hasta en tanto el titular de los derechos patrimoniales no la haya prohibido. Por eso nos parece más adecuado el término *autorizar*, porque de esta manera queda claro que existe una obligación de *no hacer*, es decir, de abstenerse de realizar las acciones enumeradas, salvo que sea autorizado por el titular de los derechos patrimoniales, pues de lo contrario será responsable por los daños y perjuicios que cause.¹⁵

Derechos de autor en sentidos lato y estricto

Como ya se estableció, los derechos de autor incluyen derechos patrimoniales y derechos morales. Sin embargo, en las últimas décadas un conjunto de derechos de estirpe independiente han ido evolucionando a la par de los derechos de autor. La expresión “derechos conexos”¹⁶ es una abreviación de “derechos conexos (o relacionados) con los derechos de autor”, que no se utilizó sino hasta la conferencia diplomática de Bruselas de 1948, durante la revisión del Convenio de Berna, en la cual se adoptó una resolución que eventualmente desembocó en la adopción de la Convención Internacional de Roma para la protección de intérpretes, productores de fonogramas y

¹² Art. 92 bis, LFDA.

¹³ Art. 29, LFDA: “Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante: I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y II. Cien años después de divulgadas. a) Las obras póstumas[...] b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federación, las entidades federativas o los municipios.”

¹⁴ Art. 21, LFDA.

¹⁵ Art. 2028, *Código Civil Federal*: “El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención.” Véase también el art. 2104.

¹⁶ En inglés, la expresión utilizada es *neighboring rights* o *related rights*.

organismos de radiodifusión.¹⁷ Aunque esta convención no utiliza la expresión “derechos conexos”, el término se ha impuesto con el correr de los años.

Además de los derechos de los intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, algunas jurisdicciones reconocen derechos para los organizadores de funciones públicas, productores de películas, editores y personas que publican trabajos póstumos. Gran Bretaña otorga una protección conexa especial a los filmes cinematográficos, las transmisiones por cable y los formatos topográficos. Suecia protege a los productores de catálogos, tablas y compilaciones similares. Holanda tiene una especie de pseudo-derecho de autor sobre “obras no personales”, como directorios telefónicos y programación televisiva.¹⁸ Sin embargo, por definición y aun cuando están íntimamente relacionados, los derechos conexos son algo diferente de los derechos de autor.¹⁹ La naturaleza de estos derechos conexos ha sido el motivo de una guerra internacional de doctrinas legales acerca de la relación que guardan con los derechos de autor, ya que algunos autores tratan de asimilarlos a estos últimos, mientras que otros proclaman su existencia independiente.²⁰

La legislación mexicana brinda protección a los editores, productores de fonogramas y de videogramas, organismos de radiodifusión, intérpretes y ejecutantes.²¹ Además, la LFDA otorga una protección especial a denominaciones de publicaciones y difusiones periódicas, personajes, personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y promociones publicitarias.²²

Junto a los *derechos conexos* y *reservas de derechos* la legislación autoral mexicana otorga una protección especial a los desarrolladores de bases de datos, conocida como *derechos sui generis*, que detallaremos más adelante, así como una protección a los llamados *derechos de privacidad*,²³ que en otras jurisdicciones son conocidos como *derechos de publicidad* y son protegidos mediante teorías de derecho marcario;²⁴

¹⁷ Doris Estelle Long *et al.*, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Co., Cincinnati, 2001, p. 85.

¹⁸ *Ibidem*, p. 85.

¹⁹ Para más información, consúltese V. Blanco Lebra, “La Convención de Roma, un matrimonio entre tres (¿Convención de amor?)”, que forma parte del material de estudio del Diplomado en Propiedad Industrial, organizado por ILCE, UNAM, ANUIES e IMPI, impartido en 2000.

²⁰ Para una discusión más amplia sobre el tema, consúltese Doris Estelle Long *et al.*, *op. cit.*, p. 87.

²¹ Véase el Título Quinto de la LFDA.

²² Art. 173, LFDA.

²³ Arts. 188 y 231, LFDA.

²⁴ Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, p. 48: “El derecho de publicidad es el derecho exclusivo de un individuo a explotar comercialmente su identidad, incluyendo su nombre, apariencia u otro atributo de identidad.”

y el *derecho de arena*, que tiene el productor de una obra audiovisual o fonograma, en algunos casos, para fijarla, reproducirla o comunicarla.²⁵

Por lo anterior, es propio hablar de un derecho de autor *en sentido clásico o estricto*, es decir, aquel que comprende únicamente a los derechos patrimoniales y morales, y de derechos de autor *en sentido lato*, donde se engloban todas las figuras reconocidas por la legislación autoral: derechos conexos, *sui generis*, de privacidad, de arena, reservas de derechos y derechos de autor en sentido estricto. Más adelante, volveremos al tema de los derechos conexos para abordarlos con mayor profundidad.

Obras protegidas y derechos conferidos

Además de su dimensión normativa, los derechos de autor se dividen en varias ramas de acuerdo con la forma de expresión que protegen,²⁶ mismas que han ido creciendo conforme la tecnología permite nuevas formas de expresión creativa. En la actualidad la LFDA protege obras literarias; musicales; dramáticas; coreográficas; pictóricas o de dibujo; escultóricas o plásticas; caricatura e historieta; arquitectónica; audiovisuales y fotográficas; software; programas de radio o televisión; arte aplicado; complicaciones, y cualquier otra obra de naturaleza análoga a las anteriores.

Conforme a la legislación mexicana, son protegibles aquellas obras de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.²⁷ La protección comenzará a partir de que las obras hayan sido “fijadas en un soporte material”, por lo que el reconocimiento del derecho de autor, y de los derechos conexos, no depende de la publicación, el registro o formalidad similar. Ahora bien, la LFDA es la que define el concepto de fijación, ya que tal momento marca el inicio de la protección del derecho de autor, lo cual se dispone en los artículos siguientes:

²⁵ Art. 121, LFDA.

²⁶ El art. 13 de la LFDA reconoce las ramas siguientes: I. Literaria; II. Musical, con o sin letra; III. Dramática; IV. Danza; V. Pictórica o de dibujo; VI. Escultórica y de carácter plástico; VII. Caricatura e historieta; VIII. Arquitectónica; IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; X. Programas de radio y televisión; XI. Programas de cómputo; XII. Fotográfica; XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Además, también son protegidas las obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, debiéndose incluir para su protección en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

²⁷ Art. 3º, LFDA.

Artículo 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Artículo 6o. Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.

Aunque la publicación o el registro sí fue una formalidad para la protección del derecho de autor en muchos países europeos y en Estados Unidos de América, ha dejado de ser la regla aplicable en la mayoría de los países y se sustituyó por el requerimiento más sencillo de la *fijación*. No obstante, algunas otras legislaciones, como la coreana, no requieren que la obra se encuentre fijada, por lo que quedan protegidos discursos, conferencias, debates, música improvisada, obras dramáticas no escritas, improvisaciones de jazz, castillos de arena, transmisiones en vivo o esculturas sobre hielo,²⁸ aunque los tribunales suelen tener dificultades en proteger aquellas obras no fijadas en un soporte material. Por tanto, mientras que la LFDA protege a las obras desde el momento de su fijación en un soporte material,²⁹ la protección con base en la ley coreana de derechos de autor comienza “a partir de que la obra es completada, sin importar procedimiento o formalidad alguna”. Sin embargo, al igual que en Alemania o México, puede recurrirse a la autoridad administrativa para registrar la obra, en este caso ante el Ministerio de Cultura y Turismo. Asimismo, en las transferencias de las obras debe inscribirse el contrato respectivo para que tenga efectos frente a terceros.

Por regla general, la protección del derecho de autor en México —muy criticada por algunos y defendida por otros— dura cien años, a partir de la muerte del autor, lo que convierte a México en el país que mayor protección otorga en términos cronológicos, es decir, en cuanto al término o la vigencia del derecho de autor. Por otro lado, muchos autores señalan que la asignatura pendiente de México está en materia de observancia, pues a pesar de que la ley reconozca plazos muy

²⁸ Soo-Kil Chang *et al.*, *Intellectual Property Law in Korea*, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Londres, 2003, p. 123.

²⁹ Art. 5º, LFDA.

amplios para la protección de estos derechos, se vuelven ineficaces ante la falta de observancia de la ley en la materia.

Los derechos conferidos por la LFDA a los autores responden a la teoría europea, en particular a la teoría alemana de los derechos de personalidad, como se ha discutido en el capítulo 1, que pueden dividirse en derechos morales y derechos patrimoniales, cuyos alcances se delimitan en los artículos siguientes de la LFDA:

Artículo 21. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

- I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
- II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
- III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
- IV. Modificar su obra;
- V. Retirar su obra del comercio, y
- VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

- I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

- a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;
- b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y
- c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

- a) Cable;
- b) Fibra óptica;

- c) Microondas;
- d) Vía satélite, o
- e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Elementos no protegibles

En contraste, o como complemento de las diferentes obras que la LFDA protege, así como los derechos que confiere y que se han enumerado en el apartado anterior, la legislación en la materia dispone en su art. 14 que no son objeto de protección del derecho de autor las ideas en sí mismas ni sus aplicaciones técnicas o científicas, o sus formas de aprovechamiento industrial o comercial; los esquemas de juegos o negocios; letras, números o colores aislados; nombres o frases aisladas; formularios o formatos; textos oficiales; hechos fácticos como noticias; información de uso común, así como reproducciones de escudos, emblemas o denominaciones de países u organizaciones.³⁰

Las anteriores disposiciones deben correlacionarse invariablemente con lo establecido por el art. 164, que estipula las obligaciones del Registro Público del Derecho de Autor, donde en su fracc. III otorga facultades a dicho registro para negar la inscripción de cualquier obra que contravenga el art. 14, que sea del dominio público o se haya inscrito previamente en dicho registro. También se negará la inscripción de marcas, campañas y promociones publicitarias u obras en litigio.³¹

Lo anterior es consistente en gran medida con los arts. 2 y 2 bis de la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, y el art. 9 del

³⁰ Art. 14, LFDA.

³¹ Art. 164, LFDA.

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Sin embargo, existen algunas peculiaridades que a continuación destacaremos, que se muestran en forma confusa y no ha habido consenso en su interpretación, además de que han presentado dificultad en su aplicación para la autoridad administrativa.

1. *Documentos técnicos o científicos.* La LFDA establece que no son objeto de protección las “fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo”, así como “el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras”. A pesar de la aparente claridad de estos preceptos, la autoridad administrativa ha mostrado dificultad para aplicar un criterio definido, al confundir la *obra* protegida con el *soporte material*, o la *expresión* de las ideas con las *ideas* mismas. Es claro que las invenciones o los adelantos técnicos o industriales tienen mejor forma de protección, gracias a la patente o el modelo de utilidad, mediante el cual se adquiere el derecho de explotación exclusiva con respecto a la invención. Para algunos tratadistas, la simplicidad con que se maneja el concepto *aprovechamiento industrial* para distinguir las diversas connotaciones en patentes y derechos de autor, puede llegar a complicarse³² en varias situaciones prácticas, por lo que el hecho de que un autor inscriba un documento para obtener protección en relación con una obra, tiene el propósito de establecerlo como el creador original del texto plasmado en dicho documento, pero eso no le da derechos a la explotación de la invención ni podrá impedir que terceros utilicen las ventajas técnicas descritas en el documento, a menos que en forma simultánea solicite y obtenga una patente o modelo de utilidad.
2. *Logotipos.* Del mismo modo, se ha interpretado en forma muy simplista y restrictiva la prohibición de inscribir como obras ciertos signos, a menos que el solicitante demuestre que es el titular del registro de marca. Al respecto, el maestro Mauricio Jalife Daher señala que esto es un completo desatino y una notoria incongruencia.³³ En el caso de palabras utilizadas como marca, es claro que no alcanzarían a reunir el requerimiento de creación original y, en consecuencia, no podrán ser inscritas

³² Mauricio Jalife Daher, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002, p. 181.

³³ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 178.

como obra autoral.³⁴ Sin embargo, cuando se trata de dibujos el asunto es más complejo, pues si bien un dibujo tiene la función de distinguir productos o servicios, esto no le quita la cualidad de ser una creación original y, por tanto, sigue siendo susceptible de protección autoral. Más aún, en la industria del diseño es común que el dibujante o diseñador prepare varias propuestas de diseño para una empresa, con el fin de que ésta adopte uno como marca y posteriormente la registre para sí, ya sea porque hay un acuerdo previo o porque le ofrece a ésta sus servicios. Pero también es natural que el dibujante se procure protección como autor, sobre todo cuando el dibujo no ha funcionado como marca. Es notable pues cómo la Dirección General del Derecho de Autor se apoya en este precepto para negar la inscripción de obras, que en forma casuística considera que pueden registrarse como marca,³⁵ excluyendo principalmente los logotipos. Coincido con la perspectiva de Jalife Daher, quien sostiene que “no existe un solo argumento para sustentar racionalmente que esa obra de diseño carece de los elementos necesarios para descalificarla como objeto típico de tutela del régimen del derecho autoral”.³⁶

Bases de datos

Aunque existen varias definiciones de lo que es una *base de datos*, la mayoría coincide con el sencillo concepto ofrecido por el reconocido *Diccionario Webster*, el cual define la *database* —término utilizado en inglés para referirse a las bases de datos— como “la colección de información, usualmente extensa, organizada específicamente para permitir la búsqueda y recuperación rápida de dicha información”. El *Diccionario de la Lengua Española* no incluye el significado de *base de datos*, pero el concepto ampliamente aceptado es que se trata de uno o más conjuntos de información persistente, asociada, organizada o dispuesta de cierta manera, para facilitar la consulta posterior de dichos conjuntos de información, o de los registros independientes que la conforman.

La Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996 sobre la protección legal a las bases de datos determina que se considera como base de datos toda “recopilación de obras, de datos o de otros elementos

³⁴ Art. 3º, LFDA.

³⁵ Mauricio Jalife Daher, *op. cit.*, p. 178.

³⁶ *Ibidem*.

independientes, dispuestos de manera sistemática o metódica y accesible individualmente por medios electrónicos o de otra forma.³⁷

Por su parte, aunque la protección a las bases de datos se ha establecido claramente por medio de la jurisprudencia estadounidense, en 1998 el Congreso de dicho país promulgó por primera vez un estatuto con una definición de Recopilación de Información —aunque no las menciona expresamente como bases de datos, sin duda se refiere a ellas—, al definirla como la “información que ha sido recopilada y organizada con el propósito de juntar en un solo lugar o a través de una sola fuente ciertos artículos de información (*sic*) de manera que los usuarios puedan acceder a ellos”. Ahora bien, para ser más específicos, el mismo estatuto define a la información como “hechos, datos, obras autorales, o cualquier otro material intangible capaz de ser recopilado y organizado en forma sistemática”.³⁸

Desde luego, nuestro país también ha procurado aclarar la cuestión, a pesar de que no ofrece un concepto específico de bases de datos de manera expresa, pues se limita a señalar que “las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas, o de otra forma (*sic*), que por razones de disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como compilaciones”. La protección se ha brindado en dos vertientes:

1. *Derechos de autor (en sentido estricto)*. Las bases de datos están protegidas como compilaciones, conforme a la Convención de Berna. Aunque no define qué se entiende por bases de datos, ésta apunta que “las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias o antologías, que por selección o disposición de sus materiales, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los autores sobre cada una de las obras que conforman parte de estas colecciones”.³⁹ En la legislación mexicana las compilaciones son, a su vez, obras protegidas, siempre que por su selección o la disposición de su contenido o materias constituyan una creación intelectual.⁴⁰
2. *Derecho sui generis*. En contraste, la Unión Europea considera superada dicha doctrina clásica de proteger las bases de datos simplemente como

³⁷ Art. 1, Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996 sobre la protección legal a las bases de datos.

³⁸ *Collections of Information Antipiracy Act* H. R. 354, 106th Congress 1st session (1998) secc. 1401.

³⁹ Art. 2(5), Convención de Berna.

⁴⁰ Art. 13, LFDA.

compilaciones, y desde 1996 ha creado un sistema complementario de protección, que han adoptado algunos países asiáticos y de Latinoamérica, entre los que se encuentra México. La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996 define esta protección complementaria⁴¹ y reconoce la protección a las bases de datos como compilaciones. Además, apartándose por completo de la doctrina internacionalmente seguida hasta ese momento, con excepción de algunos países anglosajones y escandinavos, se crea el llamado *derecho sui generis*, que brinda protección a las bases de datos por 15 años, pero deja a cada Estado definir las excepciones a este derecho. Aunque la Comisión de la Unión Europea insiste en que estos derechos *sui generis* no se extienden a los simples hechos, textos legislativos, sentencias judiciales, etc., en realidad tiene el efecto de otorgar al compilador o creador de la base de datos un derecho limitado de “propiedad” sobre el contenido no susceptible de protección.⁴²

Insuficiencia de la protección autoral

Desde la creación del derecho de autor éste había sido eficaz para proteger las compilaciones de datos, que por sí solos no son susceptibles de protección, como las estadísticas gubernamentales, los textos legislativos, las sentencias judiciales, las simples letras o signos, nombres, títulos o frases aisladas, hechos u otras formas de información factual, o el contenido informativo de las noticias.⁴³ Los adelantos tecnológicos permitieron la recopilación de grandes cantidades de información y su disposición, sistematización y arreglo casi inmediato con ayuda de computadoras, así como la recuperación e identificación de los datos aislados, por lo que las bases de datos comenzaron a cobrar una importancia económica desde la década de 1970.⁴⁴ Paradójicamente, fue esa misma tecnología la que permitió que las bases de datos se convirtieran en blancos fáciles de los piratas.

En el famoso caso *Feist*,⁴⁵ la Suprema Corte de Estados Unidos de América determinó que la base de datos compilada por la empresa Rural Telephone Service, que

⁴¹ Art. 3, Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996.

⁴² Doris Estelle Long *et al.*, *op. cit.*, p. 47.

⁴³ Art. 14, LFDA.

⁴⁴ M.V.B. Partridge, *Guiding Rights: Trademarks, Copyrights and the Internet*, iUniverse, Inc., Lincoln, 2003, p. 29.

⁴⁵ *Feist Publications, Inc. vs. Rural Telephone Service*, 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed. 2d 358.

consistía en el directorio telefónico de diferentes comunidades al norte del estado de Kansas, no reunía el requisito fundamental de originalidad puesto que compilaba simples nombres de personas y números telefónicos. Del mismo modo consideró que acomodar, organizar o disponer dichos datos en orden alfabético no reunía el requisito de creatividad mínima. Con esta postura el ministro O'Connor, comoponente de la decisión, desecha el argumento del esfuerzo⁴⁶ para otorgar protección autoral. Esta conocida sentencia, aunque controvertida, marcó un parteaguas en la protección legal a las bases de datos, pues reafirmó el estricto criterio de protección que a la sazón tenía más consenso.⁴⁷

Desarrollo de la protección *sui generis*

La Unión Europea fue la primera en generalizar el llamado derecho *sui generis* mediante la Directiva 96/9/CE, que en realidad elabora con mayor detalle los criterios seguidos desde hace años por otros países que han sido importantes productores de bases de datos. Gran Bretaña e Irlanda desde hace varios años reconocen un derecho especial a los compiladores y desarrolladores de bases de datos, sobre los propios datos compilados, a pesar de que la base de datos no muestre originalidad alguna. Esta teoría es conocida como *sweat of the brow* o *doctrina del esfuerzo*,⁴⁸ y la aplican también algunos países nórdicos aunque en forma más limitada.⁴⁹

Los redactores de la directiva mencionada buscan crear incentivos para que la Unión Europea incremente su participación en el globalizado mercado mundial de la información, e incluso crear un marco atractivo para que compañías no europeas, que desean una protección ampliada de sus productos informáticos, se establezcan en los países que conforman dicha unión.

La propiedad intelectual es el motor que actualmente mueve el comercio exterior de Estados Unidos de América con sus socios comerciales. Ya desde 1990, este país alcanzó un superávit de 12 600 millones de dólares tan sólo en su comercio exterior, a través del licenciamiento de patentes y derechos de autor. En ese año fue el único país del Grupo de los Siete (G-7) en tener superávit en los renglones mencionados. Ese mismo año, las utilidades por concepto de bases de datos en línea fueron mayo-

⁴⁶ Comúnmente conocida como la doctrina del *sweat of the brow* (sudor de la frente).

⁴⁷ *NFAIS Newsletter*, vol. 39, núm. 1, enero de 1997, p. 7.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibid.*

res de nueve mil millones de dólares.⁵⁰ Las bases de datos, aunque todavía son un segmento pequeño de esta actividad, son el de más rápido crecimiento.⁵¹

Por su parte, los desarrolladores europeos de bases de datos, aun cuando producen casi la mitad de las que se realizan en todo el mundo, sólo captan un cuarto de las utilidades totales.⁵² Una fuerte razón de ello es que todavía los mayores productores de bases de datos son organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, mientras que en Estados Unidos de América los mayores desarrolladores de bases de datos se encuentran en el sector privado.

Regulación de las bases de datos en México

La LFDA vigente contempla una protección autoral consistente con el art. 2(5) de la Convención de Berna, en los términos que se han explicado anteriormente. Aunque este artículo establece que “dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos”,⁵³ también se crea el aludido derecho *sui generis* al establecer claramente que “las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quienes las hayan elaborado, durante un lapso de cinco años.”⁵⁴

Aunque la protección no se extienda a los datos y materiales en sí mismos,⁵⁵ la LFDA establece que el titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:⁵⁶

1. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;
2. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación, así como la reproducción, distribución o comunicación de éstos;⁵⁷
3. La distribución del original o copias de la base de datos; y
4. La comunicación al público.

⁵⁰ La cantidad *One Billion* en Estados Unidos de América equivale a mil millones en Gran Bretaña y en la mayor parte de Europa continental, al igual que en nuestro país, situación que frecuentemente crea problemas al realizarse la traducción.

⁵¹ Doris Estelle Long *et al.*, *op. cit.*, p. 47.

⁵² *Ibidem*, p. 48.

⁵³ Art. 107, LFDA.

⁵⁴ Art. 108, LFDA.

⁵⁵ Art. 107, LFDA.

⁵⁶ Art. 110, LFDA.

⁵⁷ Art. 110, fracs. II y V, LFDA.

Por consiguiente, nos parece que los derechos conferidos a los desarrolladores de bases de datos son muy amplios, al no hacerse distinción alguna respecto de bases de datos originales y no originales. Por tanto, de acuerdo con el texto citado, los creadores de las bases de datos “que no sean originales... tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción... total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma”.

El problema se agudiza con bases de datos cuya actualización es continua o periódica, situación que no prevé nuestra legislación actual y cuya grave omisión puede ser el argumento para apropiarse de forma perpetua de datos cuya protección no debería exceder de cinco años, conforme al derecho *sui generis*, ni tener protección en absoluto conforme al derecho de autor en sentido estricto, pues una base de datos que no sea original creada en junio de 2005, por ejemplo, puede ser actualizada el siguiente mes, y entonces el creador de la misma puede considerarla como una “nueva” base de datos e intentar reiniciar el término de protección de cinco años.

Titularidad y transferencia

Requisito indispensable para una adecuada protección a los derechos de autor es que existan reglas claras para fijar su titularidad y la transferencia de esta titularidad a terceros, ya que de esto dependerá la legitimación activa de los particulares a fin de ejercitar acciones o iniciar procedimientos administrativos.

Como ya se dijo, los derechos de autor están conformados por diferentes prerrogativas agrupadas en derechos patrimoniales y derechos morales, que en forma originaria pertenecen al autor.⁵⁸ El *autor* se define como la persona física que ha creado una obra literaria o artística.⁵⁹ Lo que implica que el autor será el único titular originario de los derechos morales,⁶⁰ pero en el caso de los derechos patrimoniales, es posible que un tercero sea el titular originario en los casos siguientes:

1. Desde la creación de la obra: mediante las siguientes excepciones al principio de titular como persona física:
 - *Obra por encargo*: aquella obra que comisione una persona física o moral cuando lo haga en forma remunerada. Sin embargo, por disposición de la

⁵⁸ Art. 11, LFDA.

⁵⁹ Art. 12, LFDA.

⁶⁰ Arts. 18 y 19, LFDA.

ley, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor.⁶¹

- *Obra con motivo de una relación laboral*: cuando el trabajador se encuentre contratado precisamente para ciertas obras cuya titularidad corresponderá al patrón. El contrato individual debe constar por escrito, y salvo que se acuerde otra cosa, los derechos se dividen por partes iguales entre el empleador y el empleado.⁶²
 - *Obra realizada en el servicio público*: aquella que se realiza al servicio de la Federación, los estados y municipios, mediante encargo o comisión.⁶³
2. En forma derivada: mediante una transmisión de derechos. Para la transferencia de una obra, ya sea mediante una licencia o cesión de derechos, además de atender las consideraciones sobre titularidad descritas, es necesario atender las formalidades exigidas por la legislación autoral. Conforme a nuestra legislación, se aplican los principios formales siguientes:
 - *Onerosa*: la onerosidad en la transmisión del derecho de autor implica que existe un sacrificio recíproco y equivalente⁶⁴ o que se han estipulado provechos y gravámenes recíprocos.⁶⁵ Este derecho es irrenunciable conforme a la legislación mexicana, por lo que cualquier transferencia a título gratuito o en donde el titular renuncie a cualquier remuneración, resultará nulo. La compensación podrá ser una participación proporcional o una remuneración fija.⁶⁶
 - *Temporal*: la legislación mexicana es muy particular al respecto, pues cualquier transferencia estará limitada a un periodo máximo de 15 años, a menos que la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión así lo justifique. Cuando no se haya fijado la duración de la transmisión, se entenderá realizada por cinco años.⁶⁷ Por esa razón, algunos tratadistas han afirmado que en México no existe la cesión de derechos patrimoniales a

⁶¹ Arts. 83 y 83 bis, LFDA.

⁶² Art. 84, LFDA.

⁶³ Art. 83 en relación con el 29 de la LFDA.

⁶⁴ Manuel Bejarano Sánchez, *Obligaciones civiles*, Oxford University Press México, 1999, p. 34.

⁶⁵ Ramón Sánchez Medial, *De los contratos civiles*, Porrúa, México, 2004, p. 112.

⁶⁶ Art. 31, LFDA.

⁶⁷ Art. 33, LFDA.

favor de terceros,⁶⁸ sobre todo después de las reformas a la LFDA del 23 de julio de 2003. Cabe destacar que la magnitud de la inversión en las obras audiovisuales y cinematográficas usualmente permite no estar sujetas a la limitación anterior. Además, para el caso de programas de cómputo, la LFDA establece categóricamente que su transmisión no estará sujeta a limitación temporal alguna.⁶⁹

- **Por escrito:** Cualquier contrato o convenio relativo a la transmisión de derechos patrimoniales debe quedar asentado por escrito, de lo contrario será nulo de pleno derecho. Al respecto, consideramos también aplicable en forma supletoria las reformas al *Código Civil Federal* y otros ordenamientos federales⁷⁰ en materia de comercio electrónico, según las cuales se tendrán por escritos y firmados los contratos celebrados por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que el mensaje de datos sea atribuible a las personas obligadas; se mantenga la integridad de los mensajes de datos, y éstos permanezcan accesibles para consulta ulterior.⁷¹ Este tema se abordó con mayor detalle en el capítulo 3.
- **Publicidad:** Si el contrato reúne la forma escrita, es completamente válido y vinculante entre las partes. Sin embargo, aquí los derechos de autor se asimilan a derechos reales, pues para que cualquier transmisión surta efectos contra terceros, deberá estar inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor.⁷² Es importante distinguir entre la transferencia de una obra y la autorización para su uso.

Con respecto a la pluralidad de participantes en el proceso creativo de una obra, también pueden plantearse interrogantes acerca de la titularidad, por lo que las obras se clasifican de la manera siguiente:

- **Individuales:** aquellos casos donde la obra es realizada por una sola persona.⁷³

⁶⁸ J.L. Caballero Leal, "Breve comentario a la reforma realizada en julio de 2003 a la *Ley Federal del Derecho de Autor*", en *Nexos Pedagógicos*, 2003; disponible en www.conservatorianos.com.mx/web/Conservatorianos%208%20para%20web/caballero8.pdf, consultada el 17 de julio de 2010.

⁶⁹ Art. 103, LFDA.

⁷⁰ "Decreto de Reformas en materia de comercio electrónico", publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de mayo de 2000.

⁷¹ Art. 93, *Código de Comercio*.

⁷² Art. 32, LFDA.

⁷³ Art. 4°, LFDA.

- **De colaboración:** aquellas en donde los derechos pertenecen a todos los autores en partes iguales en forma indivisa,⁷⁴ es decir, la obra en colaboración es la propiedad común de todos los coautores, y los derechos son ejercitados por la mayoría de los autores participantes,⁷⁵ siempre y cuando se le entregue a la minoría la participación correspondiente. Además, cada uno puede explotar su contribución personal en forma separada, pero sin afectar la explotación de la obra en su totalidad.⁷⁶
- **Colectivas:** aquellas creadas por iniciativa de una persona, la cual puede ser física o moral,⁷⁷ es decir, no sólo aquel que proporciona la idea, sino que proporciona los medios, dirige u organiza la acción. En este tipo de obras, la contribución personal de cada autor se funde en el conjunto, sin que pueda distinguirse la contribución de cada uno. De manera que la obra colectiva debe tener esta unidad, que se refleja en la imposibilidad de atribuir a los diversos autores participantes un derecho distinto del productor, quien es el único titular de la obra en su conjunto. Este tipo de titularidad no se presume, sino que resulta de la voluntad de las partes, salvo en los casos de obras audiovisuales⁷⁸ y programas de cómputo,⁷⁹ donde salvo pacto en contrario, el productor o empleador será el titular.

También, cuando una obra está basada en otras cuya protección no ha caducado, es necesario establecer los límites de los derechos sobre la obra derivada. Al respecto, cabe distinguir los tipos de obras siguientes:

- **Primigenias:** aquellas creadas de origen sin estar basadas en otra, o que permitan afirmar su originalidad.⁸⁰
- **Derivadas:** las que resultan de la adaptación, traducción o transformación de otras primigenias.⁸¹ En este caso, es necesario establecer con claridad la aportación del autor de la obra derivada, ya que sus derechos se extenderán sobre lo que sea de su creación original, y no sobre la obra en la cual está

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Art. 80, LFDA.

⁷⁶ Art. 96, LFDA.

⁷⁷ Art. 4°, LFDA.

⁷⁸ Art. 97, LFDA.

⁷⁹ Art. 103, LFDA.

⁸⁰ Art. 4°, LFDA.

⁸¹ *Ibidem*.

basada su obra derivada. Lo anterior no siempre es fácil de establecer ya que implica valoraciones incluso de orden técnico y estético para dilucidar los hechos del caso.

4.2. Derechos conexos

El término *derechos conexos*, referido también como *derechos vecinos* o *derechos relacionados*, es una abreviación o una deformación de la expresión “derechos conexos al derecho de autor”. La primera referencia que se hace a estos derechos reconocidos a favor de la industria del entretenimiento fue en 1948 en la conferencia diplomática de Bruselas durante la revisión del Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias. La expresión apareció por primera vez en una resolución vinculada con un tema nuevo, que era la protección de los intérpretes, y que se consideraba no debía tratarse en el marco del vetusto Convenio de Berna.⁸²

La conferencia de Bruselas adoptó dos resoluciones más, en relación con la protección de las productoras discográficas y las radiodifusoras, en las cuales no utilizó los términos *derechos conexos*, *derechos vecinos*, *derechos relacionados* ni ninguna expresión similar.⁸³

La resolución expresaba el deseo de que los países de la Unión de Berna consideraran la mejor manera de asegurar la protección de los intereses de los intérpretes, sin perjudicar los derechos de los autores. Lo anterior condujo a la negociación y forma de la Convención de Roma sobre protección de los artistas intérpretes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, adoptada en dicha ciudad italiana el 26 de octubre de 1961. En este instrumento, los derechos son entremezclados y subsumidos en un solo paquete, a pesar de que no se utiliza expresamente el término “derechos conexos”.⁸⁴ No obstante, desde que se adoptó esta convención, el término se ha vuelto de uso común y ha pasado a formar parte del lenguaje técnico en la materia.

Aunque en muchas jurisdicciones la Convención de Roma, como instrumento de carácter internacional, es el único marco legal para proteger a los intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en otras jurisdicciones la legislación nacional provee una protección expresamente, como en el caso de Alemania, en donde se conceden derechos conexos no sólo a los intérpretes,

⁸² Doris Estelle Long *et al.*, *op. cit.*, p. 85.

⁸³ *Ibidem.*

⁸⁴ *Ibid.*

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, sino también a productores de espectáculos, productores de películas, productores de fotografía y editoriales. El Reino Unido también concede una protección especial a los productores de filmes cinematográficos, así como a transmisoras de televisión por cable y a editoriales en lo relativo a diseños tipográficos y de formato.⁸⁵

De los intérpretes o ejecutantes

En nuestra legislación se reconoce un derecho conexo relativamente extenso a una amplia variedad de sujetos, como intérpretes o ejecutantes, donde se incluyen “actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo”.⁸⁶ Además, los intérpretes gozarán de una especie de derecho moral al poder exigir que se les reconozcan sus interpretaciones o ejecuciones, así como el derecho de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado contra su actuación que lesione su prestigio o reputación.⁸⁷ La facultad del derecho irrenunciable de percibir una remuneración no se reconoce para los llamados *extras*, y las participaciones eventuales no están incluidas en esta definición.

La protección referida dura 75 años y se otorga a partir de la primera fijación, interpretación o ejecución, o la primera transmisión,⁸⁸ y concede a los artistas los derechos siguientes:

Artículo 118. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a:

- I. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones;
- II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material, y
- III. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro dichos soportes materiales, efectúen el pago correspondiente.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Art. 116, LFDA.

⁸⁷ Art. 117, LFDA.

⁸⁸ Art. 122, LFDA.

De los editores

De manera similar, se reconocen derechos conexos a favor de las editoriales, donde se define como *editor* a la “persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración”,⁸⁹ y le concede los siguientes derechos exclusivos sobre las características tipográficas y de diagramación de cada libro, en cuanto tengan de originales,⁹⁰ por 50 años,⁹¹ mediante las facultades siguientes:

Artículo 125. Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

- I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;
- II. La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización, y
- III. La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.

Por otro lado, se reconoce también un derecho exclusivo a los productores de fonogramas para percibir una remuneración por el uso o la explotación de sus fonogramas que se haga con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición,⁹² entendiéndose por *fonograma* toda “fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos”,⁹³ Los fonogramas deberán ostentar el símbolo (P) acompañado del año en que se haya realizado la publicación. Aun cuando la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos que correspondan al productor de fonogramas, sí lo sujeta a las sanciones establecidas por la LFDA.⁹⁴

De los productores de fonogramas

El productor de fonogramas, que se define como “la persona física o moral cuyo nombre aparezca indicado en los ejemplares legítimos del fonograma, precedido de la letra “P”, encerrada en un círculo y seguido del año de la primera publica-

⁸⁹ Art. 124, LFDA.

⁹⁰ Art. 126, LFDA.

⁹¹ Art. 127, LFDA.

⁹² Art. 131 bis, LFDA.

⁹³ Art. 129, LFDA.

⁹⁴ Art. 132, LFDA.

ción”, gozará de los siguientes derechos por 75 años, al igual que los intérpretes y ejecutantes.

Artículo 131. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

- I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos;
- II. La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor;
- III. La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;
- IV. La adaptación o transformación del fonograma, y
- V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

De los productores de videogramas

Los productores de videogramas gozan de una protección muy similar a los productores de fonogramas, con la facultad de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública, sólo que el término de protección para estos sujetos es de 50 años y no de 75,⁹⁵ y donde se destacan las definiciones que la propia LFDA da respecto de videograma y del productor de éstos, las cuales se señalan a continuación:

Artículo 135. Se considera *videograma* a la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o de una expresión del folclor, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido.

Artículo 136. *Productor* de videogramas es la persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes, constituyan o no una obra audiovisual.

⁹⁵ Art. 138, LFDA.

De los organismos de radiodifusión

Finalmente, a los organismos de radiodifusión, conocidos como *broadcasters*, se les reconoce también un derecho conexo, entendiéndose como organismo de radiodifusión a “la entidad concesionada o permitida capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad de sujetos receptores”.⁹⁶ En ese orden de ideas, los conceptos *transmisión* y *retransmisión* son muy importantes, y su definición la proporciona la LFDA en sus arts. 140 y 141:

- *Emisión o transmisión*: la comunicación de obras, de sonidos o de sonidos con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos. El concepto de emisión comprende también el envío de señales desde una estación terrestre hacia un satélite que posteriormente las difunda.
- *Retransmisión*: la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión.

De acuerdo con la LFDA, las señales pueden ser, en cuanto a su acceso al público, *codificadas* o *libres*, y en cuanto al momento de su emisión, *de origen* o *diferidas*.⁹⁷ De forma similar a los demás titulares de derechos conexos, esta ley provee una lista de los derechos que les confiere, los cuales están enumerados en el artículo siguiente:

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

- I. La retransmisión;
- II. La transmisión diferida;
- III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema;
- IV. La fijación sobre una base material;
- V. La reproducción de las fijaciones, y
- VI. La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

⁹⁶ Art. 139, LFDA.

⁹⁷ Art. 143, LFDA.

4.3. La nueva gestión del conocimiento

Las nuevas tecnologías de la información implican una nueva forma de apropiarse de la información y de acceder al conocimiento, lo que ha propiciado adelantos importantes en materia de derechos de autor o en áreas relacionadas que influyen en la manera como se comparte y se distribuye la información.

Efecto del derecho *sui generis*

El efecto que ha tenido esta peculiar figura jurídica en la industria ha sido analizado detenidamente en la Unión Europea, que fue su principal impulsora y donde se adoptó desde 1996 la directiva antes referida para crear este derecho en los términos ya comentados.

Recordemos que el derecho *sui generis* fue creado como respuesta a necesidades justificadas, con la idea de crear incentivos para que la Unión Europea incrementara su participación en el globalizado mercado mundial de la información, hacer que Europa fuera más atractiva para compañías no europeas, eliminar las diferencias en la protección legal a las bases de datos existentes entre los países anglosajones y romanistas europeos, así como armonizar las reglas aplicables a la protección autorral de tales creaciones, salvaguardar la inversión de los desarrolladores de bases de datos y asegurar los legítimos intereses de los usuarios de la información.

Desde sus inicios, el derecho *sui generis* ha enfrentado duras críticas. Los argumentos que sus detractores han esgrimido en contra de este derecho pueden resumirse de la manera siguiente:

1. La protección es poco clara en cuanto a su alcance y contraproducente para influir en áreas donde la innovación y crecimiento debieron haber sido estimulados.
2. Permite apropiarse de la información en detrimento de la comunidad académica u otras industrias que dependen de la disponibilidad de información para realizar sus negocios e investigaciones.
3. Es demasiado específica en su alcance y por ello protege inadecuadamente la inversión en bases de datos.⁹⁸

⁹⁸ Commission of the European Communities, *DG Internal Market and Services Working Paper: First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases*, CEC, Bruselas, 2005, p. 5.

Aunque emitida en 1996, la Directiva 96/9/EC comenzó a discutirse a principios de la década de 1990, cuando la Comisión Europea adoptó una propuesta para el Consejo Directivo el 13 de mayo de 1992.⁹⁹ De la revisión de sus objetivos generales, específicos y operacionales se advierte una clara motivación económica y una intención de aumentar la competitividad de los desarrolladores de bases de datos europeos y hacerlos más atractivos a la inversión.

En 1992, la Comisión Europea determinó que las diferencias de protección a las bases de datos tenían un impacto negativo en su libre flujo en el mercado europeo. Se observó que los países con una protección clara y establecida a las bases de datos parecían estar en mejor posición que aquellos donde había incertidumbre al respecto. Los datos mostraban que en 1992, Gran Bretaña producía más de 50% de las bases de datos de los 15 países que entonces formaban la comunidad.¹⁰⁰ Por ello, con la finalidad de estimular el desarrollo de la industria europea de bases de datos, la Comisión Europea unificó el estándar de “originalidad” necesario para la protección autoral y creó el derecho *sui generis* para proteger las bases de datos “no originales”.¹⁰¹ El argumento subyacente era que la introducción de un régimen legal estable y uniforme para proteger las bases de datos atraería a los desarrolladores e incrementaría el nivel de inversión en el procesamiento y almacenamiento de información.

A pesar de que se procuró mantener un equilibrio entre el acceso a la información por parte de los usuarios y los legítimos interesados, surgieron preocupaciones acerca de la apropiación indebida de información del dominio público (por ejemplo, padrón electoral); casos en que la propia base de datos constituye la única fuente de información (por ejemplo, directorio telefónico); cuando la información es base para la investigación académica o científica; cuando se trata de información de interés público (por ejemplo, bases de datos de consumidores, discapacitados, bibliotecas); información creada en forma independiente con base en fuentes propias o información adquirida (por ejemplo, enciclopedias), o cuando la información está constituida por bases entrelazadas (por ejemplo, estadísticas deportivas).¹⁰² Sin embargo, para la adopción de la Directiva 96/9/EC pesaron más

⁹⁹ Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases COM(92)24 final – SYN 393, OJ C 156, 23.6, 1992, p. 4.

¹⁰⁰ Commission of the European Communities, *op. cit.*, p. 8.

¹⁰¹ La protección de bases de datos “no originales” pretendía brindar protección contra conductas parasitarias de individuos que buscaban apropiarse en forma inadecuada de los resultados de la inversión financiera y humana de quien ha obtenido y recolectado la información.

¹⁰² Commission of the European Communities, *op. cit.*, p. 9.

los argumentos referidos en el párrafo anterior, toda vez que la intención primordial era contrarrestar la desproporción entre Europa y Estados Unidos de América, que era y sigue siendo el mayor productor de bases de datos del mundo.¹⁰³

Las medidas tomadas para incluir a Europa en la competitiva industria global de las bases de datos eran las siguientes:

1. Crear un nivel uniforme de protección con base en el derecho de autor (arts. 3-5, Directiva 96/9/EC).
2. Crear excepciones restringidas a favor de usuarios legítimos (arts. 6-15, Directiva 96/9/EC).
3. Crear el derecho *sui generis* para los desarrolladores de bases de datos (arts. 7, 10 y 11, Directiva 96/9/EC).
4. Crear excepciones al derecho *sui generis*, a favor de los usuarios legítimos (arts. 8, 9 y 15, Directiva 96/9/EC).
5. Definir el concepto *base de datos* (art. 1.2, Directiva 96/9/EC).

La Directiva se diseñó originalmente para aplicarse sólo a bases de datos electrónicas, pero en su versión final protegía también las analógicas.¹⁰⁴ En cuanto a su aplicación, la noción de *base de datos* se ha interpretado en forma muy amplia para incluir directorios telefónicos o de suscriptores, compilaciones de legislación o jurisprudencia, sitios de internet con anuncios clasificados, catálogos, listas de encabezados de periódicos, etc.¹⁰⁵ La propia Corte Europea de Justicia ha destacado la forma tan amplia en que está redactada la definición de “base de datos” en el art. 7 de la Directiva.¹⁰⁶

Los casos que han llegado a los tribunales nacionales europeos han puesto de manifiesto las notorias ambigüedades del derecho *sui generis* y otros conceptos mencionados en la Directiva, como “inversión sustancial”. Los criterios que se han aplicado al respecto han variado mucho de país en país.

¹⁰³ Para cuando la Directiva 96/9/EC estaba redactándose en Europa, ya se había pronunciado la sentencia en el importante caso de la Suprema Corte de Estados Unidos de América *Feist Publications v. Rural Telephone Service Company*.

¹⁰⁴ No ha quedado claro si en efecto se han eliminado las diferencias existentes entre los países miembros de la Unión Europea, pero ya los 25 países han incorporado la Directiva a sus respectivas legislaciones internas. Incluso, los países de la Asociación Económica Europea (Islandia, Lichtenstein y Noruega) también han adoptado la directiva.

¹⁰⁵ Commission of the European Communities, *op. cit.*, p. 11.

¹⁰⁶ Véase caso C-444/02 (*Fixtures Marketing Ltd. v. Organismos pronostikon agonon podofairou AE- “OPAP”*) n. 20, 25.

Ante el escenario descrito, resulta interesante saber que la opinión de los desarrolladores de bases de datos acerca del derecho *sui generis* es extremadamente favorable.¹⁰⁷

Al mismo tiempo, usuarios como bibliotecarios, organizaciones académicas, loterías, o usuarios públicos de bases de datos, han expresado su preocupación de que el alcance del derecho *sui generis* se haya utilizado para sobreproteger la información, y que las excepciones a ese derecho sean demasiado restrictivas con respecto al acceso a la información para propósitos científicos o educativos.¹⁰⁸

En relación con este tema, la Corte Europea de Justicia, en noviembre de 2004, hizo la distinción entre aquellos recursos destinados a la “creación” de materiales que constituyen el contenido de una base de datos, y la “obtención” de dicho material para formar una base de datos. La Corte determinó que solamente la “obtención” es objeto de protección de derecho *sui generis*, y no la “creación” de la información subyacente. Lo anterior ha tenido el efecto de desproteger de protección *sui generis* a listas de casas de apuestas, programación televisiva y otras bases de datos como directorios o mapas en tanto la información sea *creada* por el mismo desarrollador de la base de datos, y no *obtenida* a partir de fuentes

¹⁰⁷ Una muestra realizada en el marco de la evaluación de la Comisión de las Comunidades Europeas demuestra que 80% de los desarrolladores de bases de datos encuestados se sienten “protegido” o “muy protegido” por el derecho *sui generis*; 90% cree que la protección a nivel comunitario, en vez de nacional, es importante, y 65% cree que hoy en día la protección legal a las bases de datos es mayor que antes de la adopción de la directiva. La muestra también demostró que un alto porcentaje de los encuestados consideraba que el crecimiento anual de la industria de bases de datos, a partir de 1996, oscilaba entre 15% y superior a 20%. Sólo una pequeña fracción de los encuestados consideró que el derecho *sui generis* había generado costos adicionales, mientras que 36% pensaba que el derecho *sui generis* había ayudado a la evolución de sus respectivos negocios en Europa, aunque ninguna evidencia empírica apoyaba tal percepción. Mientras tanto, los desarrolladores de bases de datos encuestados conforme a un estudio conducido a finales de 2002 consideraban que la directiva “alcanza un balance satisfactorio entre los desarrolladores de bases de datos y los usuarios” y expresaban la opinión de que “la Directiva debía permanecer sin cambio”, ya que “había probado ser un incentivo para el desarrollo de un mercado interno (europeo) de bases de datos”. Además, 55% de los encuestados creían que la adopción del derecho *sui generis* había ayudado a mejorar la posición competitiva de Europa con respecto a Estados Unidos de América. Véase “The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases”, disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/studies/etd2001b53001e72_en.pdf, consultada el 28 de julio de 2010.

¹⁰⁸ Actualmente se observa un incremento en la demanda de los consumidores por informaciones contenidas en organismos públicos, tal como información sobre el clima, mapas, registros públicos de la propiedad, etcétera.

externas. También, la Corte Europea de Justicia ha determinado que el mero acto de “consultar” no está protegido por el derecho *sui generis*.¹⁰⁹

La información disponible muestra que las ventas de los desarrolladores británicos (el mayor desarrollador de Europa) aumentaron modestamente de 13.7 billones de euros en 2000 a 15.5 billones de euros en 2004,¹¹⁰ y continúan siendo los mayores productores europeos de bases de datos, a pesar de que otro documento de la Asociación Europea de Editores de Bases de Datos y Directorios señala que “ha habido un incremento significativo en el flujo de información a través de bases de datos desde que la directiva (96/9/EC) fue adoptada”, y argumenta que debe establecerse una diferencia entre el número de bases de datos y el monto de información contenida en ellas.¹¹¹ Por ahora, la evidencia muestra que el número de bases de datos europeas ha permanecido estable,¹¹² por lo que la información disponible no es concluyente.¹¹³

Incluso, la renombrada Asociación Europea Académica (All European Academies) reveló serias preocupaciones acerca del efecto del derecho *sui generis* en la investigación científica.

Los datos duros revelan que a pesar de su opinión favorable, de 1996 a 2001 hubo un incremento en la participación europea del mercado global de bases de datos, al ir de 22% a 34%, lo que disminuyó la participación de Estados Unidos de América en el mismo periodo de 69% a 60%. Pero del 2002 al 2004, la participación europea en el mercado global de bases de datos volvió a descender de 33% a 24%, mientras que la de Estados Unidos de América repuntó de 62% a 72%. Es decir, el saldo en 10 años es negativo para los europeos, por lo que la ratio de producción entre Europa/Estados Unidos ha pasado de 1:2 en 1996 a 1:3 en 2004.¹¹⁴

Llaman la atención las conclusiones del estudio realizado por la Dirección General de Mercado Interno y Servicios de la Comisión Europea, donde se muestra que desde su adopción, el derecho *sui generis* ha sido confuso en cuanto a su

¹⁰⁹ Commission of the European Communities, *op. cit.*, p. 22.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 17.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 18.

¹¹² Desde 1998, fecha en que se contabilizaron 3092, comparadas con 3095 en 2004. Aunque GDD observa que “el número de bases de datos alfanuméricas continúa creciendo en los campos de: periódicos, química, genoma, patentes y bases de datos corporativas”. Véase “The State of Database Today”, en *Gale Directory of Databases*, vol. I, parte 2, p. XIX.

¹¹³ La Comisión Europea ha manifestado la necesidad de realizar mayores estudios empíricos. Commission of the European Communities, *op. cit.*, p. 19.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 22.

alcance, además de que el público percibe la protección de bases de datos “no originales” como una apropiación indebida de información que muchas veces es de uso público; es decir, una forma de “propiedad” sobre los datos o la información subyacente que constituye la base de datos, lo cual contradice el bien establecido principio de que el derecho de autor no se extenderá a la información básica o los datos primarios.

Por otra parte, ninguno de los términos legales más importantes de la Directiva (*inversión sustancial, inversión cualitativa, inversión cuantitativa, verificación de contenido, presentación de contenido, extracción*) tiene o ha adquirido un significado legal preciso o un criterio jurisprudencial que lo delimite, salvo la distinción entre “creación” y “obtención” que en 2004 hizo la Corte Europea de Justicia.

Finalmente, pese a la favorable percepción de los desarrolladores de bases de datos, no existe evidencia de un impacto positivo del derecho *sui generis* sobre el desarrollo de la industria informática. En la evaluación referida, la propia Dirección General de Mercado Interno y Servicios de la Comisión Europea distingue cuatro vías de acción posibles, con respecto a la Directiva 96/9/EC:¹¹⁵

1. *Abrogar la Directiva*: revirtiendo la situación actual y protegiendo las bases de datos mediante otras formas legales como derechos de autor, secreto industrial, competencia económica, apropiación indebida o contractualmente para compilaciones “no originales”. Lo anterior colocaría a Europa en un escenario previo a la Directiva.
2. *Derogar la protección sui generis*: lo que permitiría mantener el nivel de armonización en lo referente a protección vía derechos de autor. Esto debido a la ineficacia manifiesta del derecho *sui generis* para incentivar el desarrollo de la industria informática europea, a su ambigüedad de conceptos y a su falta de impacto económico. La protección puede sustituirse por mecanismos contractuales o por medidas tecnológicas de protección.
3. *Modificar la protección sui generis*: otra opción sería clarificar el alcance de este derecho, sus excepciones y conceptos relativos como *inversión sustancial*. Aunque ésta sería una opción viable, crearía un nuevo nivel de confusión legal sobre aspectos todavía más complejos y se basaría en nociones que tampoco poseen un significado legal preciso.
4. *Mantener el status quo*: reconoce el estudio que aun cuando no exista evidencia de la efectividad de una ley, derogarla no es siempre la mejor

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 23-27.

opción. Además, remover la protección *sui generis* puede resultar más costoso a corto plazo que mantenerla.

Aunque la evaluación no se pronuncia con respecto a qué política pública debería implementarse, pone de relieve que el desempeño del derecho *sui generis* ha sido decepcionante y su destino se ha vuelto incierto.

DRM vs. *fair use*

La legislación de casi todos los países permite ciertas limitaciones a los derechos de autor, que la doctrina ha llamado *usos permitidos, usos justos o fair uses*, que consisten en utilizar material protegido por derechos de autor mediante una serie de condiciones muy específicas, como excepciones al principio general de que siempre que una obra sea reproducida o copiada, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración.¹¹⁶

Conforme a la legislación mexicana, el titular de la obra no podrá exigir el pago de una remuneración ni oponerse a la copia o reproducción cuando: 1. haya autorizado dicha reproducción o copia, o 2. la reproducción o copia caiga dentro de las limitaciones o excepciones que marca la ley.¹¹⁷

Las limitaciones a las obras protegidas, o usos permitidos, podrán invocarse para utilizarlas sin autorización y sin obligación de remunerar, sólo cuando: 1. se cite la fuente; 2. no se altere la obra; 3. no se altere la explotación normal de la obra, y 4. en los casos siguientes:¹¹⁸

- *Cita de textos*: siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra.
- *Se trate de noticias*: la reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiera sido expresamente prohibido por el titular del derecho.
- La llamada *crestomatía*: la reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística.
- *Uso privado*: la reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace

¹¹⁶ Art. 40, LFDA.

¹¹⁷ Art. 147, LFDA.

¹¹⁸ Art. 148, LFDA.

y sin fines de lucro. (Esto no vale para personas morales, salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles.)

- *Respaldo o back up*: la reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada y en peligro de desaparecer.
- *Uso judicial*: la reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo.
- *Uso del paisaje*: la reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos.
- *Uso promocional*: la utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos abiertos al público que comercien ejemplares de dichas obras, siempre que no haya cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el lugar en donde la venta se realiza, y tenga como propósito único promover la venta de ejemplares de las obras.
- *Grabación efímera*: aquella que se realiza dentro de un plazo previamente pactado, sin emisión o comunicación concomitante o simultánea alguna.
- *Ejecución pública con fines estrictamente privados*: aquella que 1. se hace mediante la recepción de una señal en un aparato de radio o televisión, de los comúnmente utilizados en casa; 2. no se cobre ni forme parte de un conjunto de servicios; 3. no se retransmita con fines de lucro (directo o indirecto), y 4. siempre que el receptor sea causante menor o una microindustria.
- *Por causa de utilidad pública*: cuando el Estado estima necesaria la publicación o traducción de obras literarias o artísticas para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación pública. Esta limitación será usada por el Estado cuidando los derechos morales del titular y mediante remuneración compensatoria al titular de los derechos patrimoniales, siempre que sea posible identificar a su titular o al autor.

Sin embargo, para todo efecto práctico, cuando una obra se distribuye por medios digitales es material y legalmente posible prohibir ciertos usos que la ley considera permitidos, es decir, dentro del ámbito de las referidas limitaciones a los derechos de autor, mediante la utilización de mecanismos o dispositivos conocidos como *manejo digital de derechos* (o más comúnmente por su acrónimo en inglés DRM), los cuales sólo permiten cierto tipo de acceso al contenido digital, que puede ser una película, un fonograma, software, texto o imágenes.

Los mecanismos DRM se incorporan en los artefactos que son el soporte material de la obra (CD, DVD, discos, videograbadoras, reproductoras) o a la obra misma en formato digital (mecanismos de encriptación incorporado a la propia película, fonograma, software u otro archivo o documento digital). Aunque usuarios sofisticados o experimentados de la obra pueden —y de hecho lo hacen— desactivar los mecanismos DRM, el efecto inmediato de su utilización es prohibir un amplio rango de usos que la ley consideraría permitidos. El mayor debate al respecto se tiene actualmente en Estados Unidos de América, donde a ocho años de la promulgación de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA)¹¹⁹ los sectores académicos y tecnológicos no paran de criticar al referido cuerpo legal por impedir o restringir de manera sustancial los usos permitidos que a su vez están garantizados por la ley de derechos de autor de aquel país.¹²⁰

En México, estas disposiciones se incorporaron en forma más limitada a la legislación autoral, y se reconoce como infracción “importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación”.¹²¹

A medida que más material se publica en formato digital, aumenta la posibilidad de que se implementen mecanismos DRM restrictivos para impedir el derecho del público en general a llevar a cabo los usos permitidos. Lo anterior ha traído como consecuencia que el público comience a percibir la legislación autoral como una serie de disposiciones draconianas, aunque es justificable el uso de DRM por parte de las empresas cuyas industrias se han visto mermadas en los últimos años no sólo por la piratería, sino también por el abuso consciente y constante de los usos permitidos.

Algunos expertos han sugerido que el uso de dispositivos DRM debe ir acompañado de un sistema programado, de modo que el usuario pueda solicitar su desactivación para ejercitar su derecho de uso permitido; sin embargo, no existe una computadora capaz de sustituir en forma precisa las decisiones que un humano tendría que tomar al respecto, ya que la validez de los usos permitidos o las limitaciones se establecen caso por caso, en atención a los factores antes apuntados. Además, como afirma Karen Coyle, “no existe una forma de examinar *a priori* si dicho uso permitido es legítimo, cada ejercicio de este derecho por parte del

¹¹⁹ 17 U.S.C. §§ 1201-1205.

¹²⁰ La ley aplicable en materia de derechos de autor en Estados Unidos de América es el título 17 del *United States Code* (17 U.S.C. §§ 101 et seq.), comúnmente conocida como *Copyright Act*.

¹²¹ Art. 231, LFDA.

público debe ser revisado cuidadosamente tomando en consideración diversos factores”.¹²²

Además, recordemos que el uso permitido o las limitaciones presentan características peculiares: 1. no es necesaria la autorización del titular; 2. no se requiere compensar al titular, y 3. el uso es anónimo. Esta última característica ha probado ser irreconciliable con el uso de mecanismos DRM, toda vez que se elimina *a priori* la posibilidad de no avisar al titular del uso permitido, ya que éste podría incluso no estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué un mecanismo tan invasor y restrictivo se ha vuelto tan popular? La respuesta se encuentra en nuestro pasado reciente.

En la década de 1990 la combinación de tecnologías avanzadas de compresión de software, la demanda de productos de entretenimiento en formato digital, el aumento radical en potencia, la capacidad de almacenamiento de las computadoras y el aumento constante de usuarios con acceso a internet de alta velocidad formaron la “tormenta perfecta”,¹²³ pues vinieron a romper el delicado balance entre el derecho de los titulares a obtener compensación y el del público consumidor a tener acceso a las obras protegidas mediante derechos de autor. Este escenario provocó una crisis de conflictos de intereses entre los titulares de las grandes empresas de la industria del entretenimiento, y la reacción inmediata fue la utilización de artilugios tecnológicos para impedir el acceso no autorizado al contenido. Sin embargo, sus sistemas de encriptación eran tan rudimentarios, que no lograron frenar eficazmente el problema de la piratería y el abuso del material protegido, por lo que entonces se buscó hacer ilegal la desactivación o elusión de los mecanismos DRM. Esto se hizo por dos vías, mediante la adopción de nuevos tratados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la reforma de las leyes nacionales. En el ámbito internacional, la OMPI suscribió tratados sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, y sobre Derecho de Autor (mejor conocidos como WPPT y WCT, respectivamente).¹²⁴ Este último ordenaba en su art. 11:

¹²² Karen Coyle, *Rights Expression Languages: A Report for the Library of Congress*, 2004; disponible en http://www.loc.gov/standards/coylereport_final1single.pdf, consultado el 20 de julio de 2010.

¹²³ Timothy Armstrong, *Digital Rights Management and the Process of Fair Use*. Berkman Center for Information & Society; Harvard University and Cincinnati College of Law, Cambridge, 2006, p. 11.

¹²⁴ Como dato curioso, el Tratado sobre Derechos de Autor, adoptado en Ginebra en diciembre de 1996, entró en vigor en México y en Estados Unidos de América el mismo día: 6 de marzo de 2002; y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas también entró en vigor el mismo día en ambos países: 20 de mayo de 2002.

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

A pesar de los grandes avances internacionales logrados para la industria del entretenimiento con la adopción de WPPT y WCT en 1996, gracias a los efectivos cabildos de diplomáticos estadounidenses, la industria de ese país presionó al Congreso para que en 1998 promulgara la *Digital Millenium Copyright Act*. Este estatuto se analizará con más detenimiento en el siguiente capítulo, pero podemos adelantar sus tres disposiciones clave:

1. Prohibir la desactivación o elusión de mecanismos DRM.¹²⁵
2. Prohibir la manufactura, importación, oferta, suministro o tráfico de cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo o componente de mecanismos DRM.¹²⁶
3. Prohibir la producción o el tráfico de medidas tecnológicas que protejan obras autorales en circunstancias específicas.¹²⁷

La paradoja —y el fundamento de las airadas críticas contra la DMCA— es que la desactivación o elusión de mecanismos DRM puede estar protegida mediante la legislación autoral, como un uso permitido o una limitación al derecho de autor, pero aun así estar prohibido por la DMCA.

A este respecto, algunos expertos han sugerido una variedad de diseños para sistemas de autorización que permitan desactivar válidamente los mecanismos DRM.¹²⁸ Pero ya sea que se trate de un sistema centralizado de autorización remota, un sistema local de autorización local o un sistema híbrido, el menoscabo de los usos permitidos es el mismo. Cualquiera que sea la arquitectura del sistema de autorización, es necesario: 1. solicitar y obtener permiso del titular y 2. renunciar al anonimato, con el consecuente riesgo a la privacidad del usuario. Aunque

¹²⁵ 17 U.S.C. § 1201 (a)(1)(A).

¹²⁶ 17 U.S.C. § 1201 (a)(2).

¹²⁷ 17 U.S.C. § 1201 (b)(1).

¹²⁸ Timothy Armstrong, *op. cit.*, pp. 19-34.

existen algunos intentos para eliminar estos inconvenientes,¹²⁹ aún parecen demasiado complicados.

De cualquier manera, existen varios factores que demandan un ajuste del balance entre los intereses del público consumidor y las grandes empresas del entretenimiento. En el último lustro han proliferado las opiniones de expertos legales y personalidades del mundo académico que se pronuncian contra un régimen de propiedad intelectual demasiado restrictivo,¹³⁰ que concede demasiado a los titulares de los derechos de autor y les permite tener mucho control sobre el destino y los usos de sus obras. Además, el mercado parece estar listo para romper con los esquemas de negocio tradicionales de la industria del entretenimiento y abrazar con entusiasmo las tecnologías *peer-to-peer* (puerto a puerto),¹³¹ que tradicionalmente se han sustentado en la interdependencia de influyentes oligopolios.

Frente al panorama anterior, ¿serán posibles las reformas legales necesarias? En algunas partes del mundo ya ha comenzado la contrarrevolución. La Unión Europea tomó algunas medidas¹³² para asegurar que la economía digital no coarte el derecho de los ciudadanos a una sociedad con libertad de acceso a la información. El cambio será doloroso, sobre todo para la industria del entretenimiento, pero se vislumbra como algo inevitable en el futuro cercano.

Creative Commons

Otro fenómeno importante que se ha dado en el marco del comercio electrónico y la distribución digital de obras protegidas por el derecho de autor, es la creciente

¹²⁹ Hasta ahora, el mecanismo de autorización propuesto por Timothy Armstrong nos parece el más convincente: 1. El usuario compra algún dispositivo de identificación (por ejemplo, una *smart card*). En dicho dispositivo se encuentra un sistema de encriptación consistente en una llave pública y una llave privada. 2. El usuario solicita autorización para utilizar la obra protegida, a través de un canal anónimo mediante el cual el usuario puede negociar los términos de la autorización con el titular, sin comprometer su identidad. 3. Las partes llegan a un acuerdo en cuanto a los términos de la autorización, el usuario realiza el pago en forma anónima y proporciona su llave pública al titular de la obra, para que éste la encripte y la envíe a un intermediario, quien a su vez la envía al usuario. 4. El usuario decodifica la obra encriptada con su llave privada. Timothy Armstrong, *op. cit.*, p. 51.

¹³⁰ Lawrence Lessig, *The Future of Ideas: the Fate of the Commons in a Connected World*, Vintage Books, Nueva York, 2001.

¹³¹ Timothy Armstrong, *op. cit.*, p. 57.

¹³² Véase Directiva 2001/29/EC del Parlamento y del Consejo Europeo del 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de ciertos aspectos de derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información.

opinión de algunos círculos académicos y tecnológicos, en el sentido de que el sistema mundial actual de derecho de autor, tal como está, constituye un impedimento para la libre circulación del conocimiento y las ideas. Algunos de estos sectores han ideado soluciones extremadamente creativas para desactivar o dejar de aplicar las disposiciones de la ley que consideran un impedimento.

El ejemplo más notable, por su creciente popularidad y por la impecable técnica legal utilizada, es el movimiento *Creative Commons* (CC).¹³³ Su fundador, Lawrence Lessig, profesor de derecho de la Universidad de Stanford y estudioso de los fenómenos sociales y culturales del ciberespacio, la define como “una organización sin fines de lucro que persigue como principal objetivo ofrecer licencias modelo que faciliten la distribución y uso de contenidos”.¹³⁴

El sistema de CC se basa en una intrincada serie de estipulaciones contractuales que hacen posible la renuncia de ciertos derechos patrimoniales a través de diversos modelos de licencias. La gran bondad es que para facilitar el uso de estas licencias se creó también un esquema gráfico para que el artista y el usuario puedan entender fácilmente los términos de estas licencias, y a su vez se proporciona una serie de herramientas informáticas que permiten que las máquinas conectadas a la red puedan saber de los parámetros de las licencias bajo los cuales se autoriza el uso de los contenidos.¹³⁵ En suma, es un sistema escrupulosamente diseñado, pero sencillo para el usuario. Además, CC cuenta con las herramientas para que la búsqueda de obras bajo sus licencias sea automática; asimismo, el proceso de licenciamiento es flexible y fácil de usar, y permite que el autor decida, con entera libertad, bajo qué parámetros permite el uso de sus obras.¹³⁶

Conforme al Convenio de Berna y la mayoría de las legislaciones nacionales sobre derechos de autor, salvo pacto en contrario, “todos los derechos están reservados”. En contraste, CC permite, mediante una variedad de licencias, que los autores opten, de manera libre y segura, por un esquema de “Algunos derechos reservados”, pero en una forma consistente con la legislación vigente de derechos de autor. De esta manera, si alguien quiere hacer uso de la obra en el futuro, no necesitará pedir

¹³³ De acuerdo con la página oficial en México de *Creative Commons*, dicho término define el espacio que se encuentra entre el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor —“Todos los derechos reservados”— y el dominio público —“Ningún derecho reservado”—, a través de un sistema de licencias que ayuda a conservar algunos derechos autorales invitando al titular a usar su obra bajo el esquema de “Algunos derechos reservados”.

¹³⁴ Página oficial de *Creative Commons* México, disponible en <http://creativecommons.org.mx/que/>, consultada el 26 de julio de 2010.

¹³⁵ *Ibidem.*

¹³⁶ *Ibidem.*

permiso, porque se habrá otorgado de antemano. Como expresa el oficial de CC, “*Creative Commons* no rivaliza con los Derechos de Autor; por el contrario, nuestra propuesta está basada en el esquema de Derechos de Autor vigente y lo que busca es complementarlo. De esta forma se reconoce y fortalece el valor que representa que los Derechos de Autor sean respetados ofreciendo, al mismo tiempo, alternativas para que la gente creativa pueda compartir sus obras de manera libre y segura”.¹³⁷ Los tipos de licencias son el resultado de combinar las condiciones siguientes:

- Ⓘ **Atribución:** El usuario debe reconocer la autoría de la obra en los términos especificados por el propio autor o el licenciante.
- Ⓗ **Uso no comercial:** El autor o licenciante deja copiar, distribuir, mostrar o ejecutar la obra, así como las obras derivadas basadas en ésta, pero sólo para propósitos no comerciales.
- Ⓓ **No obras derivadas:** El autor o licenciante deja copiar, distribuir, mostrar o ejecutar la obra sin cambio alguno, pero no así las obras derivadas basadas en aquella.
- Ⓒ **Compartir recíprocamente:** El autor o licenciante permite la preparación y distribución de obras derivadas solamente bajo una licencia idéntica a la cual el autor o licenciante ha proporcionado.

Como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, la combinación de estos cuatro factores produce seis tipos básicos de licencias abiertas, donde la característica de atribución es una constante en todas las licencias.

La sección mexicana de CC se lanzó el 19 de marzo de 2006, aunque algunos círculos académicos del país ya usaban la plataforma internacional. En las semanas posteriores a su lanzamiento, el Sistema de Internet de la Presidencia (SIP) de la República, encargado de generar y publicar en internet todo el contenido y la información relacionada con el entonces presidente Vicente Fox, adoptó las licencias de CC para publicar su contenido en la red. Los sitios administrados por esta dependencia incluyen el sitio oficial de la Presidencia de la República, México en línea y Software libre.¹³⁸ Aun así, todavía queda por ver la aceptación de los usua-

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Véase la entrevista a Alberto Bolaños y Emilio Saldaña, responsables del Sistema de Internet de la Presidencia, disponible en <http://creativecommons.org.mx/2006/03/07/entrevista-a-albertobolanos-y-emilio-saldana-del-sistema-de-internet-de-la-presidencia/>, consultado el 20 de mayo de 2010.

Tipos de licencias de *Creative Commons*

Tipo de licencia abierta	Iconos		
Deber de atribución	Ⓘ		
Deber de atribución y de no preparar obras derivadas	Ⓘ		Ⓓ
Deber de atribución, de no hacer uso comercial y de no preparar obras derivadas	Ⓘ	Ⓗ	Ⓓ
Deber de atribución y de no hacer uso comercial	Ⓘ	Ⓗ	
Deber de atribución, de no hacer uso comercial y de licenciamiento recíproco	Ⓘ	Ⓗ	Ⓒ
Deber de atribución y de licenciamiento recíproco	Ⓘ		Ⓒ

rios mexicanos de este novedoso mecanismo, aunque puede preverse que seguirá el entusiasmo con que se ha adoptado en Europa y Estados Unidos de América.

Software libre

Por último, como respuesta al poder monopólico de algunos productores de software, y al abuso de la legislación autoral para frenar la creatividad en el campo de la computación, otro aspecto importante que se ha desarrollado es precisamente el del Software Libre (SL), conocido también por su denominación en inglés *Open Source Software*. Para entender mejor este fenómeno, es necesario comprender cómo funciona la industria del software. Cuando se desarrollaron los primeros sistemas operativos, en las décadas de 1960 y 1970, era práctica común que los programadores compartieran o publicaran el código fuente con muy pocas restricciones. Uno de esos sistemas operativos era *Unix*, desarrollado por AT&T, que en un principio era prácticamente gratis porque a dicha compañía sólo se le permitía obtener ganancias de la red telefónica y no del software que desarrollaba.¹³⁹ Los programadores, sobre todo los de universidades y centros de investigación, agregaban características, hacían mejoras constantemente y arreglaban los errores de programación de Unix.

¹³⁹ M. O'Sullivan, *Making Copyright Ambidextrous: An Expose of Copyleft. The Journal of Information, Law and Technology*, University of Warwick, Warwick, 2002; disponible en <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/02-3/osullivan.html>, consultado el 8 de agosto de 2010.

La versión de los programadores de la Universidad de California, en Berkeley, fue conocida como BSD Unix, y también era de distribución gratuita para fines no comerciales. Cuando el conglomerado AT&T fue desarticulado con base en la legislación antimonopolios de Estados Unidos de América, a principios de la década de 1980 se le permitió a dicha compañía obtener ganancias de su versión de Unix.¹⁴⁰ A medida que su precio fue aumentando, el código fuente —la parte más preciada de todo software— dejó de estar disponible y AT&T lo mantuvo en secreto. Hacia mediados de la década mencionada, Microsoft incursionó en el mercado mundial de software y estableció con gran éxito el modelo de negocios con base de software privado.

En 1984, un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), llamado Richard Stallman, renunció a su puesto por no compartir la intención del MIT de privatizar su software, y creó un movimiento internacional para desarrollar software libre y de calidad, a través del Proyecto GNU.¹⁴¹ Coincidentemente, un joven programador estudiante de la Universidad de Helsinki desarrolló un *kernel*¹⁴² al que llamó *Linux*, el cual se unió al software libre de GNU y a un sistema gráfico basado en ventanas, conocido como *Xfree Consortium*.¹⁴³ En marzo de 1994, la primera versión de Linux¹⁴⁴ estaba lista para su venta. Desde entonces, el uso de Linux —y otro software libre como Apache, FreeBSD, Perl, BIND, Sendmail, etc.— ha crecido exponencialmente debido a su confiabilidad y estabilidad.¹⁴⁵ De hecho, la aplicación Apache, basada en Linux, ha capturado 61% del mercado mundial de los sistemas operativos para servidores, y más de 80% de los correos electrónicos que circulan en internet son “ruteados” mediante la aplicación Sendmail, también basada en Linux. Además, casi la totalidad del sistema mundial de nombres de dominio depende del sistema Berkeley Internet Name Daemon (BIND), también basado en Linux.¹⁴⁶

Cabe destacar que el software libre no significa que el autor renuncia a cualquier provecho económico, sino que cede parte del control sobre la obra, es decir, permite que otros programadores mejoren o complementen su trabajo, mediante la publicación del código fuente. La comunidad de software libre ha crecido

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ GNU es un acrónimo que significa “GNU is Not Unix” o “GNU No es Unix”.

¹⁴² Kernel es la parte más importante de un sistema operativo, sin el cual dicho programa no puede operar.

¹⁴³ L. Torvalds, “The Linux Edge”, en *Open Source*, núm. 4, vol. 42, 1999, p. 102.

¹⁴⁴ Algunos académicos argumentan que el sistema debería ser conocido como GNU/Linux.

¹⁴⁵ De hecho, Linux ha alcanzado una reputación casi mítica de nunca bloquearse, o como se dice en la jerga de la computación, *crashing*.

¹⁴⁶ M. O’Sullivan, *op. cit.*

y actualmente existen varias iniciativas para impulsarlo desde el sector público. Philippe Queau, Director de la División de Informática e Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha manifestado que dicha organización intenta promover la utilización del dominio público, en vez de la privatización, y que esfuerzos como el software libre pueden contribuir a esto. En Francia se lanzó en el 2000 una propuesta de ley que hubiera hecho posible el uso del software y las modificaciones a éste, así como su código fuente. Argentina se encuentra discutiendo una variedad de propuestas legislativas que haría obligatorio para todas las dependencias de gobierno utilizar software libre. Otros países latinoamericanos como Perú están considerando adoptar la política de uso de software libre, pero se han encontrado con una gran resistencia por parte de los representantes de Microsoft.¹⁴⁷ En Europa ya actuaron en ese sentido, comenzando por el Bundestag alemán, el cual ha votado de forma unánime que “El Software libre debe ser usado y promovido en toda la administración.”¹⁴⁸ Otro suceso significativo a nivel comunitario presagia la generalización del uso de software libre en Europa. La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea ha ensamblado un grupo de trabajo para un proyecto denominado *software libre*, que tendrá como propósito estudiar el fenómeno y redactar una propuesta para la Comunidad Europea,¹⁴⁹ lo cual ha llevado a que en julio de 2010 la Comisaria Europea de Agenda Digital se pronuncie oficialmente por el software libre para que sea utilizado en la administración europea. En su discurso, la comisionada señala:

Hoy muchas grandes organizaciones de toda Europa, como el Ayuntamiento de Múnich, usan soluciones como Linux. Y el gobierno del Reino Unido ha estado apoyando soluciones software libre desde 2009, con muchos departamentos del gobierno usándolo ahora como componente. Y por lo que oigo, esos equipos están encantados con los resultados.

La razón no es sólo una alta relación calidad precio, algo que es crítico en la situación financiera actual, sino también más elección. Hay menos dependencia de ciertos vendedores y menos costes de migración. Las cosas están cambiando, también en el sector privado. Ahora grandes compañías declaran, orgullosas, que no sólo están usando software libre, sino contribuyendo a él. Y eso significa que muchos

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Véase el Portal Temático Europeo de la Sociedad de la Información, disponible en http://europa.eu.int/ISPO/topics/eifs/free_software.html, consultado el 12 de febrero de 2010.

proyectos software libre importantes están de hecho apoyados por empresas que están invirtiendo en él. Estas empresas obtienen beneficios importantes. Y eso va a continuar como un apoyo importante al movimiento software libre.¹⁵⁰

Conclusiones

El derecho de autor, que en su concepción moderna cumple en 2010 sus primeros 300 años de vida desde la promulgación del *Estatuto de la Reina Anna*, ha evolucionado de manera importante para convertirse en un sistema normativo que procura incentivar el desarrollo del arte y la cultura a través de un sistema de incentivos y recompensas a los autores. Este sistema ha tenido cambios paulatinos, pero también drásticos a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de los derechos conexos, que reconocen una serie de prerrogativas a los intérpretes y ejecutantes, editoras, productoras de audio y video, así como organismos de radiodifusión, los cuales conforman una comunidad autoral en torno a las obras realizadas por el autor, que tradicionalmente había estado en el centro del debate.

No obstante, la aparición de las nuevas tecnologías de información, que permiten compartir y reproducir grandes volúmenes de información de manera relativamente sencilla, barata y rápida, constituye un gran desafío para un derecho de autor que está en constante evolución.

¹⁵⁰ Discurso pronunciado por la Comisaria Europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, en el marco de la Conferencia Europea de Desarrolladores y Usuarios de GNOME el 17 de julio de 2010; disponible en <http://edulibre.info/conferencia-de-neelie-kroes-la>, consultado el 9 de agosto de 2010.

5

Contratos relacionados con la propiedad intelectual

Introducción

En este capítulo se analizarán los diferentes contratos y actos jurídicos relacionados con la explotación de las obras y las diferentes figuras de propiedad industrial, los cuales son necesarios para dotar de importancia y relevancia económica a sus titulares. El dinamismo económico hace que el valor de los bienes intangibles que constituyen la propiedad intelectual esté determinado por la intensidad con que dichos bienes se transmitan y exploten por medio de estos contratos.

En virtud de lo anterior, los contratos que a continuación se analizarán constituyen no sólo un instrumento de protección legal y una manera de brindar la formalidad debida al acto jurídico que ello implica, sino también una forma de contribuir a la valorización de los bienes intelectuales.

5.1. Formalidades aplicables a los contratos de trabajo

Antes de analizar otro contrato que implique la explotación de una obra, de un derecho conexo o de un derecho de propiedad industrial, cualquier persona o empresa debe asegurarse de cumplir con las formalidades necesarias para poder ser considerado legalmente como el titular de esos derechos. Lo anterior es cierto especialmente en los casos de obras e inventos, ya que tanto la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA) como la *Ley Federal del Trabajo* (LFT), respectivamente, contienen formalidades muy estrictas que las empresas deben cumplir cuando sus empleados realizan las obras o inventos.

Formalidades relacionadas con obras autorales

Como se adelantó en el capítulo 4, existen tres excepciones al principio de titularidad originaria a favor del autor, en concordancia con el art. 25 de la LFDA, el cual señala que “el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados”. Dichas excepciones están contenidas en los arts. 83, 83 bis y 84 de esta ley y son las siguientes:

- *Obra por encargo*: aquella obra que comisione una persona física o moral cuando lo haga en forma remunerada. Sin embargo, por disposición de la ley, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor.¹
- *Obra con motivo de una relación laboral*: cuando el trabajador se encuentre contratado precisamente para ciertas obras cuya titularidad corresponderá al patrón, como regla general.²
- *Obra realizada en el servicio público*: aquellas que sean realizadas al servicio de la Federación, los estados y municipios, mediante encargo o comisión.³

No obstante, para el caso de obras creadas por empleados, el patrón debe reunir diversos requerimientos formales a fin de que pueda reclamar efectivamente la titularidad sin el riesgo de que ésta sea disputada por la inobservancia de dichas formalidades, que están consignadas en el art. 84 de la LFDA e indican de manera categórica que la obra realizada con motivo de una relación laboral establecida mediante un contrato individual de trabajo que debe constar por escrito, y salvo que se acuerde otra cosa, los derechos se dividen por partes iguales entre el empleador y el empleado.

Artículo 84. Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado.

El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado.

¹ Arts. 83 y 83 bis, LFDA.

² Art. 84, LFDA.

³ Art. 83 en relación con el 29, LFDA.

La fórmula anterior obliga a todos los patrones a celebrar contratos de trabajo por escrito, independientemente de lo ordenado por la legislación laboral en esta materia, pues de lo contrario la fatal consecuencia sería que el patrón no pudiera ostentarse como el titular. Más aún, no basta que el contrato de trabajo conste por escrito, sino que debe estipular expresamente que los derechos patrimoniales corresponderán al patrón en su totalidad, pues de no ser así, se aplicará la fórmula del citado artículo, la cual señala que los derechos patrimoniales se dividen en partes iguales entre el patrón y el empleado.

Esta regla, que puede parecer tan estricta, tiene matices en el caso de las obras colectivas, en particular en obras audiovisuales y programas de cómputo.

Como se dijo en el capítulo 4, las obras colectivas son aquellas creadas por iniciativa de una persona, la cual puede ser física o moral,⁴ es decir, no sólo quien proporciona la idea, sino también quien proporciona los medios, dirige u organiza la acción. En este tipo de obras la contribución personal de los autores se funda en el conjunto, sin que pueda distinguirse la contribución de cada uno. La obra colectiva debe tener esta unidad, que se refleja en la imposibilidad de atribuir a los diversos autores participantes un derecho distinto al del productor, quien es el único titular de la obra en conjunto.

Cuando varias personas intervienen en la realización de una obra, salvo pacto en contrario, ésta se considerará como una obra de colaboración, mientras que el estatus de obras colectivas como fórmula para fijar la titularidad no se presume, sino que resulta de la voluntad de las partes, excepto en los casos de obras audiovisuales⁵ y programas de cómputo,⁶ donde salvo pacto en contrario, el productor o empleador será el titular, como lo disponen los artículos siguientes de la LFDA:

Artículo 97. Son autores de las obras audiovisuales:

- I. El director realizador;
- II. Los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo;
- III. Los autores de las composiciones musicales;
- IV. El fotógrafo, y
- V. Los autores de las caricaturas y de los dibujos animados.

Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto.

⁴ Art. 4º, LFDA.

⁵ Art. 97, LFDA.

⁶ Art. 103, LFDA.

Artículo 103. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a éste.

Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna.

Aunque no lo menciona expresamente la LFDA, un empleado también podría disputar la titularidad de una obra a su patrón, basado en la falta de claridad de las funciones del puesto que desempeña, sobre todo ante una realidad en la que las funciones tienden a ser someramente, es decir, no exhaustivamente, delimitadas en los contratos de trabajo; y además, no se anticipa en el momento de la contratación qué parte de las funciones de un determinado empleado incluyen la realización de algunas obras. Delimitar cuándo las funciones que desempeña un trabajador incluyen la realización de una obra sobre la cual se disputa la titularidad no es tarea fácil, debido a lo antes expuesto, y sobre todo en un contexto en el que se crean nuevos puestos o se reestructuran los ya existentes bajo una nomenclatura no tradicional, es decir, con nombres de puestos no tradicionales, que hace más difícil delimitar las funciones que un trabajador debe desempeñar.

Formalidades relacionadas con los inventos

En lo que respecta a las formalidades aplicables a los contratos de trabajo relacionados con la titularidad de inventos, debe atenderse a la LFT y no a la *Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*, pues aquella señala desde su promulgación una regla que no ha sido derogada por la ley especial de la materia que es de fecha posterior. La disposición relevante está contenida en el art. 163 de la LFT:

Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá 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.

La regla transcrita resulta criticable debido a la terminología utilizada, puesto que se refiere en su primer párrafo a los “derechos al nombre” que, se puede intuir, alude a que el inventor sea reconocido como inventor y reciba el crédito como tal; y por otro lado, consigna en su fracción primera el derecho del trabajador a que “su nombre figure como autor”, cuando debiera decir que reconoce el derecho a que su nombre figure como *inventor*. Además, el artículo citado se refiere a los derechos “a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa”, por lo cual puede argüirse que dichas reglas se refieren tanto a inventos patentables como a aquellos protegibles mediante modelo de utilidad o diseño industrial.

Independientemente de las precisiones terminológicas, la disposición citada señala que el patrón podrá reclamar la titularidad del invento cuando el trabajador esté contratado de manera específica para realizar trabajos de investigación o perfeccionamiento de procedimientos. Es decir, así como es relevante para fijar la titularidad de las obras definir con precisión las funciones que se desempeñará en un puesto específico, también lo es para determinar la titularidad de los inventos y los derechos de explotación de éstos a favor del autor. Para ello, definir de manera adecuada el nombre del puesto y delimitar cuidadosa y exhaustivamente las funciones que desempeñará es de vital importancia para asegurar los intereses de las empresas, como patrones, sobre los inventos y las obras realizados por sus empleados.

Desafortunadamente, son pocas las interpretaciones que ha hecho el Poder Judicial de la Federación respecto del art. 163 de la LFT, y menos aún los criterios que han logrado convertirse en tesis jurisprudenciales, puesto que no han conseguido identificar alguna tesis jurisprudencial que interprete dicho artículo. Aun cuando el artículo relevante está contenido en la LFDA y no en la LPI, no queda claro si sería competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje declarar la titularidad a favor del empleado o del patrón; mientras que, por otro lado, sería más discutible la competencia de la recién creada Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual para interpretar dicha disposición. Respecto al art. 84 de la LFDA, también son pocas las interpretaciones que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, y se han centrado en analizar el posible doble pago y no las reglas para fijar la titularidad

a favor del empedado o del patrón, pero al menos puede citarse la tesis jurisprudencial siguiente:

REGALÍAS. EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR AL PREVER SU PAGO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPE EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA MUSICAL EN FORMA REMUNERADA, NO PROPIA UN DOBLE PAGO Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. Del análisis de los artículos 13, fracción II, 83, 83 bis y 84 de la Ley citada, se advierte que tratándose de las obras por encargo o de aquellas producidas con la colaboración remunerada de diversas personas, el titular del derecho patrimonial es precisamente la persona física o moral que tuvo la iniciativa de producir la obra en alguna de esas dos modalidades, siempre que no exista pacto en contrario. Por su parte, quien participa en forma remunerada en la obra musical tiene derecho a una regalía por su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado, ello obedece a que la participación remunerada no hace desaparecer la calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante, pues la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce expresamente esa calidad, independientemente de que por su participación en la realización de la obra recibieran una remuneración específica y determinada. En ese sentido, las razones expuestas en el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Turismo y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, son precisas en determinar la finalidad de la adición del artículo 83 bis, a saber, que quienes participen en la realización de una obra musical tengan el derecho a recibir una regalía, aun cuando su participación se haga de manera remunerada, pues los autores de obras musicales deben beneficiarse económicamente en la medida y proporción de los recursos que genere su obra; es decir, deben beneficiarse según la aceptación y éxito que obtengan sus obras en el comercio, lo que no se opone a la remuneración previa que perciben por su participación, porque la obra es producto de su creación intelectual reconocida y protegida por la Ley; además, es congruente con la diferencia entre los derechos patrimoniales y el derecho de simple remuneración. Por tanto, el hecho de que el usuario de la obra tenga que cubrir una contraprestación al titular de los derechos patrimoniales y una regalía a quien haya participado en la realización de la obra en forma remunerada, no contraviene la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni implica o supone un doble pago por el mismo concepto, pues se trata de dos cuestiones distintas.

Amparo en revisión 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras. 10 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

5.2. Transmisión de derechos

Los derechos exclusivos conferidos por una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial, una marca o un nombre comercial son susceptibles de transmitirse, al igual que los derechos de autor, los derechos conexos o las reservas de derechos, debido a que su naturaleza legal así lo permite y la propia LPI lo contempla expresamente.

De acuerdo con la legislación mexicana, la “transmisión” es la enajenación completa y absoluta de derechos, de manera que quien transmite no se reserva ni retiene para sí facultad alguna sobre el derecho de propiedad intelectual.⁷ Sin embargo, en materia de derechos de autor, esta acepción de la palabra *transmisión* implica un cambio de titularidad, y debe distinguirse del concepto *transmisión pública*, que es uno de los derechos patrimoniales enlistados en el art. 27 de la LFDA, y que en esta segunda acepción se usa como equivalente a *radiodifusión* o *broadcasting*, si se me permite el anglicismo, que en este caso ayuda a contrastar mejor los conceptos. Para mayor claridad, citamos a continuación el artículo:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

- I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.
- II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:
 - a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;
 - b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y
 - c) El acceso público por medio de la telecomunicación;
- III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:
 - a) Cable;
 - b) Fibra óptica;
 - c) Microondas;
 - d) Vía satélite, o
 - e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

⁷ Véanse los arts. 6°, fracc. III, 62, 64, 84, 98, 98 bis-9, 111, 116, 142, 143, 144, 145, 147 y 148 de la LPI, así como arts. 30-35 y 44 de la LFDA.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Estos derechos pueden transmitirse en diversas formas, ya sea por actos entre vivos o por sucesión testamentaria, lo cual incluye también la posibilidad de otorgar *licencias* de uso onerosas, exclusivas o no.⁸ En este último caso es evidente que no se trata de un desprendimiento total de los derechos, sino de una simple autorización otorgada a terceros para que exploten dicho derecho, reteniendo la titularidad sobre el mismo.

La doctrina internacional también es consistente al indicar que la transmisión de derechos mediante actos *inter vivos* recibe el nombre de *cesión de derechos*, mientras que en el mundo anglosajón se le llama *assignment*. Refiriéndose a las marcas, a decir de los argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

... como los derechos subjetivos en general, los derechos sobre los signos marcarios son susceptibles de ser transferidos, en función de la autorización que en tal sentido incluye el artículo 1444 del Código Civil. El derecho a utilizar una marca puede ser transmitido, asimismo, no ya mediante la cesión y otra forma de transferencia de dicha marca, sino mediante la autorización de su uso, reteniendo el titular de la marca los restantes derechos sobre la misma.

... [existen] dos tipos básicos de actos mediante los cuales circulan los derechos de aprovechamiento económico de las marcas: [y otro tanto podría decirse de los demás derechos de propiedad intelectual] las cesiones, en virtud de las cuales el titular de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y las licencias, actos en los que el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a un tercero a utilizarlo.⁹

⁸ Fernando Serrano Migallón, *Marco jurídico del derecho de autor en México*, 2ª ed., Porrúa, México, 2008, p. 99.

⁹ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, t. II, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 397.

Respecto a los contratos sobre derechos intelectuales, que en la terminología mexicana serían equivalentes a los derechos de autor, el también argentino Ricardo Luis Lorenzetti citando a Alberto Spota señala:

... si debemos definir el contrato de enajenación en sentido propio, diremos que se trata de una cesión de derechos intelectuales, parcial o total, a título oneroso o bien gratuito, adquiriendo el cesionario un derecho patrimonial consistente en el aprovechamiento económico parcial o total de la obra intelectual como si se tratara del autor o de su causahabiente, implicando ello esa atribución patrimonial durante el lapso de ley que puede invocar el cedente autor o el cedente causahabiente, excluyéndose de esa cesión el derecho moral del autor porque es indisponible y resulta nulo y por ende de nulidad absoluta el pacto sobre ese objeto prohibido.¹⁰

Si bien conforme al art. 28 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (CPEUM), la naturaleza legal de los derechos de propiedad intelectual es la de un privilegio que crea un derecho intangible, el cual no se asimila a los derechos reales sobre un inmueble, esta inmaterialidad no ha impedido que se construya en otras latitudes un símil entre los derechos intelectuales y los bienes reales, que se traduce en la posibilidad de ejercer acciones civiles como con los bienes inmuebles, puesto que “los bienes inmateriales relevantes son asistidos por derechos con los que, en definitiva, les dan entidad económica y permiten su circulación”.¹¹

Sobre este particular, Lorenzetti insiste:

... es preciso aclarar que en el campo de los derechos intelectuales la protección basada en derechos reales tiene en miras la oponibilidad a los terceros. Ello se justifica toda vez que muchos de estos objetos no tienen una sustancia material que permita delimitarlos en función de sus propios contornos y, por lo tanto, se establecen en relación a los derechos que se reconocen sobre ellos al sujeto que invoca ser propietario y a los terceros que le niegan su uso. De esta relación surge el objeto, puesto que cuanto más exclusividad en el uso y oponibilidad se le reconozca, más sustancia tendrá un objeto intelectual; a la inversa, si no hay derechos no hay objeto.¹²

¹⁰ Ricardo Luis Lorenzetti, *Tratado de los contratos*, t. III, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, p. 45.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*, p. 14.

Este autor indica que la obra intelectual admite, en el derecho argentino, una protección basada en:

- a) El derecho real de propiedad.
- b) El derecho personal basado en el contrato oponible a las contrapartes.
- c) La acción extracontractual basada en los daños causados por terceros.
- d) La protección basada en los derechos personalísimos, en los supuestos de que la obra sea expresión de la personalidad.
- e) La defensa penal, en los casos en que exista tipificación delictiva.¹³

En México, reconocidos especialistas en la materia como J.L. Caballero Leal han afirmado:

... los derechos patrimoniales de autor están indisolublemente vinculados con la explotación económica de la obra, de cuyos frutos el autor debe siempre participar; los derechos patrimoniales de autor son temporales, renunciables y transmisibles por cualquier medio legal... destacándose la figura de los contratos, la presunción legal de cesión y la transmisión *mortis causa*, como las formas o mecanismos idóneos para la consecución de tales fines o propósitos.¹⁴

Doctrinalmente puede distinguirse entre transmisión total y definitiva, y transmisión temporal, aun cuando los derechos de propiedad intelectual, debido a su naturaleza legal y a su carácter incorpóreo o intangible, pueden transmitirse parcialmente a diversas personas al mismo tiempo. Para la legislación estadounidense, es un asunto de derecho explorado que cada tipo de derecho de propiedad intelectual incluye, ya sea por estatuto o mediante *common law*, el derecho de licenciar ese bien a otros.¹⁵

¹³ *Ibid.*, pp. 14 y 15.

¹⁴ J.L. Caballero Leal, *Principios generales en materia de derechos de autor y derechos conexos. Limitaciones y excepciones. Marco normativo internacional. Acciones para la defensa de los derechos de autor*, OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/5, Memoria del QUINTO Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado por la OMPI, OEP, OEPM, AECL, CGPJ del 20 al 24 de noviembre de 2006, p. 9.

¹⁵ Véase *Bendix Corp. v. Balax, Inc.* 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970) & *L.L. Brown Paper Co. v. Hydroiloid, Inc.* 32 F. Supp 857 (S.D.N.Y. 1939).

Cesión de derechos

Partamos de que los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de autor, pueden transmitirse totalmente. La transmisión *mortis causa* por sucesión testamentaria se hará mediante las sempiternas reglas del derecho común, por lo que no estudiaremos con detalle este mecanismo, ya que sería desviarnos de nuestro objeto de estudio. Nos concentraremos en analizar los actos *inter vivos*, consistentes en convenios o contratos por medio de los cuales se transmite totalmente un derecho intelectual.

Según Miguel Ángel Emery, la cesión de derechos puede ser total o parcial, lo cual es consistente con la doctrina internacional y también con la regulación en México. Existe la *cesión total* “cuando el autor transfiere al cesionario, en forma absoluta e ilimitada, todos los derechos patrimoniales sobre su obra, los que se incorporan al patrimonio del cesionario, quien sustituye al autor en el ejercicio de los derechos pecuniarios”.¹⁶ En cambio, la *cesión es parcial*

... cuando se transfieren al adquirente uno o algunos de los derechos patrimoniales de autor (p. ej., puede cederse el derecho de adaptación, sin cederse el de reproducción, comunicación al público u otros). También puede ser parcial por transferirse a una parte determinada de los derechos intelectuales sobre la obra y aún para un determinado territorio y por cierto tiempo. Un autor puede ceder la totalidad de sus derechos de traducción a una persona que adquirirá, de ese modo, el derecho de traducirla a todos los idiomas; pero también puede pactar ceder exclusivamente, para un solo idioma y para un solo país, y conservar en consecuencia su derecho de traducción respecto de todos los demás países y diferentes lenguas, e incluso del mismo idioma, pero con respecto a otros países.¹⁷

Ni la LFDA ni la LPI regulan expresamente la figura de *cesión de derechos*, nombre con el que se conoce al contrato mediante el cual se transmiten en forma total los derechos intelectuales, ya sean derivados de una patente, de una marca, de un diseño industrial o de un derecho de autor; no obstante, sí se refieren a ella de manera indirecta al aclarar en algunos artículos diversas excepciones al art. 33, que trata de las “transmisiones” de derechos de patrimoniales, y también al mencionar

¹⁶ Miguel Ángel Emery, *Propiedad intelectual: Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 232.

¹⁷ *Ibidem*.

los requisitos para la división de solicitudes de patente, como se aprecia a continuación:

Artículos de la *Ley Federal del Derecho de Autor*

En relación con el contrato de edición

Artículo 43. Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos de obra literaria no estará sujeta a limitación alguna.

En relación con las obras audiovisuales

Artículo 99. Salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor, no implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.

En relación con los programas de cómputo

Artículo 103. Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a éste.

Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna.

Artículo de la *Ley de la Propiedad Industrial*

Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

En cualquier caso, prevalecerá el principio de *libertad contractual*, que hace irrelevante el nombre del acto, convenio o contrato mediante el cual se realice la transmisión de propiedad. En este sentido, R. Treviño García señala que en razón de la aceptación del principio de autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, las partes pueden celebrar las convenciones que deseen, aun cuando no estén reguladas por la ley, con la única condición de que éstas sean lícitas; por

eso, en la legislación se reconocen también los *contratos innominados*,¹⁸ si bien el principio de autonomía de la voluntad se encuentra atemperado por las nuevas corrientes iusfilosóficas de la socialización del derecho, del que no puede ser ajeno el derecho de las obligaciones.¹⁹ En nuestro derecho positivo, el principio de libertad contractual, así como el principio de *pacta sunt servanda*, están reconocidos en los arts. 1796, 1858 y 1859 del *Código Civil Federal* (CCF):

Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

Artículo 1858. Los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento.

Artículo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

Además, desde el punto de vista mercantil, la celebración de los contratos atípicos está plenamente reconocida en nuestro derecho, que admite la libertad contractual en los arts. 1796, 1832, 1839 y 1858 del *Código de Comercio*. Sin embargo, esta libertad exige que los contratos estén dirigidos a realizar intereses merecedores de tutela, pues según el ordenamiento jurídico, están circunscritos a la observancia de la ley imperativa.²⁰ En este sentido, el problema de admisibilidad y validez debe plantearse respecto a cada caso de contrato atípico y aplicar las normas generales sobre el contrato que contiene nuestra ley positiva.²¹ De cualquier manera, la cuestión principal que plantean los contratos atípicos es cómo interpretarse e integrar los puntos omitidos por

¹⁸ R. Treviño García, *Los contratos civiles y sus generalidades*, McGraw-Hill, México, 2002, p. 7.

¹⁹ *Ibidem*, p. 8.

²⁰ Javier Arce Gargollo, *Contratos mercantiles atípicos*, 4ª ed., Porrúa, México, 1997, p. 121, citando a Díez Picazo.

²¹ *Ibidem*, p. 122.

las partes, lo cual se resuelve mediante las teorías de la absorción, combinación, analogía e interés dominante.²²

Aun cuando no abundaremos en las diferentes teorías de interpretación de los contratos, que correspondería a una obra enfocada en los contratos, cabe recordar que la legislación común regula la figura de cesión de derechos como una forma de transmitir las obligaciones, lo que en nuestro derecho positivo vigente se encuentra inserto en los arts. 2029 y 2030 del CCF,²³ que aunque no está expresamente señalado como un ordenamiento aplicable supletoriamente ni por la LPI ni por la LFDA, dichas disposiciones serían aplicables a juicio del autor, no sólo por tratarse en ambos casos de leyes federales, sino también porque existiría una aplicación directa no a los aspectos sustantivos relativos al derecho intelectual que se transmite, sino al acto o convenio que constituye un acuerdo de voluntades entre dos particulares en el ámbito de la legislación común federal. Es decir, serían aplicables porque regulan la figura de cesión de derechos, independientemente de la naturaleza de los derechos cedidos. En este orden de ideas, conforme al art. 2029 del CCF, “habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor”, mientras que para el adecuado funcionamiento de dicha figura deberá tenerse en cuenta lo estipulado por el art. 2030 del ordenamiento citado:

Artículo 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no le permita la naturaleza del derecho.

El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido, cuando ese convenio se conste en el título constitutivo del derecho.

Un análisis detallado de la teoría de las obligaciones aplicada a los actos y convenios mediante los cuales se transmiten derechos de propiedad intelectual sobrepasa el objeto de estudio de la presente obra; sin embargo, vale la pena delimitar los conceptos apuntados en atención a una mayor claridad en la exposición de las ideas.

Así, lo importante no es el nombre que recibe el acto, sino la licitud de la convención mediante la cual se transmite el derecho intangible en cuestión, lo cual

²² *Ibid.*, pp. 122 y 123.

²³ Aunque el nombre del Capítulo I del Título Tercero del Libro Cuarto lleva por nombre “De la cesión de derechos”, en realidad los únicos artículos que tratan dicha figura son el 2029 y el 2030, ya que del 2031 al 2050 tratan de la cesión de crédito.

está expresamente contemplado en la legislación relevante. Por ejemplo, en el caso de las patentes, los registros de modelos de utilidad y diseños industriales hay una disposición que permite enajenarlos mediante la transmisión o el gravamen, la cual está contenida en el siguiente artículo de la LPI:

Artículo 62. Los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que derivan de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Para los signos distintivos, existe una disposición que permite transmitir una marca, la cual también será aplicable a los avisos y nombres comerciales en virtud de los arts. 104 y 112 de la LPI, respectivamente:

Artículo 143. Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Asimismo, tratándose de secretos industriales, el art. 84 de la LPI señala:

Artículo 84. La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Respecto a los derechos de autor, si bien éstos son personalísimos, y los derechos morales permanecen por siempre unidos al creador de la obra, la explotación comercial o mercantil puede realizarse mediante la transmisión total o parcial de los derechos patrimoniales. En este sentido, la titularidad de los derechos de autor también puede transmitirse, de conformidad con los arts. 30 a 33 de la LFDA, pero sólo en cuanto a los derechos patrimoniales enlistados en el art. 27 de dicha ley, cuyo texto se ha citado antes, y no para los derechos morales enlistados en el art. 21 de la LFDA, puesto que de conformidad con el art. 19 de esta ley, los derechos morales son *inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables*, y su ejercicio por regla general únicamente corresponderá al autor y a sus herederos. Por lo que hace a la transmisión de los derechos patrimoniales, los artículos relevantes son los que a continuación se citan:

Artículo 30. El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.

Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

Artículo 31. Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable.

Artículo 33. A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Sólo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique.

Resulta importante advertir que diversos estudiosos del tema han cuestionado a nivel doctrinal que en México pueda existir una verdadera transmisión total mediante la cesión de derechos, debido a las formalidades que impone el art. 30 de la legislación mexicana en materia de derechos de autor, que dispone que las transmisiones de derechos patrimoniales estarán sujetas a los principios de temporalidad, onerosidad y forma escrita. Entonces, si una “transmisión” de titularidad respecto de una obra es temporal, será difícil configurar una “cesión de derechos” total, que implique el desprendimiento total de la titularidad por parte del cedente, a favor del cesionario. No obstante, en 2006 se publicó una tesis aislada que interpreta el art. 30 de la LFDA, la cual expone que es posible, por un lado, transmitir los derechos patrimoniales y, por otro, retener un derecho de cobrar regalías. Esta tesis estuvo íntimamente relacionada, en cuanto a la cercanía de la temática y la identidad de las partes que intervinieron, con la tesis citada de rubro REGALÍAS. EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR AL PREVER SU PAGO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPE EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA MUSICAL EN FORMA REMUNERADA, NO PROPICIA UN DOBLE PAGO Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. La tesis que interpreta, entre otros, el art. 30 de la LFDA es la siguiente:

REGALÍAS. LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR NO CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL DERECHO A PERCIBIR AQUÉLLAS POR LA EXPLOTACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA. Los derechos patrimoniales previstos en los artículos 24, 25, 26, 27 y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistentes en la facultad del titular de la obra para explotarla de manera exclusiva o de autorizar a terceros su explotación o de prohibirles su uso, son transmisibles mediante convenios, actos y contratos; en cambio, el derecho del autor a percibir una remuneración (regalía) por la comunicación o transmisión pública de su obra, a que se refiere el artículo 26 bis del citado ordenamiento legal, es irrenunciable. Por tanto, la transmisión de los derechos patrimoniales de una obra no conlleva la pérdida del derecho de su titular a percibir regalías por la explotación pública de aquélla.

Amparo en revisión 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras. 10 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Por otra parte, existe la tesis aislada en el sentido de que el documento en el cual conste la transmisión, o en su defecto el título que acredite a una empresa

como el titular originario de una obra por vía de excepción derivada de una obra por encargo o de una obra en el marco de una relación laboral, debe exhibirse como requisito de legitimación activa para presentar querrela por delitos en materia de derechos de autor, como lo indica el criterio jurisprudencial siguiente:

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA QUERRELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 5o. de la ley de la materia prescribe que el reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna especie, ni está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; no obstante, en tratándose del requisito de procedibilidad consistente en la querrela necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea presentada por quien está facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras originales susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin de que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, por disposición del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, a través de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente por escrito, que conforme al numeral 32 de la misma ley, deben inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que puedan surtir efectos contra terceros. Por tanto, es inconcuso que la única forma de acreditar que la empresa representada por su apoderado legal, es realmente la titular de los derechos transgredidos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho de autor del cual derivan, a fin de tener por satisfecha la querrela necesaria a que se refiere el artículo 424 *ter* del Código Penal Federal, es precisamente mediante la exhibición del respectivo acto, convenio o contrato mediante el cual los autores de las correspondientes obras le hayan transmitido esos derechos conexos patrimoniales, además de su inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.

Es pertinente hacer hincapié en que se puede transmitir una solicitud que aún está en trámite, en cuyo caso desde luego no se cede el derecho exclusivo al uso de una marca, por ejemplo, o a la explotación exclusiva de un invento, pues aún no se han concedido los derechos, sino que se cede el derecho de prioridad sobre un trámite que se comenzó con antelación. Ello sólo aplica para los derechos

de propiedad industrial, ya que el título o certificado concedido tendría efectos constitutivos de derechos; mientras que para el caso de derechos de autor, no tendría sentido porque la inscripción de la obra sólo tiene efectos declarativos de derechos, y además la duración del trámite de inscripción es significativamente menor al de un trámite de patente o registro de marca. Esta posibilidad de ceder la titularidad sobre una solicitud en trámite está consignada en los arts. 62 y 143 de la LPI transcritos.

En forma semejante a las transmisiones de propiedad sobre bienes inmuebles, para dar mayor formalidad a las transmisiones de derechos intelectuales, el acto debe inscribirse. Así, para inscribir derechos de propiedad industrial y que éstos surtan efecto frente a terceros, se hará en atención al segundo párrafo de los arts. 62 y 143 de la LPI. Para los derechos de autor, el art. 32 de la LFDA contiene una disposición similar: “Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros.”

Cabe resaltar que la transmisión de la titularidad no puede existir ni es válida en las denominaciones de origen o marcas colectivas. El titular de la denominación de origen es el Estado mexicano, y sólo autoriza a los particulares para que la exploten —de conformidad con los arts. 167 y 169 de la LPI—, por lo que los particulares no podrán transmitir aquello que no es de su propiedad. Los artículos relevantes se señalan a continuación:

Artículo 167. El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Ésta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.

Artículo 169. La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

- I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;
- II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y
- IV. Los demás que señale la declaración.

Por su parte, la transmisión de marcas colectivas no es procedente debido a que hay una restricción expresa para este tipo de signos distintivos, conforme al art. 98 de la LPI. Cabe añadir, sin embargo, que la razón de ser de estas marcas es que exista un activo esquema de licenciamiento para los miembros o integrantes

de la asociación o sociedad que sea la titular de la marca colectiva, razón por la cual es obligatorio adjuntar a la solicitud las reglas de uso de la marca, conforme lo indican los artículos que regulan esta figura legal:

Artículo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 97. Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

Artículo 98. La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Licencias

Además de las transmisiones totales que implican el cambio de titularidad sobre un derecho de propiedad intelectual, su naturaleza legal y su carácter intangible permiten que los derechos exclusivos de explotación se autoricen a terceros mediante convenios o contratos que la doctrina llama *licencias de uso* o simplemente *licencias*. Esta terminología también es adoptada por nuestra legislación vigente, tanto en materia de propiedad industrial como en materia de derechos de autor. En relación con las invenciones y los signos distintivos, la LPI señala:

Artículo 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 137. Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

En forma concordante, el art. 30 de la LFDA establece claramente la posibilidad de transferir los derechos patrimoniales u “otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas”, mientras que de manera similar a los derechos de propiedad industrial, es requisito indispensable inscribir la licencia para que surta efectos frente a terceros, como lo dispone el art. 32, al señalar que “los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros”, aunque no se hace referencia expresamente a las licencias ni se aclara si éstas son, junto con las cesiones de derechos, una forma de transmisión. En cualquier caso, la legislación autoral reconoce que existen dos tipos de licencia: *exclusiva* y *no exclusiva*; la primera conlleva la obligación para el licenciatario de realizar sus mejores esfuerzos a fin de lograr la efectiva explotación de la obra, como se indica en los siguientes artículos de la LFDA:

Artículo 35. La licencia en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al licenciatario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.

Artículo 36. La licencia en exclusiva obliga al licenciatario a poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos y costumbres en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

Inscripción de licencias

No obstante lo anterior, la conveniencia de inscribir una licencia ha sido un argumento reiterado en la doctrina nacional e internacional, además de resultar evidente de la lectura de diversos preceptos legales que señalan ventajas de hacerlo o, por el contrario, efectos adversos de ser omiso en ello.

Carácter ejecutivo de la licencia

El art. 37 de la LFDA señala: “Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, traerán aparejada ejecución”, lo cual puede ser de gran ayuda en caso de incumplimiento por parte del licenciatario en el pago de las regalías correspondientes. Por su parte, aun cuando la LPI no señala expresamente que los documentos inscritos tendrán ese carácter, sí puede señalarse que de conformidad a lo ordenado por la fracc. II del art. 1391 del *Código de Comercio*,²⁴ si la licencia es celebrada ante fedatario público e inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no sólo surtirá efectos frente a terceros, sino que también traerá aparejada ejecución.

Efectos frente a terceros

De conformidad con los arts. 63 y 136 de la LPI, así como el art. 30 de la LFDA, la inscripción de los actos mediante los cuales se otorguen licencias es una formalidad indispensable para que produzcan efectos en perjuicio de terceros. Lo anterior puede desdoblarse en diferentes aplicaciones prácticas que se aprecian más claramente en los efectos adversos que derivan de la inobservancia de este requisito.

Falta de legitimación

Como se ha apreciado en la jurisprudencia arriba citada de rubro DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA QUERRELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, la inscripción de una licencia puede considerarse un requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones penales, ya que el Poder Judicial de la Federación ha pensado que dicha inscripción es necesaria, independientemente de que el ejercicio de las acciones civiles o penales no esté sujeto a la formalidad del registro de la obra, como indica el art. 5° de la LFDA, que dispone: “El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de

²⁴ Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga ww ejecución.

Traen aparejada ejecución:

[...]

II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos;...

formalidad alguna”. Otra tesis aislada de 1996 analiza dicha legitimación con respecto a la presentación de solicitudes de declaración administrativa de infracción, la cual se cita en seguida:

MARCAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN A LAS, QUEDARÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO SI EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. En los casos en que el titular de una marca registrada, conceda licencia a una o unas personas para el uso de todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca; para que surta efectos frente a terceros, es necesario que respete los lineamientos que establezcan las leyes del país en el cual será usada la marca, en términos de lo dispuesto por el artículo 6o. *quinquies* del Convenio de París; por tanto, si la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en nuestro país establece que los contratos a través de los cuales se otorgue el uso de una marca registrada en los términos indicados, exige que debe inscribirse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en términos de lo dispuesto por los artículos 136, 137, 140 y 141 del ordenamiento legal invocado, para que pueda surtir efectos frente a terceros y en su caso estar en aptitud de solicitar alguna declaración administrativa de infracción a la marca materia del contrato de uso, es evidente que deberá cumplirse con tal supuesto, resultando insuficiente pretender que con sólo detentar la licencia de uso de la marca internacional el licenciatario quede legitimado para ejercitar acciones tendientes a proteger el uso de la marca. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/95. Homero Difusión, S.A. de C.V. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Raúl García Ramos.

Caducidad

Una marca debe estar en uso o de lo contrario podrá ser objeto de un proceso de caducidad, conforme al art. 130 de la LPI. Si bien tales causales y el procedimiento respectivo se abordarán con más detalle en el apartado 7.3 del último capítulo de esta obra, conviene resaltar que en muchos casos el titular de una marca licencia su uso a un tercero y discontinúa el uso de manera directa, por lo que durante la vigencia del contrato de licencia el único usuario de la marca es el licenciatario. No obstante, es frecuente que dicha licencia nunca sea inscrita ante el IMPI, razón por la cual no surte efectos frente a terceros.

Recordemos que de conformidad con el art. 62 del Reglamento de la LPI, una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue son objeto de comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y las costumbres mercantiles de cada país. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Licencia obligatoria

En materia de invenciones, el riesgo más inmediato de la falta de uso no es la caducidad, sino la posibilidad de que se inicie un procedimiento de licencia obligatoria que puede comenzar cualquier particular conforme al artículo siguiente:

Artículo 70. Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Después, la caducidad puede sobrevenir conforme al art. 73 de la LPI, el cual ordena que transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente en alguno de los casos siguientes:

- a) Si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma.
- b) Si el titular no comprueba su explotación.
- c) Si el titular no comprueba la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto.

De acuerdo con el art. 71 de la LPI, quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada; y antes de proceder a declarar la licencia obligatoria, como paso previo para declarar administrativamente la caducidad, el IMPI deberá seguir un breve procedimiento descrito en el art. 72 de la LPI:

Artículo 72. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y oída.

Motivaciones económicas para licenciar

En la reputada revista *Trademark Reporter*, Allen Feldman publicó un influyente artículo titulado “What every trademark attorney should know about business motivations to License” (“Lo que un abogado de marcas debe saber acerca de las motivaciones para licenciar”), que resulta muy ilustrativo a fin de comprender las necesidades de una empresa para tomar la decisión estratégica de licenciar. En él se exponen en forma detallada tres ejes principales en los cuales pueden clasificarse las distintas motivaciones para licenciar una marca, y que pueden variar según si se trata de una patente o un derecho de autor. El artículo de Feldman, publicado en 1996 y transcrito *verbatim* por Kenneth L. Port, señala que en la mayoría de las veces, una licencia está motivada por aspectos mercadológicos, financieros o estratégicos.

En el primer grupo, de *aspectos mercadológicos*, entran consideraciones relacionadas con:

- a) Expandir y reforzar la presencia, lo cual incluye ampliar los presupuestos de publicidad a través del licenciamiento, generar un posicionamiento alto en la mente del consumidor y mejorar la presencia en general de la marca.
- b) Expandir las actividades de la empresa más allá de la línea principal de negocios.
- c) Ampliar y reforzar la imagen de la marca, lo cual incluye “contemporani-
zar” la marca o aumentar la distintividad de la marca.²⁵

²⁵ Kenneth L. Port *et al.*, *Licensing Intellectual Property in the Digital Age*, Carolina Academic Press, Durham, 1999, pp. 4-7.

En el grupo relativo a los *aspectos financieros* se considera el aumento de los ingresos, ya que constituye una alternativa a la inversión directa e incide drásticamente en la revalorización de la empresa en el mercado accionario.²⁶

Finalmente, en el tercer grupo se encuentran los *aspectos estratégicos*, como motivación para licenciar, lo cual engloba:

- a) Eliminar barreras de entrada o costos iniciales de asociarse con otros expertos.
- b) Cultivar relaciones estratégicas, como antesala para embargarse en relaciones más estrechas y profundas.
- c) Ampliar la base de recursos, que al mismo tiempo permite a las empresas concentrarse en los aspectos importantes, lo cual incluye ganar experiencia en áreas ajenas a su línea principal de negocio y expandirse a nuevos mercados.²⁷

En esencia, la opción de licenciar es una decisión de negocios basada en la rentabilidad de la empresa ya que, según afirma Port, no porque uno *pueda* licenciar, significa necesariamente que *debe* hacerlo.²⁸

5.3. Contratos para la explotación de obras

Si bien los actos o convenios tendientes a explotar los derechos de propiedad industrial se agotan con la cesión o la licencia —salvo en el contrato de franquicia, que se analizará en el apartado 5.4 de esta obra—, en cuanto a los derechos de autor, existe una gran variedad de formas contractuales que tienen como finalidad ayudar a la explotación de la obra.

Además de la cesión y la licencia, el contrato de edición reviste especial importancia, por ser no sólo uno de los más frecuentes, sino también uno de los más significativos desde el punto de vista económico.

Aun cuando el contrato de edición también es un contrato de explotación de obras artísticas y literarias, al igual que los demás que se tratan en este apartado, su importancia es mucho mayor. Por tanto, se hará alusión a otros contratos de explotación regulados en la ley autoral, comenzando con el de edición, luego el

²⁶ *Ibidem*, pp. 7 y 8.

²⁷ *Ibid.*, pp. 8-10.

²⁸ *Ibid.*, p. 3.

de obra musical, el de representación escénica, el de radiodifusión, el de producción audiovisual y los contratos publicitarios.

Si bien nuestra LFDA no brinda un concepto general de *contrato de edición*, sí indica cuándo habrá edición de obra literaria y cuándo una edición de obra musical, lo cual se expresa en los arts. 42 y 58, que en breve serán analizados. Otras jurisdicciones sí dan un concepto general de *edición* aplicable a todo tipo de obras, como la *Ley 11.723* de Argentina, que en su art. 37 dispone que “habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregar a un editor y éste a reproducirla, difundirla y venderla”. Esta ley sólo otorga tipicidad legislativa a tres formas de contratación sobre los derechos intelectuales: edición, representación escénica y venta.

Edición de obra literaria

La LFDA define el contrato de edición respecto de obras literarias con base en el artículo siguiente:

Artículo 42. Hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a entregar una obra a un editor y éste, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho patrimonial las prestaciones convenidas.

Las partes podrán pactar que la distribución y venta sean realizadas por terceros, así como convenir sobre el contenido del contrato de edición, salvo los derechos irrenunciables establecidos por esta Ley.

Es importante destacar que el contrato de edición es una forma de explotación de los derechos patrimoniales, así que no necesariamente constituye una transmisión, según los términos de los arts. 30 y 33 de la LFDA, revisados con anterioridad. Por tanto, es criticable la disposición contenida en el art. 43 de dicho ordenamiento redactada a manera de aclaración, pues tiende más bien a confundir. Dicho texto señala: “Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos de obra literaria no estará sujeta a limitación alguna”, por lo que se llega la conclusión lógica de que en este punto el legislador consideró el contrato de edición como una forma de ceder los derechos sobre una obra. Sin embargo, el art. 44 expresamente señala: “El contrato de edición de una obra no implica la transmisión de los demás derechos patrimoniales del titular de la misma.”

El contrato de edición de obra literaria, tipificado en los arts. 42 a 57 de la LFDA, es un contrato principal, oneroso y bilateral, además de un contrato formal,

ya que los artículos referidos señalan varios requisitos formales cuya inobservancia acarrea la nulidad del contrato, de conformidad con el art. 1795 del CCF.

En toda transmisión, además de estar sujeta a las formalidades del art. 30 de la LFDA, existe la limitación contenida en el art. 51 en el sentido de que salvo pacto en contrario, el derecho de editar por separado una o varias obras del mismo autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto; y el derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la facultad de editarlas separadamente. Otras formalidades específicas de este contrato se encuentran enlistadas en el art. 47 de dicho ordenamiento, que dispone:

Artículo 47. El contrato de edición deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

- I. El número de ediciones o, en su caso, reimpressiones, que comprende;
- II. La cantidad de ejemplares de que conste cada edición;
- III. Si la entrega del material es o no en exclusiva, y
- IV. La remuneración que deba percibir el autor o el titular de los derechos patrimoniales.

Respecto de las obligaciones impuestas al editor por este contrato, destaca que aquél no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin consentimiento escrito del autor;²⁹ además, salvo pacto en contrario, los gastos de edición, distribución, promoción, publicidad, propaganda o de cualquier otro concepto, serán por cuenta del editor.³⁰ Al regular este contrato, la LFDA también señala obligaciones para el impresor, que son más bien de tipo administrativo, ya que propiamente la impresión no es parte del contrato de edición, a menos que el editor se haya obligado a imprimir la obra. En cualquier caso, dichas disposiciones son relevantes y se indican a continuación:

Artículo 53. Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen, los siguientes datos:

- I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;
- II. Año de la edición o reimpresión;
- III. Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto sea posible, y

²⁹ Art. 45, LFDA.

³⁰ Art. 48, LFDA.

IV. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas.

Artículo 54. Los impresores deben hacer constar en forma y lugar visible de las obras que impriman:

- I. Su nombre, denominación o razón social;
- II. Su domicilio, y
- III. La fecha en que se terminó de imprimir.

Adicionalmente, el art. 57 de la LFDA señala que “toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuere anónima se hará constar. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones u otras versiones se hará constar además, el nombre de quien la realiza”.

En cuanto a los derechos que la LFDA confiere a los editores, están los contenidos en los arts. 49 y 50:

Artículo 49. El editor que hubiere hecho la edición de una obra tendrá el derecho de preferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edición.

Artículo 50. Si no existe convenio respecto al precio que los ejemplares deben tener para su venta, el editor estará facultado para fijarlo.

Por lo que respecta al autor, los arts. 46 y 52 señalan las obligaciones que contrae al suscribir un contrato de edición:

Artículo 46. El autor conservará el derecho de hacer a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que la obra entre en prensa.

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.

Artículo 52. Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial:

- I. Entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el contrato, y
- II. Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiera transmitido.

La disposición expresa de la ley autoral citada, contenida en su art. 55, indica que cuando en el contrato de edición no se haya estipulado el término dentro del cual deba quedar concluida la edición y ser puestos a la venta los ejemplares, se entenderá que este término es de un año contado a partir de la entrega de la obra lista para su edición. Si transcurrido este lapso el editor no ha hecho la edición, el titular de los derechos patrimoniales podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o darlo por terminado mediante aviso escrito al editor. En ambos casos, el editor resarcirá al titular de los derechos patrimoniales los daños y perjuicios causados.

Además, como la puesta puntual en circulación de los ejemplares es un asunto prioritario del contrato de edición, de acuerdo con el segundo párrafo del art. 55, el término para poner a la venta los ejemplares no podrá exceder de dos años, contados a partir del momento en que se pone la obra a disposición del editor.

Finalmente, conforme al art. 56, el contrato de edición terminará, cualquiera que sea el plazo estipulado para su duración, si la edición objeto del mismo se ha agotado, sin perjuicio de las acciones derivadas del propio contrato, o si el editor no hubiera distribuido la obra en los términos pactados. Se entenderá agotada una edición, cuando el editor carezca de los ejemplares de la misma para atender la demanda del público.

Edición de obra musical

Como se ha señalado líneas arriba, nuestra legislación no ofrece un concepto general del contrato de edición, sino que se limita a señalar cuándo existirá contrato de edición de obra literaria y cuándo de edición de obra musical, aunque cabe aclarar que, en virtud del art. 60 de la LFDA, son aplicables al contrato de edición musical las disposiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a la regulación expresa del contrato de edición de obra musical. En concordancia, las obligaciones del editor de obra y del autor musical, así como los derechos de éstos, serán los apuntados en relación con el contrato de obra literaria.

Los arts. 58 y 59 de la legislación autoral regulan qué debe entenderse por contrato de edición de obra musical y sus causas de terminación, respectivamente:

Artículo 58. El contrato de edición de obra musical es aquél por el que el autor o el titular del derecho patrimonial, en su caso, cede al editor el derecho de reproducción y lo faculta para realizar la fijación y reproducción fonomecánica de la obra, su sincronización audiovisual, comunicación pública, traducción, arreglo o adaptación y cualquier otra forma de explotación que se encuentre prevista en el contrato; y el editor se obliga por su parte, a divulgar la obra por todos los medios a su alcance,

recibiendo como contraprestación una participación en los beneficios económicos que se obtengan por la explotación de la obra, según los términos pactados.

Sin embargo, para poder realizar la sincronización audiovisual, la adaptación con fines publicitarios, la traducción, arreglo o adaptación el editor deberá contar, en cada caso específico, con la autorización expresa del autor o de sus causahabientes.

Artículo 59. Son causas de rescisión, sin responsabilidad para el autor o el titular del derecho patrimonial:

- I. Que el editor no haya iniciado la divulgación de la obra dentro del término señalado en el contrato;
- II. Que el editor incumpla su obligación de difundir la obra en cualquier tiempo sin causa justificada, y
- III. Que la obra materia del contrato no haya producido beneficios económicos a las partes en el término de tres años, caso en el que tampoco habrá responsabilidad para el editor.

Contrato de representación escénica

De acuerdo con Fernando Serrano Migallón, el contrato de representación escénica está regulado como el tercero de los negocios típicos de derechos de autor, después de la edición de obra literaria y la edición de obra musical. Coincido con este autor en el sentido de que en sus características puede hallarse más complejidad que en los contratos de edición, por cuanto exige un despliegue de medios y sujetos más amplio.³¹ Sin embargo, difiero en que para la realización objetiva de las obligaciones que contiene participan un cedente y un cesionario,³² debido a que la figura jurídica de la cesión, como una forma de transmisión de los derechos patrimoniales, es completamente distinta, según se expuso líneas arriba.

En un análisis más minucioso, la LFDA en su art. 61 regula este contrato, en donde refiere que el titular del derecho de autor “concede” a un empresario el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra, lo cual de ninguna manera se interpretará como que “cede” algún derecho. A continuación se reproduce este artículo para mayor claridad:

Artículo 61. Por medio del contrato de representación escénica el autor o el titular del derecho patrimonial, en su caso, concede a una persona física o moral, llamada empresario, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria,

³¹ Fernando Serrano Migallón, *op. cit.*, p. 110.

³² *Ibidem.*

musical, literario musical, dramática, dramático musical, de danza, pantomímica o coreográfica, por una contraprestación pecuniaria; y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

El contrato deberá especificar si el derecho se concede en exclusiva o sin ella y, en su caso, las condiciones y características de las puestas en escena o ejecuciones.

Mediante este contrato el empresario adquiere el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra, pero no tiene la obligación de hacerlo personalmente. De hecho, en la mayoría de los casos las obras serán representadas o ejecutadas por artistas o intérpretes profesionales, es decir, *performers*, que tendrán una relación de prestación de servicios o de carácter laboral con el empresario, pero no una relación contractual con el autor.

También resulta útil distinguir entre *representación* y *ejecución*, ya que son formas diferentes de comunicar públicamente de acuerdo con su naturaleza. Así, por ejemplo, una obra dramática no se ejecuta, se representa, mientras que una obra coreográfica o musical se ejecuta.

La regulación vigente de este contrato no especifica si deberá considerarse como un contrato de tracto sucesivo, ni tampoco la manera como habrá de pagarse la contraprestación al autor, en una sola exhibición o en pagos periódicos si la vigencia del contrato cubre varias representaciones o ejecuciones, o si la vigencia es por un periodo de varios meses. Lo que sí indica en los arts. 62 y 64 es que de no quedar asentado en el contrato de representación escénica el periodo durante el cual se representará o ejecutará la obra frente al público, se entenderá que es por un año, y que, salvo pacto en contrario, el contrato de representación escénica suscrito entre el autor y el empresario autoriza a éste a representar la obra en todo el territorio de la República Mexicana, que no es lo mismo que afirma Serrano Migallón, al señalar: “la ley determina que, salvo pacto en contrario, la ‘cesión’ de derechos hecha a favor del empresario abarca facultades para el territorio nacional”.³³

Aunque las obligaciones del titular de la obra no se detallan en un artículo específico, es claro que su obligación principal es conceder la autorización para representar o ejecutar la obra, lo cual se desprende claramente de la definición del contrato incluida en el art. 61 de la LFDA. Por su parte, el art. 63 indica las obligaciones del empresario:

Artículo 63. Son obligaciones del empresario:

- I. Asegurar la representación o la ejecución pública en las condiciones pactadas;
- II. Garantizar al autor, al titular de los derechos patrimoniales o a sus representantes el acceso gratuito a la misma, y
- III. Satisfacer al titular de los derechos patrimoniales la remuneración convenida.

En el derecho argentino el contrato de representación escénica se refiere únicamente a la representación de una obra teatral, conforme al art. 45 de la *Ley 11.723*, pero en la sección primera de este artículo se distinguen dos categorías: dramáticas y dramático-musicales, aun cuando autores como Isidro Satanowsky clasifican las obras susceptibles de representación escénica de la manera siguiente:

- a) *Obras teatrales*, en las que la palabra constituye el principal recurso y donde se actúa para representar algo.
- b) *Obras dramático-musicales*, que son similares a las teatrales y a las musicales, pero ocupan un lugar intermedio entre ambas.
- c) *Obras coreográficas*, que tienen dos formas de realización: la danza y el ballet, es decir, el baile con una razón o con un argumento, y se desarrollan en una escena.
- d) *Obras pantomímicas*, que son una expresión del teatro mudo, donde se utiliza la expresión mediante figuras y gestos.³⁴

Finalmente, cabe destacar que por disposición expresa del art. 65 de la LFDA, a este contrato se aplicarán las disposiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a su naturaleza y regulación específica.

Contrato de radiodifusión

El contrato de radiodifusión es regulado de manera muy sucinta en los arts. 66 y 67 de la LFDA, en los cuales se puede apreciar claramente que el objetivo principal de este contrato es que el titular de una obra, susceptible de transmitirse, autorice dicha transmisión a un organismo de radiodifusión o *broadcaster*. No obstante, es indispensable aclarar que estos artículos se refieren a la “transmisión” en los términos del art. 27, fracc. III, y no en los términos del art. 30 de la ley autoral. Es decir, la “transmisión” alude a la comunicación por medio de ondas que viajan en el espectro radial o electromagnético, a través de señales vía satélite o de manera

³³ *Ibid.*, p. 111.

³⁴ Miguel Ángel Emery, *op. cit.*, p. 222.

digital por internet, y no deberá entenderse como sinónimo de “transferir” la titularidad de la obra.

Hecha la aclaración anterior, muy importante para comprender este contrato a cabalidad, se analizarán los artículos que regulan esta figura contractual:

Artículo 66. Por el contrato de radiodifusión el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, autoriza a un organismo de radiodifusión a transmitir una obra.

Las disposiciones aplicables a las transmisiones de estos organismos resultarán aplicables, en lo conducente, a las efectuadas por cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, satélite o cualquier otro medio análogo, que hagan posible la comunicación remota al público de obras protegidas.

Artículo 67. Son aplicables al contrato de radiodifusión las disposiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto por el presente capítulo.

En algunos países el contrato de radiodifusión se asimila al contrato de representación; por ejemplo, en Argentina, la legislación autoral señala que dicho contrato también incluye la transmisión radiotelefónica, entre otras formas de comunicar públicamente una obra.³⁵

Es curioso ver cómo aborda esta necesidad de explotación el derecho anglosajón, pues en contraste con la variedad de formas contractuales que presenta el derecho mexicano, y latinoamericano en general, en las jurisdicciones pertenecientes al *common law* el contrato de licencia cumple todas las funciones de los contratos analizados, incluido el de edición.

De igual forma que con el contrato de representación escénica, al contrato de radiodifusión le serán aplicables de manera complementaria las reglas del contrato de edición de obra literaria.

Contrato de producción audiovisual

Tal como está redactado en nuestro derecho vigente, el contrato de producción audiovisual está diseñado para documentar una transacción común, consistente en que una persona o empresa considerada como *productor* encargue a un grupo de personas la realización de una película, es decir, de una obra audiovisual.

Desde esta perspectiva, y debido a que la obra todavía no está creada en el momento en que se realiza el contrato, lo lógica dicta que el resultado de la producción, es decir, la obra audiovisual, se considere como una obra por encargo, en los términos del art. 83 de la LFDA. En el momento en que la obra está creada forma parte del patrimonio de la persona o empresa que encargó su realización, por lo que el autor o los autores que intervinieron no son los titulares y, por tanto, no pueden ceder aquello que no les pertenece.

No obstante, nuestra legislación autoral insiste en disponer que los autores que participaron en la realización de la obra audiovisual “ceden” los derechos patrimoniales al productor, como se aprecia en el art. 68 de la LFDA:

Artículo 68. Por el contrato de producción audiovisual, los autores o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, ceden en exclusiva al productor los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública y subtítulo de la obra audiovisual, salvo pacto en contrario. Se exceptúan de lo anterior las obras musicales.

Como una atenuación de los derechos morales, y debido a una marcada influencia del sistema anglosajón de *common law*, conforme al art. 69 de la LFDA, cuando la aportación de un autor no logra completarse por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre la misma, incluso el del anonimato, sin perjuicio de la indemnización que proceda.

Nuestra legislación laboral también dispone expresamente en qué momento se considerará terminada la obra audiovisual objeto del contrato de producción, así como los casos en que “caducarán de pleno derecho los efectos del contrato de producción”, lo que es de extrañar porque la caducidad se considera normalmente una forma de terminación de los contratos relacionada con un plazo de vigencia, pero aquí se relaciona con el plazo pactado para que inicie la producción de la obra audiovisual, independientemente de la fecha de entrega o finalización que se haya pactado para la obra. De cualquier manera, los artículos relevantes son los siguientes:

Artículo 70. Caducarán de pleno derecho los efectos del contrato de producción, si la realización de la obra audiovisual no se inicia en el plazo estipulado por las partes o por fuerza mayor.

Artículo 71. Se considera terminada la obra audiovisual cuando, de acuerdo con lo pactado entre el director realizador por una parte, y el productor por la otra, se haya llegado a la versión definitiva.

³⁵ Ricardo Luis Lorenzetti, *op. cit.*, p. 41.

Finalmente, al igual que los demás contratos analizados, al contrato de producción de obra audiovisual son aplicables las disposiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto a la regulación específica y naturaleza de este contrato, como lo ordena el art. 72 de la LFDA.

Contratos publicitarios

El último de los contratos para la explotación de obras literarias y artísticas que se analizará es el regulado en el séptimo y último capítulo del Título Tercero de la LFDA, que se denomina *contratos publicitarios*.

Estos contratos no regulan una forma especial de explotación de una obra, sino que proveen reglas específicas para la explotación de las obras con una finalidad determinada: publicidad. En esta regulación contenida en los arts. 73 a 76 de la LFDA, los anuncios publicitarios o de propaganda podrán divulgarse hasta por un periodo máximo de seis meses a partir de la primera comunicación. Pasado este término, su comunicación deberá retribuirse, por cada periodo adicional de seis meses, aun cuando sólo se efectúe en fracciones de ese periodo, al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente. Después de transcurridos tres años desde la primera comunicación, su uso requerirá la autorización de los autores y titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas.³⁶

La legislación autoral define este contrato de la manera siguiente:

Artículo 73. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicación.

Además, como lo ordena el art. 75 de la LFDA, cuando se trate de publicidad en medios impresos, el contrato deberá precisar el soporte o los soportes materiales en los que se reproducirá la obra y, si se tratara de folletos o medios distintos de las publicaciones periódicas, el número de ejemplares de que constará el tiraje. Cada tiraje adicional deberá ser objeto de un acuerdo expreso.

Como señala el art. 76 de la LFDA, son aplicables a los contratos publicitarios las disposiciones del contrato de edición de obra literaria, de obra musical y de producción audiovisual en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el capítulo que regula los contratos publicitarios.

³⁶ Art. 74, LFDA.

5.4. Franquicia

El contrato de franquicia ha dejado de ser en nuestro sistema legal un contrato atípico para convertirse en un contrato reconocido y regulado por nuestro derecho positivo, y al cual, además, la realidad comercial le ha impreso una tipicidad social propia. Si bien el contrato de franquicia ya era regulado desde que la ley vigente entró en vigor en 1991, su regulación era tan escueta que muchos seguían considerando a este contrato como un contrato atípico,³⁷ aunque sin lugar a dudas nominado. No obstante, puede decirse con toda propiedad que a partir de las reformas en materia de franquicias a la LPI del 25 de enero de 2006, este contrato ha dejado de ser atípico y ahora tiene una regulación mucho más detallada que le proporciona esa tipicidad legislativa a un contrato que hacía mucho había adquirido tipicidad social.

Autores como Óscar Vázquez del Mercado fijan los antecedentes del contrato de franquicia en Norteamérica, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde el sistema de comercialización de productos y servicios se amplió de manera drástica. De hecho, el apartado de preguntas frecuentes de la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C. (AMF) señala en su sitio oficial:

El sistema de franquicias nació en Estados Unidos a finales del siglo pasado y tomó fuerza en la década de los 50s, ante la necesidad de generar oportunidades de negocios para los inmigrantes y de establecer, al mismo tiempo, estrategias de expansión para empresas exitosas. En México no fue posible su entrada, sino hasta 1989, debido a la política de fronteras cerradas y a la falta de una regulación legal en lo que se refiere a la protección industrial.³⁸

Para entender el funcionamiento legal de este contrato deben comprenderse claramente las motivaciones económicas que llevan a una empresa a intervenir en un contrato de esta naturaleza, las cuales resume Vázquez del Mercado al señalar que “por una parte quien concede la franquicia aumenta sus cifras con su propio capital en tanto recibe de quien la obtiene mayores recursos, a su vez éste tiene la ventaja de contar con la experiencia de aquél para operar el mercado”.³⁹ En otra perspectiva, Javier Arce Gargollo indica que “desde el punto de vista económico,

³⁷ Javier Arce Gargollo, *op cit.*, pp. 577-587.

³⁸ Asociación Mexicana de Franquicias, preguntas frecuentes. Sitio de la AMF, disponible en <http://www.franquiciasdemexico.org/>, consultado el 9 de agosto de 2010.

³⁹ Óscar Vázquez del Mercado, *Contratos mercantiles*, 22ª ed., Porrúa, México, 2003, p. 579.

una franquicia es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede —a cambio de una contraprestación— el derecho de comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas del franquiciante y con su asistencia.⁴⁰

De hecho, datos oficiales de la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C. reivindican las grandes ventajas y la seguridad que ofrece el sistema de franquicias, contra la incertidumbre de emprender un negocio independiente. Una franquicia contiene los elementos siguientes:⁴¹

- Productos, bienes y servicios que ofrecen un plus al consumidor final.
- Demanda a largo plazo.
- Transmisión de conocimientos vía manuales, capacitación y asistencia técnica (apoyo continuo).
- Conocimiento de la inversión total antes de emprender el negocio.
- Estrategias de mercadotecnia y comercialización probadas por el franquiciante maestro que son transmitidas inmediatamente al franquiciatario para la aplicación en su negocio o punto de venta.

Acerca de la denominación y el concepto de este contrato, el término *franquicia* proviene de una traducción literal, quizá incorrecta, del vocablo inglés *franchise*, la cual a su vez es una derivación del término galo *franchisage*,⁴² cuya traducción literal sería *franquicia* o *franquiciamiento*, respectivamente.

En cuanto a los elementos personales, Arce Gargollo apunta que las partes que intervienen en el contrato son denominadas en inglés *franchisor* y *franchisee*, que vendrían a ser el *licenciante* y el *licenciario*, o *cedente* y *cesionario*. Luis Cardelus señala que los elementos personales podrían definirse como *franquiciante* y *franquiciado*, pero como la LPI no se publicó sino hasta 1991, no utilizaba ningún nombre para referirse a las partes, sino que por el contrario, era el reglamento de dicha ley el que hacía alusión a los términos *franquiciante* y *franquiciatario*.⁴³ En esta terminología coincide Vásquez del Mercado, quien señala que la naturaleza mercantil de este contrato deriva de la presencia de dos empresarios: el *franquiciante* y el *franquiciatario*.⁴⁴ No

⁴⁰ Javier Arce Gargollo, *op. cit.*, p. 321.

⁴¹ Asociación Mexicana de Franquicias, *op. cit.*

⁴² Javier Arce Gargollo, *op. cit.*, p. 323.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Óscar Vásquez del Mercado, *op. cit.*, p. 579.

obstante, debe apuntarse que la ley vigente sí especifica, desde 2006, los elementos personales de este contrato.⁴⁵

Bajo la regulación vigente, la LPI da un concepto mucho más preciso y reglas más claras referentes a este contrato, las cuales se señalan en su art. 142:

Artículo 142. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo sólo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.

Nótese que antes de ver los requisitos de forma de este contrato, el artículo citado impone una obligación pre-contractual al potencial franquiciante, ya que debe entregar un paquete con información al potencial franquiciatario, relativa al estado que guarda la empresa, que debe ser veraz, pues la inobservancia de este requisito acarrea no sólo la nulidad del contrato, sino también la obligación de reparar los daños y perjuicios causados. Ahora bien, la información que conforme a este artículo debe entregar el potencial franquiciante al potencial franquiciatario se detalla en el art. 65 del Reglamento de la LPI:

Artículo 65. Para los efectos del artículo 142 de la Ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

⁴⁵ Art. 142 Bis, LPI.

- I. Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
- II. Descripción de la franquicia;
- III. Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- IV. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
- V. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el franquiciante;
- VI. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- VII. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- VIII. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;
- IX. Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y
- X. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

La definición prevista en el art. 142 de la LPI nos lleva a delimitar los elementos característicos de este contrato, los cuales son:

1. *Licencia de uso de marca*: el primer y más importante requisito al tratarse de un elemento *sine qua non* es el de una o varias marcas registradas cuyo uso es autorizado por el franquiciante al franquiciatario.
2. *Transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica*: los cuales en realidad son dos elementos distintos, pero que operan de manera disyuntiva. Es decir, para que exista franquicia basta que se considere la transmisión de conocimientos técnicos, sin que se incluya asistencia técnica, o viceversa, aunque lo usual es que en un contrato de franquicia se consideren ambos aspectos a la vez.
3. *Uniformidad*: en la prestación de servicios o en la producción y venta de bienes, según sea el caso. Uniformidad que debe estar presente en todos los establecimientos operados como franquicias por diferentes franquiciatarios, quienes aun no teniendo una relación contractual, dicha uniformidad es propiciada por la relación que cada uno de ellos tiene con un mismo franquiciante, que es el titular de la marca y de los conocimientos técnicos transferidos.

4. *Control de calidad*: lo cual no es sólo un derecho o una recomendación para el franquiciante, o una potestad que puede o no ejercer, sino también una obligación que debe ejercer mediante los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por él mismo, tendientes a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.
5. *Contraprestación*: que se compondrá de varios elementos, principalmente una suma inicial y cuotas periódicas por uso de la marca, pero también otras cuotas adicionales, como asistencia para el diseño arquitectónico del establecimiento, aprobación del proyecto de construcción, cuotas de capacitación o de asistencia técnica, aportaciones adicionales por publicidad y mercadotecnia, etcétera.⁴⁶
6. *Capacitación técnica*: se distingue de la asistencia técnica en cuanto que ésta implica un acompañamiento para asistir al franquiciatario a resolver problemas que se le presenten en su negocio; mientras que la capacitación implica el entrenamiento del personal del franquiciatario a fin de que la franquicia opere de manera autónoma, pero siguiendo los lineamientos de calidad y uniformidad dictados por el franquiciante.
7. *Colaboración para un fin común*: pues habrá que tener en cuenta que entre el franquiciante y el franquiciatario no se establece una relación asociativa, sino que cada uno conserva su independencia y es dueño de su negocio, pero comparte su imagen, reputación, experiencia y conocimientos técnicos a cambio de una participación en las ganancias del otro. Esta colaboración también se traduce usualmente en otras formas más allá de los elementos antes apuntados y más allá de las cuotas que por concepto de regalías tendrá que pagar el franquiciatario, como puede ser en cuanto al manejo de recursos humanos, estrategias comunes de publicidad, cadena de suministro de los insumos, consultoría fiscal y contable, etcétera.

A diferencia de lo que afirma Arce Gargollo, opino que la exclusividad no es un elemento característico del contrato de franquicia, ya que si bien existe la *master franchise*, como una modalidad del contrato de franquicia, en general la delimitación geográfica donde esté autorizado el franquiciatario variará de manera muy drástica dependiendo de cada contrato, y en algunos casos puede extenderse a unas cuantas cuadras, una ciudad, un estado o todo el territorio nacional. Por ello, el tema más relevante y, por tanto, los elementos más característicos de este

⁴⁶ Javier Arce Gargollo, *op. cit.*, p. 328.

contrato son la uniformidad y el control de calidad mediante los cuales el franquiciante ejerce su control; en cambio, la exclusividad será un asunto variable en función del plan de negocios del franquiciante, o incluso la franquicia no necesariamente deberá estar sujeta a una delimitación geográfica.

Además, antes de la reforma en materia de franquicias de enero de 2006, una tesis aislada de 2004 había interpretado el art. 142 de la LPI, identificando los elementos característicos de este contrato. La tesis menciona cuatro elementos, y no siete como los que expongo líneas arriba, pero en principio hay que considerar que esta tesis interpretaba el texto vigente antes de la reforma. Por otro lado, los tres elementos no identificados por la tesis jurisprudencial se desprenden de la regulación vigente en 2010 de este contrato y resultan a partir del texto del referido art. 142 de la LPI, según las reformas del 25 de enero de 2006. Esta tesis es la siguiente:

CONTRATO DE FRANQUICIA. ELEMENTOS QUE LO DISTINGUEN.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes, o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendentes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue, y tomando en cuenta las acepciones que de esa figura han adoptado la doctrina y el derecho comunitario europeo, donde ha sido ampliamente regulada, los elementos que distinguen este tipo de contratos son: a) La existencia de un derecho de propiedad industrial generalmente identificado con una marca (propiedad del franquiciante), cuyo uso será transmitido al franquiciatario para que pueda vender bienes o prestar servicios; b) La transferencia del franquiciante al franquiciado de un saber hacer (*know how*), es decir, aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen el éxito del negocio; c) La prestación continua por parte del franquiciante al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo; y d) Una contraprestación monetaria (no necesariamente). De tal forma que para su existencia deben satisfacerse todos esos elementos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 284/2003. Comisionados Integrantes del Pleno y Secretario Ejecutivo, todos de la Comisión Federal de Competencia. 30 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Alejandro Manuel González García.

Además de ser un contrato principal, oneroso, bilateral y de colaboración, y de las obligaciones pre-contractuales antes apuntadas, puede decirse que éste es un contrato formal, debido a la serie de requisitos que dispone el art. 142 Bis de la LPI, incorporado en enero de 2006, el cual ordena que además de celebrarse por escrito, el contrato de franquicia deberá reunir una variedad de requisitos formales, a saber:

Artículo 142 Bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

- I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
- IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
- V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;
- VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
- VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
- VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así convengan;
- IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;
- X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;
- XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y
- XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

Los requisitos formales, en general, parecen adecuados para delimitar con más precisión las obligaciones de ambas partes, pero existen puntos criticables en su redacción, ya que el precepto citado comienza diciendo “el contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos...”, para luego enumerar una serie de requisitos que corresponden de manera lógica a una lista de requisitos que el contrato deberá contener, pero sólo hasta la fracc. X, ya que las fraccs. XI y XII incorporan reglas que gramaticalmente no corresponden a requisitos, sino a normas de carácter taxativo que pudieron haberse incluido en un numeral aparte.

La reforma del 25 de enero de 2006 a la LPI en materia de franquicias incorpora artículos nuevos, algunos de los cuales procuran delinear más claramente las obligaciones de las partes y balancear las preocupaciones de franquiciantes y franquiciatarios. Esto lo procuran los artículos siguientes:

Artículo 142 Bis 1. El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

Artículo 142 Bis 2. El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Por otro lado, la reforma pretende detallar las maneras de terminación de este contrato, lo que me parece reiterativo, puesto que las formas de terminación están reguladas en las reglas generales de los contratos, que de cualquier manera serán aplicables al contrato de franquicia. Además, algunas disposiciones contenidas en el art. 142 Bis 3 son claramente innecesarias, como al señalar que las partes “no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato”,

lo cual es así aun cuando no existiera dicha disposición. Ésa y otras reiteraciones innecesarias se incluyen en el artículo que se cita a continuación:

Artículo 142 Bis 3. El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

Esta reforma en materia de franquicias fue complementada por otras disposiciones publicadas en el mismo decreto del 25 de enero de 2006, y que tienden a ampliar el objeto de la ley y a dar facultades al IMPI. Por ejemplo, al art. 2º de la LPI que indica el objeto de la ley y que incluía hasta entonces cinco fracciones, se le agregaron otra dos, a saber:

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

[...]

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Además, se agrega una infracción administrativa al catálogo del art. 213 de la LPI, en los términos siguientes:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

[...]

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

5.5. Transferencia de tecnología

El último de los contratos estudiados en este capítulo es el de transferencia de tecnología, el cual algunos especialistas han identificado como un contrato atípico que tiene una independencia propia y características que lo hacen diferenciarse de otros, como el de licencia. A este contrato también se le da el nombre en inglés de *know how*, que quiere decir “saber hacer”. Antes de explicar los elementos y las características de este contrato, es importante hacer un par de acotaciones respecto de esta figura contractual.

La primera precisión es que sólo se puede transferir aquello de lo cual se es dueño o, en su defecto, se cuenta con facultades para ello. En la legislación mexicana no será válida la apropiación de ninguna tecnología, de manera que a título de dueño, es decir, como titular, la transfiera a alguien más, a menos que esta tecnología se encuadre en alguna de las formas de protección que la propiedad intelectual ofrece. En general, dicha tecnología está íntimamente relacionada con figuras que protegen inventos, por lo que hablar de un contrato de transferencia de tecnología cuyo objetivo sea la transmisión de un signo distintivo, como una marca o un aviso comercial, no correspondería a los elementos característicos de esta figura contractual. Por el contrario, esta tecnología sólo sería propiedad del titular mediante la obtención de una patente, un registro de modelo de utilidad, o diseño industrial, o un certificado de obtención de variedades vegetales. Todas esas formas son diferentes figuras de propiedad intelectual cuya transmisión o autorización de uso puede dar sustento a la materia de un contrato de transferencia de tecnología. Hay que aclarar que la mayoría de las veces, la titularidad sobre una tecnología determinada derivará de la titularidad de un registro, certificado o título, como en un modelo de utilidad, certificado de obtención de variedades vegetales o patentes; pero en otros casos, no derivará de un documento emitido por una autoridad, sino simplemente de que la información guardada en una empresa cumpla con los requisitos para ser protegida como secreto industrial. En efecto, en este segundo caso, bastará que se cumplan los extremos del art. 82 de la LPI para arrogarse legalmente la titularidad sobre una tecnología y, por tanto, estar en aptitud de transferirla, aun cuando no se cuente con un registro o documento similar expedido por una autoridad. Para mayor claridad, analicemos este artículo:

Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya

adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

Otra precisión es que el término *transferencia de tecnología* tiene una connotación más administrativa y gerencial que jurídica, ya que en la mayoría de los casos la transferencia o transmisión se da mediante un contrato de licencia, si la transmisión es temporal, o de cesión de derechos, si es definitiva. Entonces, para diferenciar el contrato de transferencia de tecnología del de licencia y el de cesión de derechos, debemos distinguir que aquél normalmente incluye elementos adicionales a la transmisión, como la capacitación o la asistencia técnica, que no son características de los dos últimos contratos mencionados.

Es decir, en el contrato de transferencia de tecnología, además de la tecnología cuya titularidad o uso se transfiere, se contemplará el entrenamiento y la asesoría para utilizar dicha tecnología de manera adecuada y eficaz. En otras palabras, no basta transferir la facultad de utilizar la tecnología, sino también hay que enseñar a utilizarla.

Desgraciadamente, se carece de criterios jurisprudenciales de la novena época que analicen e interpreten este contrato, pero existen varias tesis aisladas de la octava y la séptima época que se refieren al concepto *transferencia de tecnología*, aunque en un contexto histórico durante el cual existía una *Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas*, que consideraba de interés público registrar cualquier contrato y divulgar las condiciones y el precio pagado por una tecnología proveniente del extranjero cuando era utilizada por un nacional, con base en el criterio de evitar perjuicios económicos al país. De acuerdo con esta visión, también se desarrollaron criterios para estimar cuándo

existía un perjuicio a la economía nacional derivado de estos contratos, como se advierte en las tesis siguientes:

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. REGISTRO DE CONTRATOS. INTERÉS PÚBLICO. El artículo 7o. de la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, fija como factor orgánico para la integración del contrato sujeto a registro la determinación precisa del precio o la contraprestación que ha de pagar el sujeto nacional que recibe la asistencia, para estinar si guarda o no la relación con la tecnología adquirida y para apreciar si aquellos elementos, precio o contraprestación, constituyen un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional. El tenor de la ley revela claramente la finalidad de evitar perjuicios económicos al país, que es uno de sus objetivos, y esa finalidad es evidentemente de interés público, como se aprecia indubitablemente de las disposiciones imperativas de los artículos 4o., 5o., y 6o., de la misma ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 240/75. Leviatan y Flor, S.A. 15 de julio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 78.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. REGISTRO DE CONTRATOS. PERJUICIO A LA ECONOMÍA NACIONAL. No es necesario que para cada caso en particular se determine el estado de la economía nacional para poder medir el agravio que en un solo convenio se pueda ocasionar, porque la intención del legislador al señalar como una prohibición que los convenios tengan un gravamen injustificado y excesivo, fue en el sentido de evitar hasta donde sea posible el menoscabo que a dicha economía se realiza mediante la celebración constante de convenios cuya totalidad y reiterada práctica sí causan una sensible falla en la economía nacional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 59/76. Van Heusen de México, S.A. y coagraviado. 19 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Luis María Aguilar Morales.

Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 139, página 231.

Conclusiones

Hemos podido apreciar los diferentes elementos de cada contrato analizado, no sólo en lo referente a las principales obligaciones de las partes que intervienen y los nombres de los elementos personales, sino que también hemos destacado las características de cada contrato, con la finalidad de que sirva de apoyo al lector y pueda prepararse para llevar a cabo acciones preventivas en la adecuada práctica y ejercicio de esta materia.

6

Procedimientos de creación y reconocimiento de derechos de propiedad intelectual

Introducción

En este capítulo se revisarán los diferentes procedimientos de creación y reconocimiento de derechos en relación tanto con las diferentes figuras de propiedad industrial, como con los derechos de autor.

Se procurará, respecto de algunos puntos fundamentales, hacer un análisis comparativo con otras jurisdicciones, a fin de enriquecer el presente estudio y hacerlo más ilustrativo.

Antes de explicar los procedimientos, se expone brevemente el marco conceptual a efecto de sustentar el análisis y las críticas que se formulan en el presente y el siguiente capítulos.

6.1. Tipos de procedimientos en general

José Ovalle Favela, en su reconocida obra *Teoría general del proceso*, distingue tres grandes grupos en el derecho procesal: dispositivo, social y publicístico. Para el propósito de esta obra, resultan relevantes el primero y el tercero.

Los procesos *dispositivos* son producto de la ideología liberal e individualista y permiten a las partes disponer tanto del proceso como del derecho sustantivo controvertido.¹ En este tipo de procesos, el interés del Estado es conseguir que

¹ José Ovalle Favela, *Teoría general del proceso*, 5ª ed., Oxford University Press México, 2001, p. 53.

la jurisdicción se cumpla en los términos previstos en la Constitución.² Los procesos civil y mercantil caen en esta categoría. A diferencia de éstos, los procesos *publicísticos* se caracterizan porque en ellos el Estado tiene una doble función a través de órganos distintos e independientes entre sí: como parte, ya sea actora o demandada, y como juzgador.³ A esta categoría pertenecen los procedimientos penal y administrativo.

En forma similar, Jesús González Pérez señala diferencias radicales entre el proceso civil y el administrativo: 1. en uno interviene la Administración y el otro se ventila entre particulares; 2. las prerrogativas de la Administración impiden la existencia de un proceso análogo al civil, y 3. la vía llamada “contencioso-administrativa” es meramente revisora de la vía administrativa; por tanto, lo que puede calificarse como *proceso administrativo* ofrece características radicalmente distintas del proceso civil, por lo que el proceso administrativo vendría a ser un “recurso de casación” respecto de la vía administrativa.⁴

Para otros autores, como Cipriano Gómez Lara: “El proceso, como forma jurídica, es uno solo. La diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no en el proceso mismo. El proceso es uno solo, mientras que el litigio puede ser civil, penal, administrativo, laboral, etcétera.”⁵ Esta visión es una expresión de la *teoría tradicional*, que prevaleció durante muchos años para distinguir el proceso y el procedimiento, así como los diferentes tipos de proceso, y que explica Francisco González Navarro.⁶

² *Ibidem*, p. 55, en referencia a Eduardo J. Couture, *Proyecto de código de procedimiento civil*, Depalma, Buenos Aires, 2001, p. 92.

³ *Ibid.*, p. 75.

⁴ Jesús González Pérez, *Derecho procesal administrativo hispanoamericano*, Temis, Bogotá, 1985, p. 9.

⁵ Cipriano Gómez Lara, *Teoría general del proceso*, 8ª ed., Harla, México, 1993, p. 225.

⁶ Según esta teoría, la diferencia entre proceso y procedimiento estriba en que a) el proceso es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la función judicial, el procedimiento es común a todas las especies de función pública; b) el proceso tiende a una cuestión específica, esto es, a la actuación del derecho objetivo, del derecho subjetivo o de pretensiones, mientras que el procedimiento no; el proceso es tridimensional, existe un juez imparcial supraordinado a las partes contendientes, mientras el procedimiento es lineal, y c) hay una distinción tajante entre proceso y procedimiento, no puede hablarse de proceso entre proceso ante órganos administrativos puesto que el procedimiento es un presupuesto de la impugnación procesal. Para una discusión más amplia sobre el tema, véase D. Márquez Gómez, *Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control de la administración pública*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2003, p. 33.

En la primera mitad del siglo XX el jurista Manuel Ballbé Pruné desarrolló una *tesis revisionista* para establecer la esencia del proceso. En ella parte de un concepto *función pública* como el poder público en movimiento hacia un resultado concreto “llámese ley, sentencia, liquidación tributaria, licencia urbanística o sanción administrativa”, y afirma que el procedimiento es la manifestación de esa función, es decir, “la historia de la transformación del poder en acto”. Las consecuencias de la teoría revisionista son:

- a) Distinguir cuatro especies de proceso: legislativo, judicial, administrativo y político.
- b) Se pueden aplicar al proceso administrativo los principios fundamentales proclamados por la doctrina para el proceso judicial, atendiendo a la unidad de ambas especies procesales.
- c) Se puede hablar de un derecho procesal de la función administrativa.⁷

Esta postura permite explicar de mejor manera la existencia de actos jurídicos desde el punto de vista formal y material, partiendo de que “todas las funciones del Estado pueden ejecutar actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, esto es, funciones legislativa, ejecutiva y judicial pueden emitir actos cuya naturaleza intrínseca contenga características de ley, de administración y de jurisdicción”,⁸ por lo que esta teoría revisionista tiene el mérito de enfocarse en la esencia misma de los actos, en virtud de lo cual es propio hablar de actos formal y materialmente administrativos, y actos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales.

Es decir, existen órganos legislativos, administrativos y judiciales a los que el orden jurídico les atribuye la potestad de resolver controversias. De hecho, en forma consistente con la tesis revisionista, nuestros tribunales han reconocido que tratándose de actos de autoridades administrativas, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), puede haber actos administrativos materialmente jurisdiccionales, así como formal y materialmente administrativos. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ubica entre los actos *materialmente jurisdiccionales* aquellos mediante los cuales el IMPI dirime alguna cuestión controvertida, como la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa; mientras que entre los actos *formal y materialmente administrativos* ubica a la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación

⁷ *Ibidem*, p. 35.

⁸ *Ibid.*

de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros.⁹ Lo anterior desmiente la doctrina identificada por Rafael I. Martínez Morales, según la cual se considera como proceso administrativo única y exclusivamente al que se verifica ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.¹⁰ Es decir, hay proceso administrativo en ambos casos, sólo que de distinta naturaleza.

6.2. Tipos de procedimientos administrativos

Las dos vertientes del procedimiento administrativo de acuerdo con su naturaleza, son las siguientes:

1. *Procedimientos puramente administrativos*, los cuales buscan excitar a los órganos del Estado para la emisión de un acto administrativo.
2. *Procedimientos administrativos de impugnación*, cuya finalidad es combatir o controvertir un acto administrativo.

En el primer caso se trata de un procedimiento cuya finalidad es emitir un acto formal y materialmente administrativo, es decir, un acto administrativo con todos los elementos que lo constituyen: el sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, el fin y la forma,¹¹ en los términos señalados por el maestro Gabino Fraga, en donde el acto tiene como motivación una situación legal o de hecho,¹² la mayoría de las veces provocada por el propio gobernado, que promueve la actuación administrativa y donde por regla general no existe *litis* o controversia alguna. En materia de propiedad intelectual, este tipo de procedimientos buscará la simple creación o el reconocimiento de un derecho a favor del gobernado.

En el segundo tipo de procedimientos, es decir, los de impugnación, se busca combatir otro acto debido a cuestiones de legalidad, por lo que la finalidad es producir un acto formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional

⁹ Véase Tesis Aislada: I.10o.A.31 A. Página 1315 (Abril de 2002) Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina.

¹⁰ D. Márquez Gómez, *op. cit.*, p. 37, en relación con Rafael I. Martínez Morales, *Derecho administrativo, 1er. y 2o. cursos*, 3ª ed., Harla, México, 1998, p. 223.

¹¹ Gabino Fraga, *Derecho administrativo*, Porrúa, México, 1966, p. 287.

¹² *Ibidem*, p. 291.

llamado *resolución administrativa*.¹³ Los procedimientos de impugnación pueden ser de dos tipos:

1. Un *recurso administrativo*, que, como ya se dijo, antes hará las veces de un recurso de casación en materia civil, que tiene como propósito revocar o reconsiderar el acto impugnado.
2. Un *juicio administrativo*, llamado también *contencioso-administrativo*, cuyo propósito es anular el acto administrativo impugnado.¹⁴

En ambos casos existe una controversia o *litis*, lo que los diferencia de los procedimientos puramente administrativos. Sin embargo, entre el recurso y el juicio administrativo existen a su vez algunas diferencias, que Emilio Margáin Manautou resume de la manera siguiente:¹⁵

- a) El recurso constituye a la administración en juez y parte; el juicio constituye a la administración sólo en parte.
- b) El recurso origina una controversia administrativa; el juicio origina un proceso.
- c) El recurso traerá como consecuencia que se ejerza una función administrativa; el juicio, una función jurisdiccional.
- d) El recurso promoverá que la administración busque el esclarecimiento de la ley, en bien de la función administrativa; el juicio, que el órgano jurisdiccional busque el esclarecimiento de la ley, en bien del interés público.
- e) El recurso permite a la administración, como juez, actuar sin someterse a un procedimiento rígido y fatal; el juicio sólo permite al juez por excepción actuar de oficio.

¹³ Art. 132, *Código Fiscal de la Federación*.

¹⁴ Aunque cabe aclarar que la doctrina y la legislación vigente es más elaborada al respecto, pues conforme al art. 133 del *Código Fiscal de la Federación*, la resolución que ponga fin a un recurso podrá: I. desecharlo; II. confirmarlo; III. mandar reponer el procedimiento [puramente] administrativo; IV. dejar sin efectos el acto impugnado, y V. modificar el acto impugnado. Por su parte, el art. 239 del mismo *Código Fiscal de la Federación* precisa que la sentencia (o bien resolución administrativa) que ponga fin a otra resolución impugnada podrá: I. reconocer la validez; II. declarar la nulidad; III. declarar la nulidad para determinados efectos solamente, y IV. declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad.

¹⁵ Emilio Margáin Manautou, *El recurso administrativo en México*, Porrúa, México, 2004, pp. 23 y 24.

- f) El recurso desembocará en una resolución administrativa sólo reclamable ante el órgano jurisdiccional, sea administrativo o judicial; el juicio, en una sentencia, sólo será impugnabile mediante recursos jurisdiccionales correspondientes ante el tribunal de alzada.

A partir de las consideraciones anteriores, cabe preguntar: ¿los procedimientos de impugnación de actos administrativos tienen la misma naturaleza que los procedimientos civiles?

Pienso que no comparten la misma naturaleza puesto que persiguen finalidades distintas, ya que la sentencia en un caso, y la resolución en otra, tienen efectos diferentes. Al respecto, es ilustrativa la distinción que hace el ministro José Ramón Cossío Díaz en el cuerpo de la sentencia relativa al amparo en revisión 91/2004:

El tribunal distingue las sanciones civiles y las penales y administrativas, por la distinta responsabilidad que generan y la finalidad de la sanción: reformativa o satisfactoria, en el primer caso, y alicitiva en el otro. Mientras que los ilícitos civiles tienen como resultado el cumplimiento forzoso, la nulidad del acto y la reparación del daño, los ilícitos penales y administrativos producen la aplicación de una pena o sanción de tipo represivo, intimidatorio o alicitivo. En este sentido, considera el tribunal que la pena y la sanción administrativa tienen la misma finalidad intimidatoria, represiva y punitiva como especies de un mismo género. Es una facultad discrecional por parte del legislador el clasificar la ilicitud como infracción o delito, atendiendo a las necesidades sociales del momento. Por lo anterior, a juicio del tribunal, en materia de sanciones administrativas, son aplicables los principios relativos a los delitos: conducta típica, antijurídica, culpable, y la variación sólo se refiere al grado de sanción.¹⁶

En el sistema anglosajón, la dicotomía anterior se expresa en la existencia de *Misdemeanors* y *Felonies*.

¹⁶ Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 91/2004. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz; Secretario: Raúl M. Mejía Garza.

6.3. Procedimientos específicos en materia de propiedad intelectual

Apliquemos ahora los diferentes tipos de procedimientos, sus respectivas características y sus distintas naturalezas al panorama del derecho de la propiedad intelectual. Los procedimientos en materia de propiedad intelectual se pueden dividir en dos categorías:

1. *Procedimientos puramente administrativos*, que en la especie tienen como finalidad la creación o el reconocimiento de derechos.
2. *Procedimientos de observancia*, cuya naturaleza puede consistir en procedimientos administrativos de impugnación o en procedimientos jurisdiccionales, ya sea de carácter civil o penal.

Con respecto a la dicotomía de los procedimientos puramente administrativos contra los procedimientos de observancia, cabe destacar la tesis del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual señala que los procedimientos de creación o reconocimiento de derechos son el mecanismo que en materia de propiedad intelectual tiene nuestro país para emitir lo que dicho tribunal denomina actos “formal y materialmente administrativos”. Dentro de éstos se encuentran la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas y, recientemente, el de declaración de notoriedad o fama de marcas.¹⁷

Para continuar con el desarrollo del presente capítulo, dejaremos de lado los procedimientos de observancia para concentrarnos en los procedimientos puramente administrativos.

Procedimientos de creación de derechos

Con base en el marco conceptual presentado en los apartados anteriores de este capítulo, recordemos que conforme a nuestro sistema legal, los derechos de propiedad industrial se consiguen solamente como resultado de un registro que se obtiene ante el IMPI, de tal suerte que si no se han llevado a cabo estos procedimientos, no

¹⁷ Recordemos que este último procedimiento se crea con las reformas a la *Ley de la Propiedad Industrial* del 16 de junio de 2005.

se puede hablar de derechos, de acuerdo con los siguientes artículos de la *Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*:

Artículo 9o. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Artículo 10. El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 98. La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 104. Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Artículo 112. El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

En otras palabras, el derecho subjetivo sobre el invento —protegido mediante una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial— o sobre los signos distintivos —incluyendo a la marca, la marca colectiva, el nombre comercial y el diseño industrial— nace solamente con el registro. En el caso de los nombres comerciales, la LPI señala que para proteger un signo distintivo mediante esta figura, procederá su *publicación*, y no su *registro*, aun cuando ello tiene los mismos efectos y a pesar de que el procedimiento tiene algunas sutiles diferencias que se detallarán más adelante.

Obtención de patentes

Ya se ha explicado en los capítulos anteriores, desde el punto de vista sustantivo, lo que puede constituir un invento patentable, y también se analizaron aquellas invenciones que la LPI considera no patentables. Además, hemos revisado los ele-

mentos que constituyen una solicitud de patente, lo que hasta este punto nos da una noción clara de la manera como se integra la documentación para iniciar un procedimiento de solicitud de patente. En este apartado explicaremos los pasos para sustanciar un procedimiento de solicitud de patente, que en esencia es idéntico al de registro de modelo de utilidad y de diseño industrial, por lo que la misma explicación servirá para efectos de estas tres figuras legales.

Hay que aclarar que el procedimiento descrito no aplica para la protección de las variedades vegetales, ya que en este caso el proceso tiene características completamente diferentes e incluso se lleva ante una autoridad distinta, por lo que quedará fuera de nuestro análisis.

El procedimiento se inicia formalmente con la presentación de una solicitud ante el IMPI. No obstante, es aconsejable llevar a cabo una *evaluación preliminar del estado del arte*, a fin de tener una idea clara respecto de si la invención cumple con los requisitos de *novedad* y *actividad inventiva*.

Esta evaluación se puede llevar a cabo en diferentes sitios de internet, algunos de los cuales permiten el acceso de manera gratuita; muchos de estos sitios son mantenidos por las propias oficinas de patentes, y con cierto grado de certeza nos pueden indicar si alguna invención en particular es susceptible de ser patentable. Desde luego, hay que tomar en cuenta que esta evaluación nunca puede ser completamente infalible ni sustituye la evaluación que el examinador de patentes realizará durante la etapa de examen de fondo.

La evaluación preliminar nunca podrá ser completamente infalible, a menos que fuera posible acceder a una base de datos que incorpore en tiempo real solicitudes presentadas en oficinas de patentes o divulgaciones hechas en cualquier parte del mundo. Como tal base de datos aún no existe, aquellas a que tengamos acceso tendrán un rezago natural, ya que normalmente tardan algunas semanas o meses en actualizar la información.

Esta evaluación dará como resultado un dictamen emitido por el abogado especialista en la materia, que tiene las ventajas siguientes:

- a) Ayuda a comprender los verdaderos alcances de la invención.
- b) Permite diseñar una estrategia, con base en el estado del arte actual, para plantear la invención a fin de cumplir con los requisitos de patentabilidad.
- c) Posibilita elegir otra figura legal para brindar protección, ya sea en forma alternativa, previa o simultánea a la patente.
- d) Permite tomar la decisión de no presentar la solicitud, y en cambio seguir incubando la tecnología e identificar el grado óptimo de madurez para preparar posteriormente la solicitud de patente.
- e) Evita incurrir en gastos innecesarios ante una notoria improcedencia.

Una vez que se ha tomado la decisión de presentar la solicitud de patente, habrá que tener en cuenta lo relativo al capítulo V del Título Segundo de la LPI, así como el capítulo II del Título Segundo del Reglamento de dicha ley.

La solicitud de patente deberá presentarse por escrito ante el IMPI, y en ella se indicará nombre y domicilio del inventor, así como del solicitante, que conforme al art. 39 de la LPI será solamente el propio inventor o su causahabiente. En cualquiera de los dos casos se podrá hacer de manera directa o a través de su representante legal. Es necesario señalar también la nacionalidad del solicitante, el título de la invención¹⁸ y adjuntar el pago correspondiente a la solicitud de patente en el formato único de ingresos oficiales aprobado por el IMPI, así como los documentos señalados en el capítulo 3, que constituyen los anexos de la solicitud de patente, conforme a lo indicado en el art. 47 de la LPI, el cual señala:

Artículo 47. A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

II. Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III. Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

IV. Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Conforme al art. 38 de la LPI, la solicitud y sus anexos serán confidenciales en tanto no se hayan publicado en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* que por obligación de la ley de la materia edita el IMPI.

La fecha de presentación es muy importante porque determina quién tiene un mejor derecho al otorgamiento de la patente, siempre que cumpla con los requisitos específicos, pues de lo contrario dará lugar a prevención por parte de la autoridad,

¹⁸ Art. 38, LPI.

y se reconocerá como fecha de presentación aquella en la que se dé cumplimiento a los requerimientos, como se desprende del precepto legal siguiente:

Artículo 38 BIS. El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta Ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Los preceptos a que hace referencia el artículo anterior con respecto a la solicitud son los siguientes:

- a) Ser presentada por escrito.
- b) En idioma español.
- c) Estar firmada.
- d) Acompañar el comprobante de pago respectivo.
- e) Nombre y domicilio del inventor, así como del solicitante.
- f) Nacionalidad del solicitante.
- g) Título de la invención.
- h) Descripción de la invención.
- i) Una o más reivindicaciones.

En caso de que la solicitud no esté firmada o no se adjunte el comprobante de pago respectivo, el IMPI desechará de plano la solicitud; pero si faltara alguno de los demás requisitos, deberá notificarlo al solicitante para que le dé cumplimiento. Los dibujos y el resumen no forman parte de esa lista inicial, por lo que no podrían generar la modificación de la fecha legal de presentación.

También hay que tomar en cuenta los casos en que una solicitud proveniente del extranjero reclame que se le reconozca como fecha de prioridad el día en que se presentó originalmente ante la oficina de marcas y patentes de su país de origen. Este derecho de prioridad es reconocido por el art. 4 del Convenio de París, así como el art. 29 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y en nuestra legislación interna, por los arts. 40 y 41 de la LPI, que señalan:

Artículo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Artículo 41. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- I. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y

- III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y
- IV. (Se deroga).

Ahora bien, el Reglamento de la LPI señala requisitos adicionales que es preciso cumplir para reconocer la prioridad, conforme al señalado art. 40 de la LPI:

Artículo 36. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 40 de la Ley, el solicitante deberá satisfacer los requisitos siguientes:

- I. Señalará, en la solicitud, cuando se conozca o esté disponible, el número de la solicitud presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;
- II. Exhibirá el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y
- III. Exhibirá, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrá por no reclamada la prioridad.

La ley prevé que cuando varios inventores hayan realizado la misma invención de manera independiente el uno del otro, la titularidad de la patente corres-

ponderá a quien haya presentado primero la solicitud o, en su caso, a quien se le haya reconocido la fecha de prioridad más antigua.¹⁹ Sin embargo, no prevé explícitamente qué hacer en caso de que varios inventores hayan participado de manera conjunta y uno de ellos presente la solicitud de patente sin consentimiento de los demás, aunque los inventores que se sientan agraviados podrán pedir la nulidad de la patente, conforme a la fracc. IV del art. 78 de la LPI, que señala que una patente será nula cuando “el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla”.

Recordemos que en materia de patentes existe un principio de *unidad de la invención*, que señala que cada solicitud de patente deberá referirse sólo a un invento, o a varios solamente cuando éstos se encuentren de tal forma relacionados entre sí, que conformen un mismo concepto inventivo, lo cual es recogido en los arts. 43 y 44 de la LPI, que disponen que cuando en una misma solicitud se pretendan patentar diversos inventos que no están ligados mediante un mismo concepto inventivo, la solicitud podrá dividirse y conservar ambas la misma fecha de presentación, además de cumplir con lo ordenado por el art. 48 de la LPI:

Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Más aún, cuando se presente una solicitud de patente, y el solicitante crea conveniente transformar dicha solicitud en una de registro de modelo de utilidad, o viceversa, podrá cambiarla y conservar la misma fecha de prioridad, pero sólo si lo hace dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, o durante el mismo plazo a partir de que el IMPI le requiera hacer dicha modificación.²⁰

Recibida la solicitud, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones.²¹ Estas aclaraciones pueden elaborarse también de manera voluntaria, siempre que las enmiendas no contengan material adicional ni

¹⁹ Art. 42, LPI.

²⁰ Art. 49, LPI.

²¹ Art. 50, LPI.

reivindicaciones de mayor alcance a la solicitud originalmente presentada. Las enmiendas voluntarias sólo procederán en tanto no se tenga la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de patente.²²

Una vez satisfecho el examen de forma, se publicará la solicitud de patente lo más pronto posible después del cumplimiento del plazo de 18 meses posteriores a la presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad reconocida por el IMPI, aunque el solicitante podrá pedir la publicación anticipada de la solicitud.

En cuanto se haya publicado la solicitud, el examinador asignado procederá a realizar un examen de fondo respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad que señalan los arts. 16 y 19 de la LPI.²³

Durante cualquier etapa del proceso, ya sea con motivo del examen de fondo o del examen de forma que el examinador respectivo practicará sobre la solicitud, el IMPI podrá requerir que se aclare, precise o se subsanen algunas omisiones, para lo cual se contará con un plazo de dos meses, y se deberá cubrir el pago del arancel correspondiente en cada contestación.²⁴ Si el solicitante necesitara un plazo adicional de otros dos meses para cumplir con lo requerido, podrá pedirlo, pero deberá pagar una tarifa adicional.²⁵ De no atender el requerimiento en los plazos señalados, la solicitud se tendrá por abandonada, con la consecuencia legal de perder todo derecho o prioridad amparada por la solicitud, sin posibilidad de reactivarla.²⁶

Si contestado el requerimiento no son satisfechas las inconsistencias observadas por el examinador, de tal manera que considere que no reúne los requisitos de patentabilidad, será negada la patente, lo cual se comunicará por escrito exponiendo los debidos fundamentos y motivos. En caso contrario, una vez satisfecho el examen de fondo, el examinador podrá requerir el pago de la tarifa correspondiente para la expedición del título y el pago de las anualidades correspondientes al mantenimiento de derechos.

Registro de marcas

Ya se han señalado los requisitos para el registro de una marca, así como los diferentes elementos que pueden constituir una marca, e incluso se han analizado las similitudes que la figura legal de *reserva de derechos* tiene con la marca. De manera complementaria, en este apartado explicaremos los pasos para sustanciar un pro-

²² Art. 55 BIS, LPI.

²³ Art. 53, LPI.

²⁴ Art. 55, LPI.

²⁵ Art. 58, LPI.

²⁶ *Ibidem*.

cedimiento de registro de marca, que es idéntico al de registro de aviso comercial, y muy parecido al de publicación de nombre comercial, con las particularidades que más adelante se detallarán.

Al igual que con las patentes, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante el registro, el cual se promoverá mediante una solicitud por escrito que contenga los siguientes datos, conforme a lo dispuesto por el art. 113 de la LPI:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Además, si se tratara de una marca colectiva, la solicitud deberá acompañarse de las reglas de uso respectivas.²⁷ Toda solicitud de registro deberá ir acompañada del comprobante de pago respectivo, así como de seis ejemplares de la marca cuyo registro se solicita,²⁸ de forma tal que en estos ejemplares no aparezcan palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma.²⁹

Como en el procedimiento de solicitud de patente, y de forma consistente con el art. 6 *quinquies* del Convenio de París, y con el convenio ADPIC, los solicitantes podrán reclamar que se les reconozca como fecha de prioridad en México la fecha de presentación en otro país que forme parte de la Unión de París, lo que se recoge en el art. 117 de la LPI, para lo cual debe cumplir con los requisitos del art. 118 de esta ley:

Artículo 117. Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de

²⁷ Art. 116, LPI.

²⁸ Art. 114, LPI.

²⁹ Art. 115, LPI.

los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 118. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;
- III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y
- IV. (Se deroga).

Una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma tanto a la solicitud como a la documentación anexa, para comprobar que satisfagan los requisitos de la LPI y su reglamento.³⁰

La solicitud de marca deberá cumplir con diversos requisitos para que se respete la fecha de presentación, ya que de lo contrario se tomará como tal la fecha en que sean subsanados, dentro del plazo concedido para ello; tales requisitos son:

- a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- b) Signo distintivo a proteger y su clasificación (nominativo, innominado, tridimensional o mixto).
- c) Productos o servicios que pretende amparar, clasificados conforme a la novena edición del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
- d) El pago respectivo por el estudio de la solicitud de registro de marca.
- e) Ser presentada por escrito.
- f) En idioma español.
- g) Estar firmada.

De manera similar a como ocurre con el procedimiento de patente, el examinador de marcas realizará un examen de forma, y si considera que hay un impe-

³⁰ Art. 119, LPI.

dimento, lo comunicará al solicitante para que dentro del plazo de dos meses proceda a subsanarlo.³¹ Este plazo puede ser ampliado hasta cuatro meses en total, mediante el pago de la tarifa que corresponde. Independientemente de que se solicite una ampliación del plazo, tendrá que pagarse una cuota por subsanación de omisiones, aclaración o adición de información, es decir, por contestar al requerimiento.³² En caso de no contestar al requerimiento en los plazos señalados o no adjuntar el comprobante de pago respectivo, la solicitud se tendrá por abandonada.³³

Una vez satisfecho el examen de forma, el examinador procederá a practicar un examen de fondo, a fin de verificar que no se incurre en alguno de los impedimentos para el registro de marcas, que se señalan a continuación:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

³¹ *Ibidem.*

³² Art. 122, LPI.

³³ Art. 122 BIS, LPI.

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como se observa, el catálogo de impedimentos para el registro de una marca es bastante extenso y se ha criticado de casuístico, pues no permite identificar los principios básicos que justifican los impedimentos. Para una mejor comprensión de este aspecto, conviene hacer un ejercicio de derecho comparado.

En Alemania, por ejemplo, el registro de marcas es regulado por las secciones 32 a 41 de la *Markengesetz*, y para ello se requiere presentar una sola reproducción de la marca junto con una lista de los bienes y productos que se desean proteger, además de pagar un arancel.³⁴ Una característica importante es que el arancel permite incluir productos o servicios de hasta tres distintas clases en una misma solicitud, por lo que sólo se requerirá pagar una cuota adicional si los bienes o

³⁴ Martin Aufenäger et al., *Das Deutsche Markengesetz*, Verlag C.H. Beck, Múnich, 2006, p. 35.

servicios reclamados son de cuatro o más clases.³⁵ Desde luego, puede reclamarse una prioridad extranjera para el registro de la marca, aunque, como una curiosidad de la ley alemana, también puede reclamarse la prioridad si la marca se exhibió previamente en una feria.³⁶ Una vez establecida la fecha de prioridad o solicitud, la *Deutsches Patent-und Markenamt* (DPMA) examinará si existen impedimentos absolutos conforme a las secciones 3, 8 y 10 de la *Markengesetz*.³⁷ Luego seguirá una etapa de examen, ya que el procedimiento de oposición por parte de quienes reclamen impedimentos relativos para el registro de una marca vendrá una vez que la marca se ha registrado.

Además, el solicitante podrá pedir que su solicitud sea examinada en forma expedita, mediante el pago de una cuota adicional, en cuyo caso el registro se otorgará en un periodo inferior a seis meses, a menos que la DPMA encuentre impedimentos para el registro, y de ser así el procedimiento podría demorarse más de seis meses.³⁸ En Alemania el procedimiento de oposición, si bien es posterior al otorgamiento del registro, se considera una continuación del procedimiento de registro, pero para mayor claridad en la comparación con los diferentes sistemas legales referidos, se analizará en el apartado de procedimientos de observancia.

En Corea del Sur el registro de marcas es similar al de México y Alemania, pues los tres países son parte del sistema civilista. Debido a esto, el registro de marcas en Corea del Sur se basa en el sistema *first-to-file*, en vez del sistema *first-to-use*.³⁹ Por ello, en la mayoría de los casos, haber usado la marca cuyo registro se solicita previamente a la fecha de presentación de la solicitud no es una condición ni provee una ventaja para su otorgamiento.⁴⁰

Como dato curioso, la prioridad entre dos marcas cuya solicitud ingrese el mismo día se decidirá mediante un procedimiento consultivo, y en caso de que no tenga éxito, mediante lotería.⁴¹ Antes de la reforma de 1997, que entró en vigor en 1998, Corea del Sur utilizaba una clasificación nacional, y ahora ha adoptado, al igual que México y Alemania, la Clasificación Internacional del Acuerdo de Niza. Además, en virtud de la misma reforma se abandonó el sistema que sólo

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Das Deutsche Markengesetz* §§ 34 & 35.

³⁷ Martin Aufenager *et al.*, *op. cit.*, p. 35.

³⁸ *Ibidem*, p. 37.

³⁹ Soo-Kil Chang *et al.*, *Intellectual Property Law in Korea*, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Londres, 2003, p. 77.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibid.*

permitía una solicitud de registro por clase,⁴² lo que actualmente sigue siendo obligatorio para las solicitudes de marca promovidas ante el IMPI.⁴³

Como ocurre con el IMPI en México, una solicitud de marca sometida ante la Korean Industrial Property Office (KIPO) se revisará en forma sustantiva para que pueda registrarse o negarse dicho registro, y deberá pagarse una cuota de solicitud que cubre hasta 10 bienes o servicios por solicitud.⁴⁴ Si la división de examen de KIPO no encuentra algún obstáculo legal para otorgar el registro, entonces ordenará la publicación de la marca, lo que usualmente sucede en un plazo de 13 a 15 meses a partir de la fecha de solicitud. La marca se publica para propósitos de inspección pública y de oposición por quienes consideren tener un mejor derecho. Dentro de los 30 días siguientes a su publicación, cualquier persona puede oponerse⁴⁵ al registro invocando las causas por las cuales considera que la marca no debe registrarse, contenidas en la sección 23 del *Korean Trademark Act* (KTA).

Como una particularidad, si el solicitante de una marca exhibe una copia de la solicitud a un potencial infractor, en forma posterior a la fecha de su publicación, entonces podrá demandar el pago de daños y perjuicios causados a partir de tal fecha, aunque la acción sólo podrá ejercitarse una vez que el título se ha expedido.⁴⁶ En general, todo el proceso toma de 15 a 17 meses; pero si se promueve una oposición, puede demorarse de cinco a siete meses más.⁴⁷

De cualquier manera, si la oposición no prevalece o el examinador no encuentra nuevas causales para negar el registro, se emitirá una decisión de otorgamiento⁴⁸ y el solicitante deberá pagar otra cuota por expedición del título dentro de los 30 días siguientes a que ésta se notifique.⁴⁹

Por su parte, los derechos marcarios en Estados Unidos de América derivan del simple uso comercial, y no propiamente del registro del signo distintivo. De hecho, el registro de una marca no puede concederse sino hasta que la marca ha estado en uso y el registro por lo general no extiende los derechos consuetudinarios previamente adquiridos.⁵⁰ No obstante, lo cierto es que aun en un país que

⁴² *Ibidem*, p. 78.

⁴³ Art. 57, Reglamento de la LPI.

⁴⁴ Soo-Kil Chang *et al.*, *op. cit.*, p. 79.

⁴⁵ *Korean Trademark Act* § 25.

⁴⁶ *Korean Trademark Act* § 24-2.

⁴⁷ Soo-Kil Chang *et al.*, *op. cit.*, p. 79.

⁴⁸ *Korean Trademark Act* § 30.

⁴⁹ *Korean Trademark Act* § 37.

⁵⁰ Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, p. 95.

sigue el sistema de *first-to-use* pueden obtenerse atractivas ventajas mediante el registro de una marca. A pesar de su larga tradición de derecho consuetudinario, la *Trademark Act* de 1949, conocida popularmente como *Ley Lanham*, establece un detallado sistema para el registro de marcas.

Aun cuando las leyes marcarias de 1881 y 1905 disponían lo necesario para el registro de marcas, la ley de 1949 amplió y reforzó los beneficios en un esfuerzo por responder a las necesidades del comercio.⁵¹ Estos beneficios pueden resumirse de la manera siguiente:⁵²

- a) La reivindicación de propiedad que hace el solicitante sobre la marca tiene efectos frente a terceros.
- b) Para el caso de marcas que no han sido utilizadas, se considera la fecha de presentación como la fecha de primer uso.
- c) El registro crea una presunción de validez (*prima facie evidence*) sobre la titularidad de la marca, los derechos exclusivos de uso de los productos y servicios, y el propio registro.
- d) Se establece el derecho de ejercitar acciones ante tribunales federales sin importar la ciudadanía del titular, ni el monto de la controversia.
- e) Se establece el derecho de pedir a los oficiales de aduanas que impidan la importación de bienes que ostenten marcas falsificadas.
- f) Es posible reclamar el pago de perjuicios, honorarios legales y otros remedios en acciones civiles.
- g) Se permite que después del uso continuo de la marca por cinco años la marca se considere inmune, y por tanto el registro constituya evidencia concluyente de los derechos exclusivos del titular.

Lo anterior significa que el registro, pese a que no es la única vía para reclamar derechos marcarios, es de extraordinaria importancia práctica por los beneficios que otorga al solicitante. Como se dijo antes, la *Ley Lanham* prevé dos registros: el principal⁵³ y el suplementario.⁵⁴

Aunque en cualquiera de los sistemas legales que aquí se analizan es muy recomendable hacer una búsqueda previa a la solicitud de registro, en ninguna otra jurisdicción esto es tan importante como en Estados Unidos de América, ya que

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibid.*, p. 96.

⁵³ 15 U.S.C. § 1051.

⁵⁴ 15 U.S.C. § 1091.

en este país coexisten no sólo los dos registros federales antes aludidos, sino también diversos registros estatales, sin mencionar los derechos consuetudinarios que derivan del simple uso.⁵⁵ Por ello, las búsquedas previas en este país suelen ser mucho más complejas que en Alemania, Corea o México, y por lo mismo implican un costo más elevado.

Lo anterior no significa necesariamente que las búsquedas en otros países sean poco confiables o muy costosas. Cabe destacar que en México una búsqueda previa sólo podía obtenerse a través de una solicitud formal ante el IMPI, sus oficinas regionales o las delegaciones de la Secretaría de Economía, mediante el pago de un arancel que si bien no era muy elevado,⁵⁶ resultaba extremadamente oneroso si consideramos el tiempo que debía invertirse para ello, sobre todo cuando la solicitud pretendía realizarla un comerciante o prestador de servicios por su cuenta. No obstante, a partir de 2009, el IMPI liberó dicho servicio en línea para que esté disponible a cualquier persona, sin necesidad de cubrir algún arancel, y además mejoró considerablemente su “Servicio de consulta externa sobre información de marcas” (Marcamet), que permite realizar sin costo y en línea búsquedas por número de expediente, por número de registro, por denominación, consulta del catálogo de la clasificación de Niza (clasificación internacional de productos y servicios), así como búsquedas fonéticas.

De cualquier modo, la información disponible en este sistema aún es más limitada si la comparamos con los portales de la KIPO, la DPMA o la United States Patent and Trademark Office (USPTO, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos), los cuales permiten realizar búsquedas en forma muy amigable⁵⁷ para una persona sin entrenamiento en la materia; además proveen una plataforma para usuarios

⁵⁵ Beverly W. Pattishall *et al.*, *op. cit.*, p. 104.

⁵⁶ El arancel para dicha búsqueda previa puede ir desde \$26.50 hasta \$95.65 más impuestos, dependiendo de si la solicitud es formulada por escrito o en forma electrónica, o por una sola consulta o en volumen. El pago deberá realizarse en un banco y adjuntar a la solicitud de búsqueda el comprobante de pago del arancel correspondiente. Si se hace de manera electrónica, el pago deberá realizarse en el banco e inscribirse ante el IMPI como usuario, lo que evidentemente no harán los comerciantes o prestadores de servicio comunes, porque en conjunto representa una extraordinaria inversión de tiempo y dinero.

⁵⁷ Los portales de búsqueda pueden consultarse en las direcciones siguientes: *Deutsches Patent- und Markenamt* (<http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpma-register/index.html>), *United States Patent and Trademark Office* (<http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=search&state=4009:je9s8d.1.1>), *Korean Industrial Property Office* (<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.eng.main.BoardApp>) e Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (<http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home>).

expertos; permiten realizar búsquedas con base en diversos criterios;⁵⁸ permiten acceder a información relativa al titular o solicitante de cualquier signo distintivo, y son gratuitos, pues no es necesario acudir a ningún lugar a realizar pago alguno ni inscribirse en alguna dependencia de gobierno como usuario del sistema.

No obstante, los servicios electrónicos que el IMPI puso a disposición en línea a partir de 2009 constituyen un enorme avance. Lo anterior redundó en una herramienta atractiva y útil para el comerciante o prestador de servicios ordinario, ya que, por un lado, no representa un consumo excesivo de tiempo ni de dinero y, por otro, es un dispositivo eficaz para la autoridad administrativa, al permitir que los potenciales solicitantes evalúen mejor los riesgos al promover una solicitud de registro.

Una solicitud escrita ante la USPTO debe ir acompañada de un dibujo de la marca; tres especímenes que pueden proporcionarse en la forma de una etiqueta o enviarse vía fax, y el pago del arancel correspondiente,⁵⁹ el cual puede hacerse simplemente adjuntando un cheque, sin necesidad de acudir a un banco ni llenar complicadas formas de depósito. La solicitud puede ser de dos tipos: basada en un uso previo (*use-based application*) o en una intención de usar la marca (*intent-to-use application*); es decir, una para cuando ya se ha usado la marca y la otra para cuando no se ha usado antes. En el segundo caso, el solicitante debe iniciar el uso de la marca y presentar una declaración de uso dentro de los seis meses siguientes a que la USPTO emite el aviso de aceptación de la solicitud, lapso que puede prorrogarse por periodos sucesivos de seis meses, sin exceder tres años. En cualquiera de los dos casos la división de marcas de la USPTO revisará si la marca propuesta causa conflicto con otra. Si no es así, entonces ordenará su publicación en la gaceta oficial. Esta publicación notifica al público la existencia de la solicitud, de manera que quien considere sus derechos afectados pueda iniciar el procedimiento de oposición.⁶⁰

Si nadie presenta una oposición en contra de una solicitud basada en uso previo, se emitirá un certificado de registro (*certificate of registration*). Por el contrario, si no se presenta oposición contra una solicitud basada en la sola intención de usar la marca, se emitirá un aviso de aceptación (*notice of allowance*), el cual sólo mediante la presentación de la declaración de uso (*statement of use*) se convertirá en certificado de registro.

⁵⁸ Algunos de los criterios de búsqueda son: titular, número de solicitud, fecha de solicitud, fecha de registro, fecha de publicación, tipo de marca, representante legal o agente, clase, producto o servicio, etcétera.

⁵⁹ Beverly W. Pattishall *et al.*, *op. cit.*, pp. 105 y 106.

⁶⁰ *Ibidem*.

Como una particularidad del sistema estadounidense, aunque el registro dura 10 años, al igual que en los demás países analizados, “dentro del año siguiente a la expiración del sexto año”⁶¹ de la fecha de registro deberá presentarse otra declaración de uso (*affidavit of use*), que debe ir acompañada de especímenes que comprueben el uso o en su defecto justificar que la falta de uso se ha debido a circunstancias especiales y no a una intención de abandonar la marca. De no cumplir con este requisito, la marca se cancelará automáticamente.⁶²

El análisis comparativo de los procedimientos de registros y causales de improcedencia para otorgar el registro correspondiente pretende clarificar el alcance de las disposiciones vigentes en nuestra legislación nacional.

Para finalizar este apartado conviene hacer la distinción respecto de los nombres comerciales ya que éstos, en teoría, están protegidos sin necesidad de registro, conforme lo dispone el art. 105 de la LPI, que extiende la protección a la zona geográfica de clientela efectiva:

Artículo 105. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

No obstante, la propia LPI señala que podrá solicitarse al IMPI la publicación del nombre comercial a fin de establecer la presunción de buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial,⁶³ lo que en la práctica ha hecho depender de dicha publicación, que conforme lo disponen los arts. 107 a 112, se hará mediante un procedimiento sustancialmente idéntico al de registro de marca o aviso comercial. Esta práctica es percibida por los usuarios en general como un requisito, sobre todo porque además de tener que acompañar la solicitud de una fe de hechos notarial —lo cual implica un costo adicional—, por tradición legal las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia encargadas de la observancia de los derechos amparados por los nombres comerciales requieren un registro o documento donde conste la titularidad del derecho, lo que ha vuelto ineficaz a esta figura legal.

⁶¹ 15 U.S.C. § 1058(a).

⁶² 15 U.S.C. § 1059.

⁶³ Art. 106, LPI.

Procedimientos de reconocimiento de derechos

Se ha explicado líneas arriba que mientras en materia de propiedad es necesario el registro para considerarse legalmente como el titular de los derechos respectivos, en materia de derechos de autor es muy clara y categórica la ley respecto a que no se requiere tal trámite para considerarse el titular, como lo establece el art. 5° de la *Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)*, que señala:

Artículo 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Inscripción de obras y actos relacionados con el derecho de autor

No obstante la ausencia de formalidades, en la práctica es muy aconsejable contar con dicho registro, no sólo porque al inscribir la obra quedan registrados los hechos y actos que en ella se señalen, sino también porque la inscripción de los actos relativos a la transmisión de derechos de autor tiene efecto frente a terceros, y los actos formalizados ante fedatario público e inscritos ante el Registro Público del Derecho de Autor traen aparejada ejecución, como se advierte de los preceptos siguientes de la LFDA:

Artículo 32. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros.

Artículo 37. Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, traerán aparejada ejecución.

Artículo 168. Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

El procedimiento de inscripción puede llevarse a cabo no sólo respecto de obras artísticas y literarias, sino también respecto de una variedad de actos, que se señalan en el art. 163 de la LFDA:

Artículo 163. En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:

- I. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores;
 - II. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla.
- Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se expidan;
- III. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y las que los reformen o modifiquen;
 - IV. Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión colectiva con las sociedades extranjeras;
 - V. Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma conferan, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales;
 - VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos;
 - VII. Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante él;
 - VIII. Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva en favor de éstas;
 - IX. Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes, y
 - X. Las características gráficas y distintivas de obras.

Se ha señalado que los efectos de la inscripción de las obras o de los actos señalados en el artículo transcrito solamente tienen efectos *declarativos*, y no *constitutivos de derechos*, toda vez que, por un lado, no es necesaria tal inscripción para erigirse como el titular del derecho, y además la nulidad del registro no implica la nulidad del derecho sobre la obra o de los actos realizados respecto de ellas. En tal virtud, la autoridad registradora en materia de derechos de autor sólo hará un examen de forma, pues no tiene facultades para examinar o pronunciarse acerca de las características o cualidades de la obra como para realizar un examen de fondo, conforme lo disponen los artículos de la LFDA siguientes:

Artículo 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

Procedimientos de reconocimiento de derechos

Se ha explicado líneas arriba que mientras en materia de propiedad es necesario el registro para considerarse legalmente como el titular de los derechos respectivos, en materia de derechos de autor es muy clara y categórica la ley respecto a que no se requiere tal trámite para considerarse el titular, como lo establece el art. 5° de la *Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)*, que señala:

Artículo 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Inscripción de obras y actos relacionados con el derecho de autor

No obstante la ausencia de formalidades, en la práctica es muy aconsejable contar con dicho registro, no sólo porque al inscribir la obra quedan registrados los hechos y actos que en ella se señalen, sino también porque la inscripción de los actos relativos a la transmisión de derechos de autor tiene efecto frente a terceros, y los actos formalizados ante fedatario público e inscritos ante el Registro Público del Derecho de Autor traen aparejada ejecución, como se advierte de los preceptos siguientes de la LFDA:

Artículo 32. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros.

Artículo 37. Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, traerán aparejada ejecución.

Artículo 168. Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

El procedimiento de inscripción puede llevarse a cabo no sólo respecto de obras artísticas y literarias, sino también respecto de una variedad de actos, que se señalan en el art. 163 de la LFDA:

Artículo 163. En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:

- I. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores;
 - II. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla.
- Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se expidan;
- III. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y las que los reformen o modifiquen;
 - IV. Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión colectiva con las sociedades extranjeras;
 - V. Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma conferan, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales;
 - VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos;
 - VII. Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante él;
 - VIII. Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva en favor de éstas;
 - IX. Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes, y
 - X. Las características gráficas y distintivas de obras.

Se ha señalado que los efectos de la inscripción de las obras o de los actos señalados en el artículo transcrito solamente tienen efectos *declarativos*, y no *constitutivos de derechos*, toda vez que, por un lado, no es necesaria tal inscripción para erigirse como el titular del derecho, y además la nulidad del registro no implica la nulidad del derecho sobre la obra o de los actos realizados respecto de ellas. En tal virtud, la autoridad registradora en materia de derechos de autor sólo hará un examen de forma, pues no tiene facultades para examinar o pronunciarse acerca de las características o cualidades de la obra como para realizar un examen de fondo, conforme lo disponen los artículos de la LFDA siguientes:

Artículo 5o. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Artículo 166. El registro de una obra artística o literaria no podrá negarse ni suspenderse so pretexto de algún motivo político, ideológico o doctrinario.

Artículo 167. Cuando dos o más personas soliciten la inscripción de una misma obra, ésta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio del derecho de impugnación del registro.

Naturalmente, el registrador en materia de derechos de autor podrá considerar que no se reúnen los requisitos de forma, en cuyo caso requerirá al solicitante que los subsane.

Conviene también comparar el procedimiento de inscripción de obras con otras jurisdicciones con la finalidad de entender mejor los alcances de las disposiciones nacionales, aunque a diferencia de lo comentado respecto a los procedimientos de registro de marcas, en el caso de inscripción de obras parece haber menos asimetrías.

Por ejemplo, en Alemania, al igual que en México, la protección autoral comienza a partir del momento de creación, sin necesidad de formalidad alguna,⁶⁴ y el procedimiento de registro de obras es menos relevante que el de marcas. Debido a lo anterior, las leyes aplicables en materia de derechos de autor (*Urheberrechtsgesetz* y *Verlagsgesetz*) ni siquiera regulan la inscripción de obras. Lo único que disponen al respecto es lo que la *Urheberrechtsgesetz* llama *registro de autores*, el cual sirve únicamente para inscribir el nombre real de autores que han publicado obras con un seudónimo, por lo que funciona sólo como una especie de base de datos.⁶⁵

Dicho registro de autores está a cargo de la oficina de patentes y marcas DPMA, la cual no está facultada para verificar las credenciales del solicitante ni la precisión de la información proporcionada. Este registro es de carácter público y las inscripcio-

⁶⁴ Conforme el Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias del 9 de septiembre de 1886, según sus últimas reformas del 28 de septiembre de 1979, las creaciones literarias y artísticas serán protegidas en los países miembros de la Unión creada por dicho convenio, desde el momento en que aquéllas sean creadas; pero en los términos del art. 2 (2) de dicho Convenio, los países podrán, sin embargo, exigir que las obras estén fijadas en un soporte material, como ocurre en la legislación mexicana.

⁶⁵ *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* § 66 (2).

nes debe publicarlas el solicitante en el *Boletín Federal (Bundesanzeiger)*.⁶⁶ Muchos estudios y obras en la materia le dan poca relevancia al registro de obras.⁶⁷

Por su parte, la ley coreana es menos escueta y mucho más coincidente con la ley mexicana, pues la *Korean Copyright Act (KCA)* contempla tres artículos que disponen lo necesario para el registro de obras artísticas y literarias, en términos muy similares a la LFDA. Entre sus elementos más importantes destacan los datos que deberán proporcionarse para que se lleve a cabo la inscripción de la obra y el hecho de que tal inscripción crea una presunción de validez a favor de la persona cuyo nombre se inscribe junto con la obra, ya sea como autor o titular.⁶⁸ De manera similar que con la LFDA,⁶⁹ algunos actos sólo tendrán efectos frente a terceros si están inscritos, como la transferencia de derechos (excepto por herencia o sucesión), la restricción a los derechos de propiedad del titular y cierto tipo de garantías.⁷⁰

La KCA determina que el registro de obras lo llevará a cabo el Ministerio de Cultura y Turismo, disposición que es prácticamente idéntica a la de la LFDA, salvo porque las inscripciones deben publicarse en un boletín,⁷¹ tal como sucede con los derechos de propiedad industrial. A pesar de las grandes similitudes entre los sistemas coreano y mexicano, existe una diferencia sustancial: la ley coreana no exige el requisito de fijación en un soporte material para proteger la obra, sino que la protección comienza desde el momento de su creación; aunque, como ya se dijo, esto representa un enorme problema práctico para los tribunales en el momento de evaluar acciones de infracción.⁷²

El caso de Estados Unidos de América, sin embargo, resulta mucho más complejo. Históricamente, este país había mantenido una protección mediante *copyright* que estaba sujeta a diversas formalidades, incluida la imperiosidad del registro,

⁶⁶ *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* § 138 (3).

⁶⁷ Véase diagnóstico realizado por Thomas Dreier, M.C.J., investigador del Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, sobre los derechos de autor y la explotación digital de obras, titulado *The Current Copyright Landscape in the Age of the Internet and Multimedia*.

⁶⁸ *Korean Copyright Act* § 51.

⁶⁹ Art. 168, LFDA: "Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente."

⁷⁰ *Korean Copyright Act* § 52.

⁷¹ *Korean Copyright Act* § 53.

⁷² Soo-Kil Chang *et al.*, *op. cit.*, p. 123.

pues de lo contrario la obra pasaría directamente al dominio público si se publicaba antes de que estuviera registrada.⁷³ De hecho, el sistema estadounidense de registro de obras artísticas y literarias es, por mucho, el más complejo y elaborado que existe,⁷⁴ desempeña un papel crítico en la protección de las obras y tiene efectos legales más trascendentales pues, al igual que las legislaciones alemana, coreana y mexicana, establece una presunción de validez (*prima facie evidence*), pero además otorga ventajas adicionales que sólo estarán disponibles mediante el registro.

Aun cuando el registro subsiste como una formalidad para la protección de un número limitado de obras,⁷⁵ en general resulta muy atractivo por las ventajas que ofrece. Consecuentemente, el derecho de reclamar ciertos tipos de daños y perjuicios, e incluso el derecho de instaurar una demanda por la violación de derechos, sólo podrá reclamarse si la obra está registrada.⁷⁶ Por otro lado, esta disposición ha sido muy criticada por hacer potestativo el registro para los titulares de obras de origen extranjero, sin negarles los beneficios que el registro supone para un titular doméstico. Lo anterior, aunque se encuentra en cumplimiento pleno con los compromisos asumidos por Estados Unidos de América en virtud del Convenio de Berna, es visto por muchos como una desventaja para los autores estadounidenses y para la competitividad de la industria de ese país.

⁷³ A. Gorman *et al.*, *Copyright: Cases and Materials*, 5ª ed., Lexis Publishing Charlottesville, Virginia, 2000, pp. 4-7.

⁷⁴ Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, LexisNexis, Newark, 2005, p. 273.

⁷⁵ El registro de una obra todavía constituye una formalidad necesaria en dos casos: 1. obras publicadas sin el aviso de derechos de autor (es decir, nombre del autor, año de publicación y la palabra "copyright" o el símbolo ©) antes del 1 de enero de 1964 y que no hayan sido renovadas durante su vigésimo octavo año para mantener la protección, con base en la redacción original del *Copyright Act* de 1976, y 2. cuando se haya omitido el aviso de derechos de autor en obras distribuidas en un número relativamente pequeño de copias, conforme a las secciones 405 y 406 de la redacción original del *Copyright Act* de 1976 y que la publicación se hubiera hecho antes del 1 de marzo de 1989.

⁷⁶ Este requisito ya no se exige a partir de la entrada en vigor de la reforma legal conocida como *Bern Convention Implementation Act*, el 1 de marzo de 1989, y solamente subsiste para el caso de obras publicadas por primera vez en Estados Unidos de América o en países que no son miembros de la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias. La única excepción al requisito de registro como condición para su protección en obras publicadas por primera vez en Estados Unidos América es para el caso de que la acción ejercitada se refiera a los derechos morales de atribución e integridad para cierto tipo de obras referidas como *works of visual arts*, conforme a la sección 106 A de la legislación autoral estadounidense. Cabe destacar que este requisito se refiere al lugar donde fue publicada la obra por primera vez, y no a la nacionalidad del autor. Véase *17 U.S.C. § 411(a)*.

No sólo es importante realizar el registro, sino hacerlo durante cierto periodo. La presunción de validez que conlleva revertir la carga de la prueba al demandado es un procedimiento jurisdiccional, y deriva del registro de la obra. Este beneficio podrá disfrutarse únicamente si el registro se lleva a cabo dentro de los cinco años posteriores a la fecha de publicación de la obra;⁷⁷ de lo contrario, corresponderá a los tribunales conceder el valor probatorio que discrecionalmente consideren. De manera similar, es posible recuperar daños en forma estatutaria, así como costos y honorarios legales con respecto a violaciones derivadas de actos posteriores a la fecha de registro, sólo en dos circunstancias: 1. violación a los derechos de una obra inédita y 2. violaciones a los derechos de una obra derivadas de actos comenzados después de la publicación, cuando el registro de la obra haya ocurrido dentro de los tres meses posteriores a su fecha de publicación.⁷⁸

Pese a lo anterior, en lo sustancial el procedimiento de registro de una obra es muy similar en Alemania, Corea y México. Sin embargo, destaca la sencillez para efectuar el pago mediante cheque u orden de pago, sin necesidad de acudir al banco ni llenar complicadas formas de depósito, así como que únicamente sea necesario anexar una copia de la obra y todo el procedimiento pueda realizarse por correo, de forma confiable, lo que no puede afirmarse con respecto al caso mexicano. Más aún, el pragmatismo que caracteriza a los estadounidenses es evidente en un procedimiento rápido llamado *special handling*, el cual sólo podrá concederse en casos que involucren un litigio pendiente o inminente, un asunto relativo a aduanas o fecha próxima de realización de un contrato o publicación de la obra.⁷⁹

Aunado a las disposiciones relativas al *special handling*, el Congreso de Estados Unidos de América ha intentado maneras para acelerar el proceso de registro. Con tal propósito, en 2005 tuvo lugar una reforma que permite un *pre-registro* para obras que estén preparándose para su distribución comercial y no hayan sido publicadas. Lo anterior se consideró necesario porque bajo el esquema ordinario de registro una película no puede registrarse como una obra publicada sino hasta que comienza a exhibirse, tomando en cuenta que también resultaba impráctico registrar la

⁷⁷ *17 U.S.C. § 410 (c)*.

⁷⁸ *17 U.S.C. § 412 (2)*. De acuerdo con Marshall Leaffer, una tercera excepción se encuentra en la sección 411(b) a violaciones de derechos derivados de obras consistentes en sonidos, imágenes o ambas, cuya fijación se hace en forma simultánea con su transmisión y con respecto a la cual se obtiene el registro dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.

⁷⁹ A partir del 1 de agosto de 2009, la tarifa normal por un registro de obras es de 35 dólares en línea y 50 en papel. Para el caso de que se solicite *special handling*, se requerirá el pago de 480 dólares adicionales.

película como una obra inédita hasta que fuese exhibida.⁸⁰ En teoría, dicho procedimiento de *pre-registro* está disponible para “cualquier clase de obras que el Director de la Copyright Office determine que han tenido una historia de violación en forma previa a la distribución comercial autorizada”.⁸¹

El procedimiento de registro de obras en Estados Unidos de América se lleva a cabo ante la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office), que es un departamento de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos⁸² y cuyo principal funcionario es nombrado por el Director y el Asistente de la Biblioteca del Congreso. Al igual que en los demás países analizados, los efectos del registro de obras ante la Copyright Office son establecer una presunción de validez sobre los datos de obras en el registro y al mismo tiempo facilitar la transferencia de derechos. Esta autoridad se limita a revisar que la solicitud esté correctamente elaborada, sin evaluar su veracidad ni precisión, y salvo por discrepancias obvias, casi en todos los casos efectuará la inscripción de la obra.⁸³ En forma idéntica a como sucede con la legislación mexicana, la ley estadounidense requiere que la obra sea fijada en un medio tangible,⁸⁴ requisito que no necesariamente debe cumplirse en Corea.

Conviene aclarar que en la legislación estadounidense hay diferencia entre registro y depósito. El *registro* sirve para efectos de la protección o para gozar de las ventajas que otorgan los derechos de autor. El *depósito*, en cambio, es una característica de la ley estadounidense desde 1790 y debe cumplirse en todos los casos, independientemente del registro para efectos de protección autoral, que aplica para libros y fonogramas. Por tanto, es obligatorio que todo libro o fonograma publicado en Estados Unidos de América sea depositado en la Biblioteca del Congreso.⁸⁵ Las únicas obras excluidas de cumplir con este requisito obligatorio son las

⁸⁰ Marshall Leaffer, *op. cit.*, p. 276.

⁸¹ 17 U.S.C. § 408 (f) (1)-(1).

⁸² De acuerdo con Marshall Leaffer, el hecho de que la Copyright Office se ubique como un departamento de la Biblioteca del Congreso y, por tanto, sea dependiente del Poder Judicial, se debe a una anomalía histórica, cuando el Congreso de Estados Unidos modificó la ley en la materia para centralizar los procedimientos de registro y depósito de obras en una misma institución. Lo anterior contrasta con la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial (United States Patent and Trademark Office), que sí depende del Poder Ejecutivo. Marshall Leaffer, *op. cit.*, p. 272.

⁸³ Compendium II of United States Copyright Office Practices § 108.05.

⁸⁴ 17 U.S.C. § 102 (a).

⁸⁵ Este requisito permanece a pesar de que ha sido atacado de inconstitucional por contravenir los derechos de libertad política y religiosa, así como la garantía de debido proceso. Véase *Ladd v. Law and Tech. Press*, 762 F.2d 809 (9th Cir. 1985).

obras inéditas, obras publicadas sin aviso de derechos de autor, obras publicadas en el extranjero y ciertas categorías especiales determinadas por la Biblioteca del Congreso.⁸⁶ Es necesario precisar que la falta de depósito no impide la protección autoral; pero como una cuestión de orden práctico, cuando se solicita el registro ante la Copyright Office, al mismo tiempo se cumple con el requisito de depósito.⁸⁷ Desafortunadamente, no funciona de manera inversa, pues si sólo se solicita el depósito, no con ello se cumplirá de manera automática con el requisito de registro.

En resumen, aunque la inscripción de obras no tiene efectos constitutivos de derechos, sino meramente declarativos en la mayoría de los casos, sí se aprecia con claridad la gran ventaja práctica que conlleva. Y aun cuando la legislación estadounidense todavía someta la protección autoral a formalidades como el registro, que subsiste como un requisito de procedencia para reclamar importantes prestaciones judiciales, también se aprecia la tendencia por acercarse a la legislación europea, la cual tradicionalmente se ha construido a partir de sólidas bases internacionales fundamentadas en el Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias.

6.3. Procedencia de recursos contra la negativa en el otorgamiento o reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual

Una solicitud de patente, de registro de marca u otro derecho de propiedad industrial puede ser rechazada por el IMPI, del mismo modo que puede ser negada la solicitud de inscripción de una obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), por lo que será necesario sustanciar un procedimiento de impugnación.

Si bien los recursos o juicios procedentes para combatir una resolución ya sea del IMPI o del Indautor son de carácter contencioso, cabe diferenciar éstos de aquellos procedimientos de observancia que son formalmente administrativos, pero que son materialmente jurisdiccionales en razón de que en estos últimos el propio IMPI o un tribunal competente en materia administrativa conoce de un asunto donde se plantea una *litis* entre dos o más particulares.

El art. 200 de la LPI prevé el recurso de reconsideración contra resoluciones que nieguen una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, aunque no servía para recurrir a resoluciones que negaran el registro de signos distintivos. Sin

⁸⁶ 37 C.F.R. §§ 202.19-202.21.

⁸⁷ 37 C.F.R. §§ 202.19.

embargo, tras la reforma a la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* (LFPA), el recurso aplicable a todos los actos del IMPI, independientemente de su naturaleza, es el de revisión que se contempla en dicha ley y no el de reconsideración,⁸⁸ que es optativo, ya que es posible acudir directamente al *juicio de nulidad fiscal* ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TEJFA).

Aun así, durante algún tiempo existió confusión con respecto a en qué casos procedía el recurso de revisión o el *juicio de nulidad fiscal*, y en qué casos el juicio de amparo. En noviembre de 2003 una tesis aislada determinó que “la existencia del recurso de revisión es un beneficio a favor del gobernado para su defensa, y no para confundirlo”. Lo anterior debido a que el IMPI no señalaba claramente en sus resoluciones la procedencia del recurso de revisión, por lo que, según esta tesis, tal omisión negligente o dolosa por parte del IMPI hacía nugatorios los derechos individuales de acceso a la justicia, toda vez que esto significaba una trampa procesal. Entonces, con base en la interpretación que esta tesis hace del caso particular, en los términos del art. 192 de la *Ley de Amparo* y por mayoría de razón, si no existe una obligación de agotar el recurso de revisión en sede administrativa, tampoco la hay respecto del juicio contencioso-administrativo, precisamente por la misma falta de información.⁸⁹

La tesis señalada contendió en la contradicción 58/2005-SS, de la cual derivó la jurisprudencia 2ª/J. 95/2004, que abandona el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el art. 83 de la LFPA antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del

⁸⁸ Por tratarse de actos de los organismos públicos descentralizados dicha ley, lo que derogó tácitamente la aplicación del recurso de reconsideración contemplado en la LPI, por no tratarse de las materias excluidas por la propia LPI, referentes a competencia económica, prácticas desleales del comercio internacional y financiera. Jurisprudencia: I.1o.A. J/11. Página 1119 (Abril de 2002) Amparo en revisión 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo en revisión 601/2001. The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. Amparo en revisión (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernández Albores. Amparo en revisión (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Escobedo Navar. Amparo en revisión (improcedencia) 2962/2001. Chicles Camel's, S.A. de C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz.

⁸⁹ Tesis Aislada: I.7o.A.252 A. Página 977 (Noviembre de 2003) Amparo en revisión 5207/2003. Tardán Hermanos Sucesores, S.A. 22 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Semanas después, en una inaudita reflexión sobre el tema, la Suprema Corte determinó apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del art. 83 de la LFPA son impugnables ante el TEJFA, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad,

... necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado.⁹⁰

Lo anterior es consistente con reiterados criterios que establecían la procedencia del recurso de revisión contemplado en la LFPA en virtud de una sustitución legislativa motivada por la reforma al art. 83 de dicha ley, del 20 de mayo de 2000, y debía agotar el recurso de revisión respecto de actos de autoridad del IMPI antes de promover el amparo.⁹¹ También es consistente con otro criterio de 2002 que establecía la improcedencia del amparo contra actos del IMPI en los casos en que sea

⁹⁰ Según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracc. XV del art. 73 de la Ley Reglamentaria de los arts. 103 y 107 constitucionales. Jurisprudencia: 2a./J. 95/2004. Página 414 (Julio de 2004) Contradicción de tesis 58/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

⁹¹ Jurisprudencia: I. 13o.A. J/3. Página 1130 (Septiembre de 2001) Amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 3573/2001. Hooters of America, Inc. 22 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 3713/2001. Chupa Chups Industrial Mexicana, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 1873/2001. Tequila Cuervo, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. Amparo en revisión 5093/2001. María

procedente el recurso de revisión contemplado en la LFPA, es decir, debe interponerse el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley, o el juicio de nulidad fiscal, según corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.⁹²

Esto deja intacto el criterio seguido desde 1999, el cual establece que el juicio contencioso-administrativo de nulidad fiscal debe agotarse previamente al amparo cuando se impugne una resolución del IMPI que sólo imponga multa, lo que implica analizar tanto los hechos que originaron la imposición de la multa como la graduación y fijación de ésta; de lo contrario, resultaría ineficaz la promoción del mencionado medio de defensa, al quedar intocada la determinación de ilicitud o infracción establecida por la autoridad administrativa, lo que provocaría la indefensión del particular.⁹³ En lo que respecta a la impugnación de clausura o arresto administrativo, ésta sí puede recurrirse directamente por medio del amparo indirecto, sin que por ello sea improcedente, ya que el juicio de nulidad fiscal no es procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del mismo acto reclamado.⁹⁴

Con base en los anteriores criterios, las resoluciones finales del IMPI admitían un recurso de revisión contemplado en la LFPA, que era opcional porque podía hacerse valer o irse directamente al *juicio de nulidad fiscal* ante la sala regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual también admitía revisión

Bonita Sport, S.A. de C.V. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

⁹² Jurisprudencia: I.10a.A. J/3. Página 1155 (Abril de 2002) Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina. Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001. C.H. Guenther & Son, Inc. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Vicente Román Estrada Vega. Amparo en revisión (improcedencia) 101/2001. Kimberly Clark Corporation. 21 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Acevedo Hernández. Amparo en revisión 148/2001. Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Moisés Manuel Romo Cruz. Amparo en revisión (improcedencia) 250/2001. Goodrubber de México, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

⁹³ Jurisprudencia: 2aJ. 117/99. Página 385 (Octubre de 1999) Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 415.

ante dicho tribunal. Posteriormente, tal resolución a su vez podía impugnarse mediante el juicio de amparo, que también podía irse en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual se pronunciaría en última instancia sobre la procedencia de la infracción y la obligación de pagar daños y perjuicios.

Lo anterior se ha modificado gracias a la promulgación de la *Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo* (LFPCA) el 1 de diciembre de 2005, así como a las sucesivas reformas que se analizarán en el capítulo siguiente, y que han pretendido agilizar el procedimiento contencioso-administrativo. Destaca la reforma del 27 de diciembre de 2006, que elimina el juicio de nulidad fiscal contemplado en el *Código Fiscal*,⁹⁵ para estandarizar toda impugnación contra una autoridad administrativa federal mediante el juicio federal contencioso-administrativo previsto en la LFPCA.

Lo que no ha cambiado es que después de quedar firme la resolución administrativa debe iniciarse un juicio civil de reparación de daños y perjuicios, ya sea ante los tribunales federales o del fuero común, el cual también admitirá una segunda instancia que será impugnada mediante el juicio de amparo y posteriormente en revisión de éste. Una vez agotado lo anterior, el titular —desde luego, el que haya resistido hasta este punto— podrá tener la certeza jurídica de una cantidad líquida que podrá recuperar por concepto de daños y perjuicios. Por desgracia, si el infractor se niega, tendrá que prepararse para iniciar el procedimiento incidental de ejecución de sentencia, que puede ser tan tardado y costoso como un juicio.

Conclusiones

La importancia de la protección a los derechos de propiedad intelectual radica no solamente en los procedimientos de carácter contencioso o litigioso, donde se busca la observancia de un derecho que se considera violado o la reivindicación de un mejor derecho que se cree desestimado. Por el contrario, la protección a los derechos de propiedad intelectual comienza desde el procedimiento en que se pide al Estado que cree o reconozca estos derechos, sobre todo en materia de propiedad industrial, donde estos procedimientos son un requisito *sine qua non*

⁹⁵ Véase DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del *Código Fiscal de la Federación*; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la *Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos*, y de la *Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo*.

para arrogarse como titular de algún derecho subjetivo que puedan esgrimirse posteriormente contra otros particulares.

En materia de derechos de autor también resulta muy conveniente contar con la inscripción de las obras o los actos relacionados con las mismas, a fin de fortalecer la posición legal de los titulares.

7

Procedimientos de observancia

Introducción

En este capítulo se analizarán los diferentes procedimientos legales para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, entendidos éstos como derechos subjetivos reconocidos por el Estado a los particulares, quienes pueden recurrir a estos procedimientos en caso de que vean su esfera jurídica vulnerada por otro particular o por el propio Estado.

Asimismo, se da una descripción detallada de los diferentes tipos de procedimientos, se hace referencia a los artículos y la jurisprudencia aplicables, y se realiza un estudio comparado que enriquece el análisis porque ofrece una visión más amplia del problema.

Se abordarán no sólo los procedimientos de carácter administrativo, sino también los de carácter civil y penal, y haré una reflexión acerca de la excesiva utilización de mecanismos formalmente administrativos, en detrimento de los procedimientos jurisdiccionales.

7.1. Observancia en ADPIC

Como se adelantó en el capítulo 2, relativo al régimen legal internacional, México ha suscrito varios instrumentos que lo obligan a establecer procedimientos de observancia en relación con los derechos de propiedad intelectual. El más importante de ellos es el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que constituye el Anexo 1C

del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Este acuerdo contiene un apartado dedicado a la observancia de los derechos de propiedad intelectual,¹ el cual en su art. 41 establece los principios básicos siguientes:

1. Existencia de procedimientos de observancia que brinden protección eficaz² y recursos expeditos en forma tal que no constituyan barreras al comercio.
2. Los procedimientos deberán ser justos y equitativos, y no innecesariamente complicados ni onerosos.
3. Las resoluciones deben ser por escrito y razonadas.³
4. Derecho a la revisión judicial, tanto en referencia a las resoluciones administrativas como a las sentencias judiciales.
5. El reconocimiento de que no es necesario crear un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente.

Aunque la parte III del ADPIC se refiere a los procedimientos administrativos y penales,⁴ lo hace de manera muy sucinta, ya que el énfasis mayor del tratado se centra en los procedimientos judiciales de índole civil.

A propósito de los principios básicos establecidos por el ADPIC, el art. 42 de dicho acuerdo hace referencia directa a la obligación de establecer “procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual”. Ahora bien, la expresión *procedimientos civiles* tiene diferentes significados dependiendo de la jurisdicción. En países como Estados Unidos de América, por *civil* se entiende prácticamente todo aquello que no sea penal, por lo que allí se incluirá mercantil, ambiental, contencioso-administrativo, laboral, agrario, etc.⁵ En países como Australia, Inglaterra y Suiza, al menos el derecho mercantil

¹ Parte III [Observancia de los derechos de propiedad intelectual] del ADPIC.

² Es muy importante aclarar que la versión en inglés del texto oficial de ADPIC dice *effective action*, mientras que el texto oficial en castellano dice *medidas eficaces*, con lo que queda de manifiesto la confusión, incluso en tan importante instrumento jurídico de los términos *efectividad y eficacia*, los cuales si bien están íntimamente relacionados, no significan lo mismo.

³ Aunque tanto las versiones en inglés y español refieren al mismo vocablo (*reasoned/razonada*), el equivalente en el sistema jurídico mexicano sería la conocida institución y garantía constitucional de motivación.

⁴ Véanse arts. 49 y 61 de ADPIC.

⁵ Jay M. Feinman, *Introducción al derecho de Estados Unidos de América*, Oxford University Press México, 2004, p. 85.

está unido con el civil, en virtud de que cuentan con un sistema de derecho privado unificado.⁶ Sin embargo, los países que tienen un sistema de derecho privado diferenciado hacen una distinción entre derecho civil y mercantil con base en un criterio objetivo (España, Francia e Italia), un criterio subjetivo (Alemania) o una combinación de ambos criterios (México).⁷

En cualquier caso, el texto del ADPIC busca resaltar el hecho de que al tratarse de derechos privados —como son los derechos de propiedad intelectual—, deben existir mecanismos o procedimientos de índole privada donde no intervenga la autoridad estatal en uso de su potestad pública, salvo en las causas penales. Con respecto a los procedimientos administrativos a que hace referencia el art. 49 del ADPIC, su lectura parece dejar claro que se refiere a los procedimientos administrativos y no a los procedimientos de impugnación, como los distinguimos y explicamos en el capítulo anterior, puesto que enfáticamente señala que “se atenderán a los principios equivalentes a los enunciados en esta sección”.⁸ Es decir, reconoce que en principio los procedimientos administrativos no son para dirimir controversias, sino que en casos excepcionales la autoridad administrativa deberá dictar resoluciones de fondo u ordenar remedios de carácter o naturaleza civil, que estarán sujetos a los estándares de las autoridades judiciales, en lugar de sustituir a la autoridad judicial por completo en aras de una “justicia administrativa especializada”, tal como sucede en México.

Como expresa Ricardo J. Colmenero Guzmán, “la institución de la *sentencia*” es diferente de la noción de *resolución administrativa*. El ejercicio de las funciones judiciales y administrativas es diferente en sus elementos, principios y métodos”.⁹ Pero también es cierto que “algunas resoluciones administrativas pueden ser virtualmente una resolución judicial”.¹⁰ En la práctica, muchas autoridades administrativas han utilizado el art. 49 del ADPIC como fundamento para aumentar sus competencias más allá de las funciones cuasijudiciales, por lo que funcionan como

⁶ Para más información véase la discusión al respecto en Miguel Acosta Romero, *Nuevo derecho mercantil*, Porrúa, México, 2003, pp. 89-96.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Art. 49, ADPIC: “En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.”

⁹ Ricardo J. Colmenero Guzmán, *Human Rights Implications in the TRIPS Enforcement Provision: Intellectual Property and Human Rights Topics*, Paredes, Caracas, 2002, p. 104.

¹⁰ *Ibidem*.

verdaderos tribunales que resuelven asuntos de índole estrictamente judicial.¹¹ Estos asuntos van mucho más allá del sentido y la intención del artículo citado, lo cual ha tenido resultados peculiares que a la postre han impedido madurar un sistema de protección a la propiedad intelectual eficaz y debidamente integrado a los procedimientos jurisdiccionales.

Sobre esta peculiar característica que se da en algunos países y citando a Keith E. Maskus, Colmener Guzmán dice:

... en países en vías de desarrollo, donde las competencias quasi-judiciales han sido otorgadas a las oficinas [administrativas] de propiedad industrial [e intelectual], los sistemas son menos efectivos. Por un lado, las oficinas de propiedad intelectual usualmente no tienen un grupo de normas adjetivas que les permita llevar a cabo los pasos necesarios de los procedimientos de infracción. Por otro lado, los tribunales no tienen normas adjetivas específicas y efectivas para regular los procedimientos que respeten y garanticen los derechos fundamentales de las partes. Este hecho produce un paradigma en países en vías de desarrollo. Por un lado, los tribunales tienen un cuerpo de normas adjetivas, pero no saben cómo aplicar normas sustantivas de propiedad intelectual. Por otro lado, las oficinas de propiedad intelectual saben cómo aplicar las normas sustantivas pero no tienen un cuerpo de normas adjetivas. Por esta razón, les tomará años a los países en vías de desarrollo para actualizar su sistema de administración y observancia efectiva conforme a ADPIC.¹²

El comentario anterior parece describir fielmente el caso mexicano: un sistema de protección a la propiedad intelectual que quiere ser efectivo, pero que está muy lejos de serlo debido a la fragmentación del sistema de propiedad intelectual, que es visto como materia ajena al Poder Judicial, el cual es el que en definitiva resuelve las controversias.

Como he sostenido antes,¹³ además de reconocer derechos, la legislación establece procedimientos efectivos que deben ser vistos como el mecanismo que

¹¹ En el caso mexicano, el IMPI tiene autoridad para decidir asuntos relativos a infracciones, nulidad, caducidad y cancelación de derechos, así como emitir declaraciones de fama o notoriedad de marcas. Además, es un requisito procedimental para demandar la reparación de daños y perjuicios ante la autoridad jurisdiccional.

¹² Ricardo J. Colmener Guzmán, *op. cit.*, p. 190, en relación con Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington, D.C., agosto de 2000.

¹³ Véase capítulo IV en Mario de la Madrid Andrade *et al.*, *Derecho procesal: Temas diversos*, Universidad de Colima, 2008, pp. 85-87.

permite ejercer un derecho; en otras palabras, es la vía en virtud de la cual un derecho adquiere vida y cumple su función, objetivo o fin para el que fue creado.¹⁴ A esto se le conoce como *observancia*. Ahora bien, consideremos que nuestra legislación no define qué se entiende por observancia, por lo menos la relativa a la materia objeto de estudio de esta obra. Tampoco se tiene identificada una tesis jurisprudencial que defina esta institución, pero sí al menos 64 jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por los Tribunales Federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde su significado parece confundirse con *acatamiento*.¹⁵ Para mayor claridad de este punto, hay que diferenciar *acatamiento* y *ejecución* como formas de *aplicación* de la ley.

Aun cuando nuestro país se ha comprometido en diversos convenios internacionales, incluido el propio ADPIC, a establecer “procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual”,¹⁶ pareciera que el concepto *observancia* es elusivo o indeterminado en nuestro derecho positivo interno. De hecho, en su versión oficial en español, la palabra *observancia* se menciona nueve veces, tan sólo en el apartado III del ADPIC. Tomemos en cuenta que la versión original de dicho acuerdo fue elaborada en inglés, y en ella el término equivalente es *enforcement*, mientras que en francés es *faire respecter*. En otras palabras, aunque el equivalente en inglés al concepto *observancia* no tiene traducción literal al español, el equivalente en francés sí nos da una mejor referencia de su significado, pues éste se traduce literalmente al español como “hacer cumplir”.

Como afirma Colmener Guzmán, “los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual no están preocupados por disertaciones filosóficas, la naturaleza de los

¹⁴ Ricardo J. Colmener Guzmán, *op. cit.*, p. 77.

¹⁵ Véase tesis bajo los rubros: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN ORDENARLA DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA); REGLAMENTOS MUNICIPALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA; CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CONTRA NORMAS GENERALES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE DA LUGAR A SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL; ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

¹⁶ Ver Parte III [Observancia de los derechos de propiedad intelectual] del ADPIC.

derechos, principios, o la aplicabilidad de opiniones académicas, ellos quieren hacer valer sus derechos en momentos de conflicto".¹⁷ Al analizar la institución de observancia, este autor reconoce que "la tutela de los derechos se convierte en un derecho independiente y autónomo... La tutela efectiva es la herramienta ideal, perfecta y única para materializar el derecho del titular".¹⁸ Prosigue Colmener Guzmán destacando la relevancia de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a un juicio justo para la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya Asamblea General creó un Comité Asesor sobre Observancia¹⁹ en octubre de 2002, ha definido que la observancia conlleva "impedir los usos no autorizados, disuadir futuras infracciones y obtener una compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el acto de infracción".²⁰ Además, la OMPI reconoce que la observancia "puede guardar relación con aspectos específicos de los procedimientos civiles, los recursos jurídicos disponibles, la estructura y especialización de los tribunales y de los órganos de recurso, el costo de los litigios y el asesoramiento jurídico".²¹

Norberto Bobbio sostiene que la *aplicación* es el "terreno de los comportamientos efectivos de los hombres que viven en sociedad, de sus intereses opuestos, de las acciones y reacciones frente a la autoridad, y da lugar a las investigaciones en torno a la vida del derecho, en su formación, desarrollo, análisis de carácter histórico y sociológico",²² lo cual está íntimamente relacionado con el concepto de eficacia de la norma.²³ Para Hans Nawiasky, la *aplicación* del derecho se entiende como "la realización de actos jurídicos individuales con base en normas jurídicas generales";²⁴ y en rigor, también constituirá aplicación del derecho la emisión de normas jurídicas generales de grado inferior en virtud de la autorización otorgada por normas supe-

¹⁷ Ricardo J. Colmener Guzmán, *op. cit.*, p. 45.

¹⁸ *Ibidem*, p. 46.

¹⁹ *Advisory Committee on Enforcement*, en inglés, o *Comité consultatif sur l'application des droits*, en francés.

²⁰ Ver sección de preguntas frecuentes [¿Qué se entiende por "observancia de los derechos de propiedad intelectual"?] del apartado "Observancia de la Propiedad Intelectual", mantenido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/enforcement/es/faq/>, consultada el 18 de noviembre de 2005.

²¹ *Ibidem*.

²² Norberto Bobbio, *Teoría general del derecho*, Debate, Madrid, 1991, p. 38.

²³ Para una discusión más detallada sobre este tema, véase el capítulo IV en Mario de la Madrid Andrade *et al.*, *op. cit.*, pp. 85-116.

²⁴ Hans Nawiasky, *Teoría general del derecho*, Editora Nacional, México, 1980, p. 173.

riores.²⁵ Para el referido autor alemán, la realización de actos jurídicos individuales con base en normas jurídicas generales también se puede concebir como una concreción de estas normas jurídicas generales, pues la aplicación del derecho consiste, por naturaleza, en la agregación de elementos fácticos concretos a los datos generales de los preceptos jurídicos abstractos.

Cabe destacar que para Nawiasky, la realización de actos jurídicos concretos puede deberse tanto a los súbditos jurídicos (o gobernados) como a los propios órganos del Estado. En el primer caso se llama *cumplimiento* del derecho (*Rechtsbefolgung*), y en el segundo caso se llama *ejecución* del derecho (*Rechtsvollzug, Rechtsvollziehung*). Para este jurista, el proceso lógico es fundamentalmente el mismo en ambas hipótesis: la determinación del contenido de normas jurídicas individuales o actos reales. La diferencia radica en que, mientras los actos de *cumplimiento* del derecho carecen de *fuerza autoritativa*, y por ello sólo tienen valor de regla cuando los sujetos interesados se acomodan a ellos; los actos de *ejecución* del derecho sí están dotados de *fuerza autoritativa* y son regulativos aun en contra de la voluntad de los interesados,²⁶ es decir, se hacen valer en forma coercitiva. Eduardo García Máynez, en su conocida obra *Introducción al estudio del derecho*, expone que la *aplicación* de las normas del derecho a casos concretos puede ser privada o pública. En el primer caso, tiene una finalidad de simple conocimiento; en el segundo (aplicación propiamente dicha), consiste en la determinación oficial de las consecuencias que derivan de la realización de una hipótesis normativa, con vistas a la ejecución o el cumplimiento de esas consecuencias.²⁷

En este orden de ideas, la llamada *observancia* es una forma de *ejecución*, y no es otra cosa que hacer cumplir, de manera forzosa, las obligaciones contenidas en la ley, que son correlativas a un derecho subjetivo de los particulares, lo cual es lo opuesto de *cumplir* o *acatar* la norma de manera voluntaria, por ello es la opinión del autor que las tesis jurisprudenciales que se han identificado y en cuyo rubro se refieren a la palabra *observancia* confunden su significado con el de *acatamiento*, o simplemente se refieren a una acepción de la palabra sustentada en un marco teórico y conceptual distinto del que aquí se expone.

Ahora bien, las obligaciones que los particulares quebrantan al violar los derechos de propiedad intelectual en su mayoría son obligaciones de *no hacer*: no usar las marcas idénticas o similares en grado de confusión a las ya registradas; no reproducir, copiar, editar, transmitir o comunicar públicamente una obra protegida,

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Eduardo García Máynez, *Introducción al estudio del derecho*, 5ª ed., Porrúa, México, 1994, p. 322.

a menos que estemos autorizados por los legítimos titulares, sus apoderados o causahabientes; no utilizar el proceso, el producto o el aparato patentado, etcétera.

El quebrantamiento de esta obligación de *no hacer*, desde el punto de vista civil, genera la obligación de pagar daños y perjuicios;²⁸ pero desafortunadamente en México no es posible solicitar la condenación de gastos y costas contra el demandado, como sí existe en otras materias,²⁹ aunque nuestra legislación contempla un mecanismo para establecer una indemnización mínima de 40%.³⁰ En el caso particular de la legislación mexicana, si la transgresión al deber de *no hacer* se considera una infracción administrativa, se generará la obligación de pagar multas, la clausura de la negociación o sufrir arresto administrativo;³¹ mientras que si se considera un delito, también se sancionará con multa o con la privación de la libertad.³² Sobre la reparación del daño volveremos más adelante en el apartado “7.4. La reparación del daño derivada de infracciones a los derechos de propiedad intelectual”.

7.2. Características comunes de los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Atribuciones del IMPI

Como se mencionó en el capítulo anterior, respecto a los procedimientos en materia de propiedad intelectual pueden distinguirse los procedimientos puramente administrativos, que son aquellos que tienen como finalidad la creación o el reconocimiento de un derecho; los procedimientos de observancia, cuya naturaleza puede consistir en procedimientos administrativos de impugnación de derechos, y los procedimientos jurisdiccionales, ya sea de carácter civil o penal.

²⁸ Arts. 2028 y 2104, *Código Civil Federal*.

²⁹ Art. 1084, *Código de Comercio*: “La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.”

³⁰ Conforme al art. 428 del *Código Penal Federal*, “la reparación del daño... no podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a... derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor”. Del mismo modo, el art. 221 bis de la LPI establece: “La reparación del daño material... en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación... de los derechos de propiedad industrial...”

³¹ Arts. 214, LPI, y 230, *Ley Federal del Derecho de Autor*.

³² Arts. 223, 223 bis y 224, LPI, así como 423 a 427, *Código Penal Federal*.

De acuerdo con la *Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*, el IMPI tiene diversas facultades entre las que se encuentra sustanciar y resolver los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; designar peritos y emitir los dictámenes técnicos; efectuar las diligencias y recabar las pruebas; actuar como depositario, y fungir como árbitro conforme al Título Cuarto del Libro Quinto del *Código de Comercio (CC)*. El art. 6° de la LPI —cuya última modificación se hizo en enero de 2010— enumera estas facultades, y en la fracc. X indica que el IMPI ha de publicar de manera electrónica su gaceta y otros materiales.

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento, y

en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;

XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

- a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;
- b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;
- c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Conforme al art. 2º de la *Ley Federal del Derecho de Autor* (LFDA), también le corresponde al IMPI aplicar esta ley, pues es competente para conocer de las infracciones en materia de comercio, como lo establecen las siguientes disposiciones de la LFDA:

Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstos [sic] en la presente Ley serán sancionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

I. De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior;

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior, y

III. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Artículo 234. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones en materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

Como se aprecia en estas disposiciones, en su carácter de organismo descentralizado de la administración pública paraestatal el IMPI no sólo tiene amplias facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, sino que también tiene amplias facultades cuasijudiciales para dictar medidas provisionales, por ejemplo; además de facultades materialmente judiciales aunque formalmente administrativas. La manera como está diseñado el sistema de observancia a los

derechos de propiedad industrial y derechos de autor en México, hace del IMPI la autoridad competente para conocer de casi todas las causas de relevancia, no sólo en materia de propiedad industrial, sino también en materia de derechos de autor, por lo menos como tribunal (administrativo, si se quiere) de primera instancia. Los diferentes actos que puede emitir y su clasificación se aprecian mejor en el cuadro siguiente:

<i>Tipos de procedimientos</i>	<i>Procedimientos administrativos específicos en materia de propiedad intelectual</i>	<i>Tipo de acto que se emite</i>
Procedimientos puramente administrativos	Procedimientos de creación o reconocimiento de derechos (inscripción y registro)	Acto formal y materialmente administrativo
Procedimientos administrativos de impugnación	Procedimientos de observancia (infracción, nulidad, caducidad, cancelación)	Acto formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional

Conviene señalar que los procedimientos seguidos ante el IMPI no son gratuitos, existe una exhaustiva lista de tarifas que contempla un arancel para cualquier promoción, solicitud, escrito o petición posible. Lo anterior ha convertido al IMPI en uno de los pocos órganos descentralizados de la administración pública federal que han arrojado un superávit de forma consistente, año tras año.

De manera categórica, la LPI señala los diferentes tipos de procedimientos de declaración administrativa de los cuales tendrá conocimiento el IMPI, indicados en el artículo siguiente:

Artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las particularidades de cada uno de los procedimientos se analizarán en el apartado siguiente.

Características generales de las promociones

Respecto al procedimiento contemplado en la LPI, los arts. 180 —que se refiere a los requisitos de las solicitudes y promociones en general— y 189 —que se refiere a los requisitos de las demandas, o solicitudes de declaración administrativa en los procedimientos administrativos— establecen entre otros requisitos que todas las solicitudes y promociones deben estar firmadas por el interesado o su representante legal e ir acompañadas del comprobante de pago correspondiente, si es el caso. Conforme al art. 182 de la misma ley, cuando una solicitud o promoción la presenten varias personas, se deberá designar en el escrito quién será el representante común. De no hacer esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas.

Además, conforme al art. 183, deberá indicarse domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual puede estar en cualquier parte del territorio nacional, con la obligación de comunicar al IMPI de cualquier cambio en el mismo; de lo contrario, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Acreditamiento de la personalidad

Mención especial merece lo relativo al acreditamiento de la personalidad pues deben seguirse las reglas del art. 181 de la LPI, que señala:

Artículo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
- II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.

Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

De este artículo se destacan varios aspectos. Primero, cuando se trata de una persona física, el acreditamiento de la personalidad es relativamente sencillo, ya que puede hacerse mediante carta poder simple otorgada ante dos testigos, lo cual también es procedente cuando el mandante sea persona moral, para solicitudes de reconocimiento de derechos e inscripción de licencias. Para procedimientos contenciosos o cuando el poderdante sea una persona jurídica extranjera, los requisitos del poder aumentan sensiblemente. En enero de 2010 se reformó el art. 181, adicionando los dos últimos párrafos, lo que ha vuelto más flexibles los requisitos para el acreditamiento de la personalidad, pues ahora en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente. Lo anterior únicamente es posible con la condición de que todo el trámite, hasta su conclusión, lo desahogue un solo apoderado, y en caso de que intervenga un nuevo apoderado, deberá acreditar su personalidad conforme a lo ya explicado.

Legitimidad

Es importante señalar que el IMPI puede iniciar cualquiera de los procedimientos antes señalados (declaración administrativa de infracción, caducidad, nulidad, o

cancelación) tanto de oficio como a petición de parte. En este último caso el promovente deberá demostrar interés jurídico y fundar su petición.³³ Cabe destacar que la reforma del 18 de junio de 2010 amplía la posibilidad para que ahora también cualquier persona manifieste por escrito al IMPI la existencia de causales a fin de iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elemento para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente,³⁴ lo cual junto con la reforma del 28 de junio de 2010 —que se analizará al final de este capítulo— pretende hacer más estricto el sistema mexicano de observancia de los derechos de autor, aunque el IMPI no podrá desechar de plano una demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad contra el registro de una marca diciendo que “no se demostró ser el titular” o que “no se pretendió el registro de una marca”, ya que en los términos de los arts. 91 y 151 de la LPI, procede que se realice la solicitud con el simple hecho de que el promovente argumente poseer un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.³⁵

La titularidad o el interés jurídico es fácil de establecer en los casos de infracción, pero más difícil en los de nulidad, cancelación o caducidad. Además, el IMPI ha adoptado criterios absurdos, por ejemplo, exigir como requisito para iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca, que el interesado primero haya obtenido una resolución negativa para el registro de esa marca,³⁶ situación que presenta marcados inconvenientes, como la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad a manera de reconvencción en un procedimiento de infracción. Sobre todo cuando la misma autoridad registradora es la que tiene la potestad de emitir una declaratoria que tradicionalmente realiza la autoridad jurisdiccional, y que además tiene la facultad de hacerlo en forma oficiosa.

A propósito de la legitimación, resulta interesante analizar la siguiente tesis jurisprudencial de noviembre de 1995, emitida por la Segunda Sala de la Suprema

³³ Art. 188, LPI.

³⁴ Decreto de reformas a la LPI publicado en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el 18 de junio de 2010.

³⁵ Tesis Aislada: I.7o.A.26 A. Página 545 (Noviembre de 1988) Amparo en revisión 2177/98. Banda “El Limón”, S.C. 1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

³⁶ Véase el procedimiento contencioso-administrativo de nulidad de marca relativo al expediente No. P.C. 220/2004 1817 I, relativo al Registro de Marca y Diseño No. 782945 COLD FIRE MÉXICO, de fecha 18 de marzo de 2003. (SR. JURGEN OTTO JOHANN GIESSLER vs. GOLDFIRE MÉXICO, S.A DE C.V.).

Corte de Justicia, que sustituye el criterio adoptado por un Tribunal Colegiado de Circuito que databa de la octava época:

MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.

La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues si la Ley de Invencciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden impedir la obtención de su registro.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Tesis de Jurisprudencia 70/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

El tema de la legitimación presenta desafíos adicionales a la luz de la reforma de 2005 en materia de marcas famosas y notoriamente conocidas, pues considera

que la declaratoria será válida por cinco años salvo prueba en contrario de las condiciones que la originaron,³⁷ pero podrá ser “actualizada” a petición del interesado. Me parece que la notoriedad de la marca es una cuestión de hecho a probar en cada procedimiento para definir el ámbito de protección del derecho marcario, o la amplitud del *ius prohibendi* del titular,³⁸ que al pronunciarse en una sentencia servirá como un elemento de prueba en procedimientos posteriores; y no un asunto que deba ser declarado por la autoridad administrativa en forma desvinculada de *litis* alguna y a manera de garantía de triunfo sin analizar los elementos del caso.

La facultad conferida mediante la reforma de 2005 al IMPI para emitir declaratorias de notoriedad o fama presenta algunas imprecisiones, ya que por lo general tal apreciación se hace a los ojos del público consumidor relevante y no ante los ojos de la autoridad administrativa. Lo anterior no es cosa menor si consideramos que lo que recibe a cambio el titular de la marca es el poder de utilizar su *ius prohibendi* contra cualquiera, sin importar los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza la marca.

Creo necesario agregar que estimo inconveniente que nuestra ley hable de diversos procedimientos: infracción, nulidad, cancelación, registro, etc., cuando en realidad debería tratarse de un procedimiento en el cual se interpusieran diversas acciones, excepciones, o incluso acciones en vía de reconvencción,³⁹ para que en virtud del principio de economía procesal se pudieran dirimir todas las disputas posibles, entre las mismas partes y en relación con los mismos hechos, en un solo procedimiento.

Características de las solicitudes de declaración administrativa

Las solicitudes de declaración administrativa tienen requisitos y formalidades casi idénticas a las requeridas para una demanda civil, como se aprecia en el art. 189 de la LPI:

Artículo 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

³⁷ Art. 98 bis-3, LPI.

³⁸ Véase asunto As. C-375/97 “*General Motors Corporation c. Pilón SA*”, sentencia del 14 de septiembre de 1999 del Tribunal Superior de Bélgica.

³⁹ Luis Eduardo Bertone *et al.*, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, t. I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 207. “... tradicionalmente suelen mencionarse tres acciones civiles en materia marcaria...”

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Los procedimientos se sustancian en forma similar a una demanda civil en cuanto a la notificación, pero con requisitos más formales propios del derecho administrativo.⁴⁰ Además, el IMPI tiene facultades para realizar visitas de inspección durante la notificación de la solicitud de declaración administrativa, donde podrá asegurar⁴¹ diversos bienes.⁴² Si a juicio del funcionario del IMPI que conduzca la visita de inspección se encuentran hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo hará constar en el acta y en la resolución que al efecto se emita.⁴³ Del acta se dejará copia con la persona que se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.⁴⁴

Por su parte, la contestación tiene similares requisitos y formalidades que una contestación civil, pues debe presentar las pruebas que estime pertinentes, pero cuando no sea posible hacerlo dentro del plazo señalado, podrá solicitar al IMPI, con la condición de señalarlo en su escrito de contestación, un plazo adicional de 15 días y, desde luego, pagar el arancel correspondiente.⁴⁵ Pasado lo anterior, el IMPI dictará la resolución que corresponda, la cual se notificará a las partes en los domicilios señalados.

⁴⁰ Art. 209, LPI.

⁴¹ Art. 211, LPI.

⁴² De acuerdo con el art. 212 BIS, pueden asegurarse:

- “I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones o delitos;
- II. Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
- III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.”

⁴³ Art. 211, LPI.

⁴⁴ Art. 212, LPI.

⁴⁵ Art. 198, LPI.

En los procedimientos de infracción, además de la declaración de la existencia del ilícito, se impondrá la multa que corresponda,⁴⁶ pero también se podrán adoptar diversas medidas señaladas en el art. 199 BIS de la LPI.⁴⁷ Más aún, si el producto o servicio se encuentra en el comercio, el IMPI podrá ordenar que se abstengan de seguir vendiendo los productos o prestando los servicios. En cualquier caso, el solicitante de la medida cautelar deberá cumplir varios requisitos propios de este tipo de medidas. El IMPI también tiene facultades para imponer multas, determinar clausura definitiva o temporal, e incluso hacer un arresto administrativo.⁴⁸ Para ello, deberán cubrirse los requisitos y el procedimiento descrito en el art. 199 BIS 1 de la LPI, cuya última reforma sufrida el 18 de junio de 2010 y su relevancia hace necesaria su transcripción:

Artículo 199 BIS 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y

⁴⁶ Art. 199, LPI.

⁴⁷ Las medidas pueden ser:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- II. Ordenar se retiren de la circulación;
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y
 - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
- III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;
- IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;
- V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley; y
- VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.⁴⁹

⁴⁸ Art. 214, LPI.

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.

Pruebas

En cuanto a las pruebas, resulta particular a esta materia que no sean aceptadas las pruebas testimonial y confesional, salvo que estén contenidas en una prueba documental. Tampoco serán admitidas las que sean contrarias a la moral o al derecho. De hecho, en forma enunciativa la propia LPI manifiesta que serán admisibles y tendrán valor probatorio incluso las facturas y los inventarios que haya expedido o elaborado el propio titular o su licenciatario.⁴⁹ Incluso, al IMPI se le han dado amplias facultades para dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva o negativa, cuando las partes de los procedimientos contencioso-administrativos nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas

⁴⁹ Art. 192, LPI.

pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento.⁵⁰

La LPI establece que cuando la materia objeto del procedimiento sea un proceso patentado para la obtención de un producto, la carga de la prueba corresponderá al presunto infractor para que dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción pruebe que el producto se fabricó bajo un proceso distinto del patentado en algunas circunstancias especiales definidas en el art. 192 BIS 1 de la LPI.

Cómputo de plazos

La LPI señala la manera como se computarán los plazos, lo cual tiene importantes efectos para continuar los procedimientos y evitar el abandono, así como para la procedencia de los recursos y medios de impugnación. Al respecto, el art. 184 de la LPI establece:

Artículo 184. En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Además, el Reglamento de la LPI contempla disposiciones complementarias que en la práctica son muy importantes y es indispensable tenerlas bien ubicadas:

Artículo 4o. Para el cómputo de los plazos establecidos por períodos, a que se refiere el artículo 184 de la Ley fijados en meses o años, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda. Si un plazo fijado en meses o años expira en un día en que el Instituto no labore, ese plazo expirará el primer día hábil siguiente.

El Instituto publicará en el Diario Oficial, en el mes de enero de cada año, los días en que se suspenderán las labores.

⁵⁰ Art. 192 BIS, LPI.

No obstante, hay que tener muy en cuenta que el cómputo de los plazos variará dependiendo del tipo de notificación, pues ésta surtirá efectos de manera distinta, como lo dispone el siguiente artículo del Reglamento antes citado:

Artículo 13. Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes o terceros interesados por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta.

El Instituto podrá emplear otros medios de notificación tales como servicios de mensajería, el cual será con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente.

Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 de este Reglamento, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregadas a los interesados.

Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

Carácter contencioso

Con respecto a la dicotomía de los procedimientos puramente administrativos contra los procedimientos de observancia, cabe destacar la tesis citada del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual señala que los procedimientos de creación o reconocimiento de derechos son el mecanismo que en materia de propiedad intelectual tiene nuestro país para emitir lo que dicho tribunal denomina actos “formal y materialmente administrativos”, dentro de los cuales se encuentran la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas y, recientemente, el de declaración de notoriedad o fama de marcas.⁵¹

⁵¹ Recordemos que este último procedimiento se crea con las reformas a la LPI del 16 de junio de 2005.

Por otro lado, se encuentran los procedimientos de observancia, que son aquellos mecanismos diseñados para emitir actos que en la tesis citada se denominan “materialmente jurisdiccionales”, sin importar que tomen la forma de recursos o incluso de juicios administrativos, es decir, aquellos en los cuales el IMPI actúa como autoridad judicial. En nuestro país, tal es el caso de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa. Aunque la eficacia de estos procedimientos se analizará en capítulos posteriores, por el momento cabe destacar que la naturaleza de los procedimientos de infracción es muy distinta a la de los otros procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

De acuerdo con el régimen legal interno de cada país, puede existir una etapa llamada *contenciosa*, donde cualquier persona se puede oponer al registro o inscripción de derechos por parte de un solicitante, ya sea de marca, patente o derechos de autor, incluso antes de que la autoridad se pronuncie sobre el otorgamiento del registro.

En algunos países existe una fase contenciosa dentro de los procedimientos de creación de derechos, particularmente en materia de propiedad industrial, como puede ser el otorgamiento de patentes o el registro de marcas. El caso típico de ello es el conocido *procedimiento de oposición* que algunos países siguen dentro del procedimiento de registro, aunque ya en la mayoría los países que integran la muestra esta etapa se realiza en forma posterior al otorgamiento de una marca. En el caso de la República Alemana, la oposición puede formularse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del registro de la marca.⁵² En forma similar, conforme a la legislación coreana la Korean Industrial Property Office (KIPO) publica las solicitudes de registro para inspección pública, y cualquier parte interesada puede iniciar el procedimiento de oposición en los siguientes 30 días.⁵³ Esta disposición está redactada en términos prácticamente idénticos a la disposición relevante en la *Lanham Act* estadounidense, la cual dispone que “cualquier persona que considere se le causaría algún daño en caso de que un registro se otorgase” puede presentar un aviso de oposición dentro de los siguientes 30 días a que la solicitud fue publicada en la *Official Gazette* de la United States Patent and Trademark Office (USPTO)—Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos—,⁵⁴ aunque a diferencia de los casos alemán y coreano, se puede obtener una extensión.⁵⁵

⁵² *Das Deutsche Markengesetz* §§ 42 (1).

⁵³ *Korean Trademark Act* § 25.

⁵⁴ 15 U.S.C. § 1063.

⁵⁵ 15 U.S.C. § 1063(a).

Muchos países están abandonando el procedimiento de oposición, cuya característica esencial es que se llevaba a cabo dentro del procedimiento de registro. La tendencia mundial parece ser que la oportunidad de combatir la validez de la marca sea posterior a que ésta se ha registrado. A este respecto, destaca el hecho de que nuestro país no cuenta con un procedimiento de oposición, sino con el procedimiento de nulidad. Esto hace suponer que para el procedimiento de registro el IMPI tomará en consideración, *ex officio*, todas las hipótesis bajo las cuales no será registrable una marca. Si el particular opositor pretende otorgar una marca sin tener en cuenta los impedimentos, deberá esperar a que el registro se otorgue para iniciar el procedimiento de nulidad contra la marca registrada. Sin embargo, es criticable que la posibilidad de pedir la nulidad de una marca sea un procedimiento aparte y no una acción que puede ejercitarse dentro de un procedimiento general, como sería el de infracción o violación a los derechos marcarios. Sobre este particular volveremos más adelante en el apartado relativo al estudio comparado de la reparación del daño.

En los procedimientos seguidos ante el IMPI no existe una etapa contenciosa en el procedimiento de registro de marca o de otorgamiento de patente, salvo por la facultad del propio Instituto de requerir al solicitante para que subsane o aclare la solicitud. Aun así, cuando dicha autoridad administrativa niega el registro de una marca o el otorgamiento de una patente, podrán utilizarse diversos mecanismos.

Medios de impugnación

Además de los recursos y medios de impugnación procedentes contra las resoluciones que nieguen el otorgamiento o el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual, deben considerarse los distintos medios de impugnación para combatir resoluciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), o principalmente, del IMPI, en relación con asuntos contenciosos, como pueden ser procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción. Aunque la naturaleza de una resolución que niega una marca y de otra que declara la existencia de una infracción, por ejemplo, son extremadamente distintas, puesto que el primero de ellos es un acto formal y materialmente administrativo, mientras que el segundo es un acto materialmente jurisdiccional, los recursos y medios para impugnar ambas resoluciones son los mismos. Por ello, para no repetirlo, conviene recordar el último apartado del capítulo anterior, que describía la procedencia del recurso de revisión y del juicio federal contencioso-administrativo, así como del juicio de amparo, con respecto a resoluciones que nieguen el otorgamiento o el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual.

En este orden de ideas, recordemos que las resoluciones que en la materia emita el IMPI, en el caso de una declaración administrativa de nulidad, por ejemplo, también son recurribles ante la misma autoridad mediante el recurso de revisión contemplado en la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* (LFPA) en virtud de las reformas a dicha ley del 19 de mayo de 2000, que hace aplicable este medio de defensa contra actos de los organismos públicos descentralizados, lo que derogó tácitamente la aplicación del recurso de reconsideración contemplado en el art. 200 de la LPI, por no tratarse de las materias excluidas por el decreto de reforma a la LFDA, referentes a competencia económica, prácticas desleales del comercio internacional; y financiera.⁵⁶

A su vez, la resolución que resuelve el recurso de revisión podía impugnarse mediante el juicio de nulidad fiscal contemplado en el *Código Fiscal de la Federación* (CFF) hasta antes del 1 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor de la *Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo* (LFPCA). A partir de la promulgación de esta ley se derogaron expresamente los arts. 197 a 263 del CFF, por lo que desde esa fecha será aplicable el juicio contencioso-administrativo federal contemplado en el Título I de la LFPCA. Este medio de defensa procede contra las resoluciones administrativas definitivas en los términos de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa* (LOTJFA).⁵⁷ Conforme a la LOTJFA, es competente la Sala Regional Metropolitana para conocer de los juicios contenciosos contra resoluciones dictadas por el IMPI.

De acuerdo con la LFPCA vigente a partir de 2006, la autoridad responsable podía recurrir a las resoluciones dictadas por la Sala Regional Metropolitana mediante el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.⁵⁸ Si en cambio el

⁵⁶ Jurisprudencia: I. lo. A. J/11. Página 1119 (Abril de 2002) Amparo en revisión 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo en revisión 601/2001. The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. Amparo en revisión (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernández Albores. Amparo en revisión (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Escobedo Navar. Amparo en revisión (improcedencia) 2962/2001. Chicles Canel's, S.A. de C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz.

⁵⁷ Art. 2, LFPCA.

⁵⁸ Art. 63, LFPCA: "Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6º de esta Ley, así

recurrente es el particular, deberá interponer amparo directo contra la resolución emitida por la Sala Regional Metropolitana, en los términos del art. 116 de la *Ley de Amparo* (LA). Recordemos que ahora, en vez de la Sala Regional Metropolitana, será competente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

La distinción de medios de impugnación según si el recurrente era la autoridad o el particular, originó serias dudas que motivaron una reforma al art. 64 de la LFPCA a menos de un año de su promulgación,⁵⁹ el cual ahora deja claro que en caso de que la autoridad y el particular hayan interpuesto en forma simultánea el amparo directo y el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el recurso en forma acumulada.⁶⁰

Como es natural, la sentencia o resolución que emita el Tribunal Colegiado de Circuito también será recurrible, si bien excepcionalmente, mediante el recurso de revisión contemplado en la LA,⁶¹ ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El sistema de medios de defensa actual, por intrincado que parezca, es más rápido y simplificado que el que estaba vigente antes de la promulgación de la LFPCA, ya que antes de 2006 las instancias eran aún más y el procedimiento era incluso más lento e intrincado. En noviembre de 2003 una tesis aislada determinó que el recurso de revisión, contemplado entonces en la LFDA, era un beneficio a favor del gobernado y debía servir para su defensa, no para confundirlo, en parte porque el IMPI no señalaba claramente en sus resoluciones la procedencia de este recurso, por lo que según la tesis, la omisión negligente o dolosa por parte del IMPI hacía nugatorios los derechos individuales de los gobernados de acceso a la justicia, ya que significaba una trampa procesal. Entonces, y siguiendo con la interpretación que esta tesis hacía del caso

como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva..."

⁵⁹ Véase DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del *Código Fiscal de la Federación*; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la *Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos* y de la *Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo*. Publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2006.

⁶⁰ Art. 64, LFPCA: "Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que decida el amparo."

⁶¹ Arts. 82 y 88, *Ley de Amparo*.

particular, en los términos del art. 192 de la LA, si no existe una obligación de agotar el recurso de revisión en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso-administrativo, precisamente por la misma falta de información.⁶²

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia ha analizado la procedencia del juicio de amparo previo al juicio contencioso-administrativo contemplado en la LFPCA, el cual es consistente con anteriores criterios pero que por primera vez interpreta dicha ley. Según este criterio, no es necesario agotar el juicio contemplado previamente al amparo, al prever el art. 28 de la LFPCA mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de garantías.⁶³

Ya desde entonces existía un criterio con motivo de la misma contradicción de tesis que la jurisprudencia comentada, pero anterior al adoptado por la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, que distinguía la procedencia del juicio de nulidad fiscal solamente con respecto de multas —por tener un carácter impositivo—, y no con respecto a clausura o arresto administrativo. Estos últimos podían recurrirse mediante el amparo indirecto, sin ser improcedente, ya que el juicio de nulidad fiscal no es procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del mismo acto reclamado, más aún si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso-administrativo no contemplan la suspensión de la clausura o de la publicación de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión que los señalados para el juicio de garantías.⁶⁴

⁶² Tesis Aislada: I.7o.A.252 A. Página 977 (Noviembre de 2003) Amparo en revisión 5207/2003. Tardán Hermanos Sucesores, S.A. 22 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

⁶³ Véase Contradicción de tesis 39/2007 SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Segundo, ambos en materia administrativa del Primer Circuito. 24 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Jurisprudencia: 2a./J. 56/2007. (24 de marzo de 2007, publicada el 18 de abril de 2007) Contradicción de tesis 39/2007 SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Segundo, ambos en materia administrativa del Primer Circuito. 24 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

⁶⁴ Jurisprudencia: 2a./J. 118/99. Página 415 (Octubre de 1999) Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Gúitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

Estudio comparado de los medios de impugnación

A pesar del avance significativo que representa la nueva LFPCA, me parece que todavía resulta costoso y tardado el actual sistema de medios de impugnación, toda vez que al compararlo con el de los demás países que integran la muestra, el camino procesal aún resulta intrincado e innecesariamente extenso.

Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, las resoluciones administrativas de KIPO pueden recurrirse ante Trial Board of KIPO (TB-KIPO), el cual es una especie de recurso administrativo en vigor a partir del 1 de abril de 1998. A su vez, las resoluciones de TB-KIPO pueden ser impugnadas ante la Korean Patent Court; y posteriormente ante la Korean Supreme Court.⁶⁵

La legislación alemana también permite la impugnación de las resoluciones administrativas dictadas por la Deutsches Patent-und Markenamt (DPMA) mediante el recurso de reconsideración,⁶⁶ el cual no admitirá la celebración de una audiencia y se limitará solamente a reevaluar los méritos del caso. Si la reconsideración no es procedente, entonces seguirá la apelación ante el Buró de Apelaciones de la Corte de Patentes (die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt),⁶⁷ que admite la celebración de audiencias sólo en casos limitados.⁶⁸ En esta materia existe una institución parecida a la *negativa ficta* del derecho mexicano, ya que seis meses después de que se haya presentado el recurso de reconsideración, el solicitante puede pedir que se dicte una resolución. Si esto no sucede dentro de los dos meses siguientes, entonces procederá una apelación directa (*Durch-griffsbeschwerde*).

Las sentencias dictadas por este tribunal sólo pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte Federal de Justicia (Bundesgerichtshof statt) cuando se controvierte algún punto de derecho⁶⁹ y el recurso es admitido⁷⁰ por el propio Buró de Apelaciones de la Corte de Patentes. Lo anterior será procedente cuando el asunto presente una pregunta legal de fundamental importancia, o si se requiere una

⁶⁵ Soo-Kil Chang *et al.*, *Intellectual Property Law in Korea*, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Londres, 2003, p. 78.

⁶⁶ *Das Deutsche Markengesetz* § 64.

⁶⁷ *Das Deutsche Markengesetz* § 66.

⁶⁸ En los procedimientos de apelación sólo se celebrarán audiencias si así lo solicita una de las partes, si es necesario aportar pruebas ante la Bundespatentgericht statt o si dicho tribunal considera que la audiencia es útil para aclarar la cuestión.

⁶⁹ *Das Deutsche Markengesetz* §§ 83-90.

⁷⁰ Como situación especial, la § 83(3) de la *Deutsche Markengesetz* contempla seis casos en los cuales la admisión por parte de la autoridad responsable no es necesaria, donde se incluye, por ejemplo, violaciones al derecho de audiencia. Véase Martín Aufenager *et al.*, *Das Deutsche Markengesetz*, Verlag C.H. Beck, Múnich, 2006, p. 43.

decisión de la Bundesgerichtshof statt para garantizar el desarrollo de la ley o la uniformidad de la jurisprudencia.⁷¹ El criterio decisivo para admitir este recurso suele ser el interés público.

El sistema estadounidense cuenta también con diversos procedimientos administrativos *interpartes*, es decir, litigiosos, los cuales se promueven ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de la USPTO. Además del recurso de oposición, al que ya nos referimos antes, pueden iniciarse los procedimientos de cancelación,⁷² interferencia y de uso concurrente.⁷³ Estos son procedimientos cuasijudiciales que generalmente siguen el mismo formato de un procedimiento civil.⁷⁴

Una resolución de la TTAB puede apelarse ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (Court of Appeals for the Federal Circuit) la cual hasta 1982, fecha en que se amplió su ámbito de competencia, era conocida como Corte de Apelaciones sobre Aduanas y Patentes (Court of Customs and Patent Appeals).⁷⁵ El particular puede optar por un juicio *de novo*, es decir, que revise la cuestión por completo nuevamente ante una Corte de Distrito (District Court).⁷⁶

En Estados Unidos de América también existen procedimientos administrativos particulares para inscribir la marca ante el Buró de Aduanas (Customs Bureau), a fin de que esta autoridad tome las medidas necesarias para impedir la entrada a su territorio de productos apócrifos; así como un procedimiento ante la Comisión de Comercio Internacional (International Trade Commission), la cual es una dependencia del gobierno estadounidense cuyo propósito es tomar acciones contra

⁷¹ *Ibidem*, p. 41.

⁷² El procedimiento de cancelación persigue los mismos fines y procede en las mismas causas que el de oposición, sólo que se sigue una vez que la marca ha sido registrada, similar a como ocurre con el procedimiento de cancelación en México. Si a un potencial opositor se le pasó el tiempo para oponerse al registro de la marca, puede promover la cancelación dentro de los cinco años posteriores a su otorgamiento, salvo algunas excepciones contenidas en 15 U.S.C. § 1064, como que la marca se haya convertido en genérica, que se haya abandonado, que el registro se haya obtenido fraudulentamente, que la marca se utilice para engañar al público con respecto a la fuente de los mismos, etcétera.

⁷³ Los procedimientos de interferencia y uso concurrente son un mal necesario en los países que siguen el principio de *first-to-use*, y sirven para atenuar los derechos abrumadores que confiere el registro con respecto a usuarios inocentes o con derechos equivalentes a la prioridad de la marca, en forma tal que no causen confusión al público consumidor. Véase Beverly W. Pattishall *et al.*, *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000, pp. 111 y 112.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 108.

⁷⁵ 15 U.S.C. § 1071.

⁷⁶ 15 U.S.C. § 1071(a).

métodos de competencia desleal y actos desleales de importación de artículos a dicho país.

Finalmente, nuestra LPI contempla en sus arts. 151 a 155 los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación, los cuales si bien se regulan en forma independiente del procedimiento de infracción, todos comparten la naturaleza administrativa y se reglamentan por el mismo procedimiento, conforme al art. 187 de la LPI.⁷⁷ Así, el procedimiento de infracción, que debería ser un procedimiento de observancia de naturaleza civil, comparte la naturaleza administrativa de los otros procedimientos, pues tiene un énfasis mayor en la imposición de multas, como sanción administrativa, que en la reparación del daño, como un remedio civil.

Cabe destacar que los procedimientos administrativos de impugnación en materia de derechos de autor, a pesar de ser igualmente importantes, revisten una menor relevancia y complejidad, debido a que la inscripción de obras tiene sólo efectos declarativos, no constitutivos. Por ello, el énfasis mayor en las jurisdicciones analizadas en este estudio comparado se centra en procedimientos de naturaleza civil, que se analizarán a continuación.

Sala del TFJFA especializada en propiedad intelectual

Aunque no ha estado exento de críticas es importante destacar la creación de la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El 24 de marzo de 2008 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF) el acuerdo número G/17/2008, emitido por el TFJFA, mediante el cual se crea la Sala Regional con Jurisdicción y Competencia en todo el Territorio Nacional. Debido a la naturaleza especializada de esta sala, conocerá únicamente de todo aquello que concierne a la propiedad intelectual y su sede estará en el Distrito Federal. El acuerdo mencionado crea la sala mediante la reforma del art. 24 bis del Reglamento Interior del TFJFA.

Más tarde, este acuerdo mediante el cual se crea la sala especializada en materia de propiedad intelectual fue modificado por el acuerdo G/59/2008 mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero transitorios del acuerdo G/17/2008, para quedar como sigue:

⁷⁷ Art. 187, LPI: "Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa (*sic*) que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. [...]

SEGUNDO. La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual que se crea mediante el presente Acuerdo, entrará en funciones el lunes 5 de enero de 2009.

Para tal efecto, el Tribunal adscribirá a tres Magistrados de Sala Regional a la Sala Especializada, que serán seleccionados atendiendo a su especialización y actualización en la aplicación de la materia de su competencia y, en su lugar, adscribirá a Magistrados Supernumerarios de Sala Regional o a Magistrados de Sala Regional, según corresponda, de acuerdo a las necesidades del servicio, quienes ejercerán sus funciones hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos de Magistrados de Sala Regional.

TERCERO. Los juicios en materia de Propiedad Intelectual existentes en las Salas Regionales, quedarán sujetos a lo siguiente:

I. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 haya concluido la substanciación conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sea que se haya concedido o no término para formular alegatos, deberán emitir la sentencia que corresponda.

II. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 no hubiese concluido la substanciación conforme a lo establecido en la fracción I que antecede, los remitirán a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, previa notificación del cambio de radicación a las partes. Dicha notificación se hará mediante Acuerdo General de la Junta de Gobierno y Administración que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual además se fijará en los estrados de la respectiva Sala.

III. [...]

IV. Una vez que entre en funciones la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, las nuevas demandas que sean de su competencia se deberán presentar en la sede de la misma, a través de su Oficialía de Partes o por correo certificado en términos del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En caso de que se presenten en otra Sala Regional, ésta las deberá remitir a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.

Para los efectos señalados en la fracción I de este Artículo, el Presidente del Tribunal informará a las Salas Regionales el número total de expedientes que se encuentren en los supuestos descritos, a fin de que dicten la sentencia correspondiente. La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal dará seguimiento al cumplimiento por parte de las Salas Regionales al presente Acuerdo.

CUARTO y QUINTO. [...]

Sobre este particular, conviene citar la Memoria Anual 2008 del TFJFA, ya que es muy ilustrativo del proceso seguido para la integración de la sala, el cual señala:

Mediante Acuerdo número G/17/2008, de fecha 5 de marzo de 2008, el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, a propuesta de su Presidente, adicionó el artículo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, creando la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual con competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI y XII de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual.

Sobre esta base, con el propósito de determinar quiénes integrarían la referida Sala, el día 8 de mayo de 2008, la Presidencia emitió una convocatoria fijando el proceso de selección y los requisitos que deberían seguir los Magistrados de Salas Regionales y Secretarios de Acuerdos interesados en cambiar su adscripción a la nueva Sala Regional, con sede en la Ciudad de México.

En atención a la referida convocatoria, la Presidencia del Tribunal recibió diversas solicitudes de los servidores públicos interesados en conformar la nueva Sala Regional, las cuales fueron canalizadas a la recién conformada Junta de Gobierno y Administración para su revisión y selección correspondiente.

Cabe señalar que el 29 de octubre de 2008, mediante Acuerdo G/58/2008, el Pleno de la Sala Superior modificó el Acuerdo G/17/2008, por el cual se creó la Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual, a fin de establecer que la misma entraría en funciones el 5 de enero de 2009.

En consecuencia, la Junta de Gobierno y Administración aprobó el Acuerdo G/JGA/72/2008, de fecha 25 de noviembre de 2008, que prevé como sede de la Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual la Ciudad de México, Distrito Federal, con competencia en todo el territorio nacional; asimismo, notificó a las partes, que los expedientes que se enlistan en el Anexo Único de dicho Acuerdo, quedan radicados en la Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual, asignándoseles a los expedientes un nuevo número que se integra con un número consecutivo, el número del año en que se radicó el juicio, las iniciales "EPI" (Especializada en Propiedad Intelectual), el número de Sala Regional en la materia y el número de mesa otorgado de acuerdo con el sistema aleatorio de turno en vigor.

El nuevo número del expediente deberá invocarse en las subsecuentes promociones relacionadas con el mismo. Por último, se ordena a los Presidentes de las

Salas Regionales la fijación del referido Acuerdo G/JGA/72/ 2008 y de su Anexo Único en los estrados de la Sala que presidan, así como en otros lugares visibles de la misma donde tengan acceso tanto las partes como los autorizados por estos y cualquier otra persona que tenga interés en los juicios de la citada materia.

Finalmente, la Junta de Gobierno y Administración por Acuerdo G/JGA/73/ 2008, determinó la integración de la Sala Regional en materia de Propiedad Intelectual, adscribiendo a partir del 1 de enero de 2009, a las Magistradas de Sala Regional Luz María Anaya Domínguez, en la Ponencia Uno, María de los Ángeles Garrido Bello, en la Ponencia Dos, y María Teresa Olmos Jasso, en la Ponencia Tres.⁷⁸

La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual conocerá de la impugnación de resoluciones relativas a todos los procedimientos administrativos, no sólo infracción, sino también nulidad, caducidad, cancelación o cualquier otro acto del IMPI o del Indautor.

Debe recordarse que los procedimientos de observancia tienen como propósito hacer valer los derechos oponibles frente a terceros, incluso frente al propio Estado,⁷⁹ de manera que su finalidad principal es perseguir una violación o usurpación de los derechos del titular. Por ello, a pesar de que el espectro de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual es más amplio, para efectos de este apartado nos concentraremos en estudiar los procedimientos administrativos de impugnación recurribles ante dicha sala y en los jurisdiccionales de carácter civil, para luego abordar los procedimientos de carácter penal.

A este respecto, es indispensable precisar la naturaleza privada de los derechos de propiedad intelectual, que ha sido ampliamente reconocida por la doctrina⁸⁰ y los tribunales en distintas partes del mundo,⁸¹ así como por diversas convenciones internacionales de las cuales México forma parte.⁸² Además, algunos autores

⁷⁸ TFJFA, *Memoria Anual 2008*, México, pp. 59 y 60.

⁷⁹ Recordemos que existen limitaciones o licencias obligatorias en caso de utilidad pública, emergencia nacional u otras condiciones detalladas en los distintos tratados internacionales de los cuales México forma parte, así como en la LFDA y la LPI.

⁸⁰ J.J. Marín López, "Intereses privados e intereses públicos en propiedad intelectual", en *Revisita del Centro Español de Derechos Reprográficos*, núm. 29, 2002, Barcelona, p. 16.

⁸¹ Véase causa 56.9666 AADI CAPIF Asociación Civil de Recaudadores vs. Duque, ante la Suprema Corte de Justicia de Argentina. 17 de noviembre de 1996.

⁸² El preámbulo del ADPIC establece categóricamente: "reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados".

atribuyen su naturaleza privada a que "la creación intelectual es parte de los derechos de integridad y privacidad del individuo".⁸³

No obstante su naturaleza privada, dependiendo del régimen interno del país, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se perseguirán por la vía civil, administrativa o penal, según si la conducta se considera un delito, una infracción administrativa o un ilícito civil. Por lo general, la mayoría de los sistemas nacionales de observancia de la propiedad intelectual contemplarán procedimientos de los tres tipos,⁸⁴ pero la tendencia mundial se enfoca en los de índole civil.

7.3. Procedimientos administrativos de carácter contencioso

Como se adelantó al citar el art. 187 de la LPI, nuestra legislación reconoce básicamente cuatro tipos de procedimientos contencioso-administrativos que dicho artículo denomina "solicitudes de declaración administrativa", pero que materialmente son sustanciados como juicios de naturaleza civil en donde existen dos particulares en conflicto que dirimen su controversia ante el propio IMPI como tribunal administrativo que desarrolla, para estos casos, una actividad materialmente jurisdiccional.

Recordemos que el sistema legal mexicano establece varios tipos de procedimientos de observancia como remedios para los particulares que vean sus derechos de propiedad intelectual violados: 1. los de carácter administrativo, que revisten la naturaleza de procedimientos administrativos de impugnación en los términos del apartado anterior; 2. los de carácter civil; 3. los de carácter penal, y 4. los de adopción voluntaria.

En México, nuestro sistema de observancia está diseñado de tal manera que la mayoría de las violaciones a los derechos se siguen en procedimientos de carácter administrativo; algunas otras violaciones se persiguen por la vía penal, y la vía civil, en México, está constreñida al simple pronunciamiento con respecto al monto de los daños y perjuicios. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, aunque cada vez se utilizan más, todavía son poco frecuentes. Para propósitos

⁸³ Ricardo J. Colmener Guzmán, *op. cit.*, p. 28.

⁸⁴ Véase la sección de preguntas frecuentes [*¿Cuándo puede iniciarse una acción penal por infracción de los derechos de propiedad intelectual?*] del apartado "Observancia de la Propiedad Intelectual", mantenido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/enforcement/es/faq/>, consultada el 31 de agosto de 2010.

de nuestro estudio, nos centraremos en analizar los procedimientos de carácter administrativo, aunque haremos referencia a algunos mecanismos alternativos, como el de arbitraje o el de avenencia.

En nuestro país, la mayoría de los procedimientos de observancia toman la forma de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, el cual tiene carácter formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional. Además, existen los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación,⁸⁵ pero éstos en realidad no son procedimientos de observancia para el titular de derechos de propiedad intelectual, sino —en todo caso— procedimientos de defensa para los demás gobernados que, sin ser titulares de un derecho en particular, demandan que cierto derecho del cual otro es el titular, sea anulado, cancelado o se declare caduco, y en donde la legitimación la establece un mejor derecho o una expectativa de derecho.

No obstante, para mayor claridad y conocimiento cabal de los procedimientos, estudiaremos a cada uno.

Nulidad

Los procedimientos de nulidad tienen como objetivo invalidar un derecho industrial previamente concedido, ya sea mediante una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, o un registro de marca, aviso comercial o una publicación de nombre comercial. La LPI señala las siguientes causales para anular derechos relativos a inventos:

Artículo 78. La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Este artículo, cuando se refiere a registros, alude a los modelos de utilidad y a los diseños industriales. Además, destacan los plazos de prescripción que señala el penúltimo párrafo del artículo, ya que en esencia, sólo podrá pedirse la nulidad en cualquier tiempo en caso de contravención a la ley, excepto en lo relativo al acreditamiento de la propiedad. El resto de las causales podrán ejercitarse sólo dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la publicación en la gaceta, y no del otorgamiento del registro. Conforme al art. 79 de la LPI, la declaración de nulidad la hará administrativamente el IMPI, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de esta Ley. Un aspecto sobresaliente respecto a los efectos de la nulidad es que la declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud los efectos de la patente o registro respectivos.

Respecto a los signos distintivos, las causales señaladas en el art. 151 de la LPI aplican para marcas, marcas colectivas y avisos comerciales, en virtud de los arts. 98 y 104, los cuales, respectivamente, señalan que tanto las marcas colectivas como los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido para las marcas. Así, las causales de nulidad son las siguientes:

Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

⁸⁵ Art. 187, LPI.

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

III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

De forma similar al caso de los inventos, para los signos distintivos también hay plazos de prescripción diferenciados, que serán de cinco años, y en cualquier tiempo si se basa en contravención a la ley, salvo que se trate de cuestiones relativas al acreditamiento de la propiedad.

Caducidad

La caducidad implica la pérdida del derecho, derivado de una causa que no ataque la validez del derecho, lo cual ocurre en los siguientes casos tratándose de inventos:

Artículo 80. Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. Al vencimiento de su vigencia;
- II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;
- III. En el caso del artículo 73 de esta Ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Recordemos que el art. 73 del la LPI contempla la posibilidad de pedir la caducidad de una patente pasados dos años de que se otorgó la primera licencia obligatoria, la cual a su vez procederá en los casos señalados por el art. 70, el cual conviene citar textualmente para mayor claridad:

Artículo 70. Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

Nuevamente, conviene mencionar que cuando el art. 80 de la LPI habla de registros alude a modelos de utilidad y diseños industriales. A pesar de las causales de caducidad, no hay que perder de vista el contenido del art. 81, el cual dispone que todavía se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracc. II del artículo citado, y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.

En lo referente a signos distintivos, las causales de caducidad también derivan no sólo de la falta de renovación, sino también de la falta de uso; aplicarán conforme a lo dispuesto por los arts. 98 y 104 de la LPI, y serán extensivas a marcas colectivas y avisos comerciales. Dichas causales están contempladas en el artículo siguiente:

Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Cancelación

La cancelación es el acto mediante el cual se deja sin efecto un derecho de propiedad industrial, ya sea porque así lo solicita expresamente su titular o porque tal consecuencia deriva de una conducta imputable al propio titular. Cabe señalar que no hay disposición expresa en la LPI que contemple la posibilidad de que

el titular de una patente, o de un modelo de utilidad o diseño industrial, solicite voluntariamente la cancelación de su patente o registro. Sólo el art. 65 de la LPI señala los casos en que procederá la cancelación de la inscripción de una licencia. Al igual que en materia de marcas, el art. 138 de la citada ley establece las situaciones en que se cancelará la inscripción de una licencia de marcas.

No obstante, los arts. 153 y 154 sí establecen disposición expresa respecto a la cancelación de los signos distintivos:

Artículo 153. Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 154. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Como se aprecia, la cancelación procederá cuando así lo solicite el titular, o cuando lo haya consentido al permitir que su signo distintivo se transforme en genérico. Cabe destacar que la cancelación sólo podrá considerarse como un procedimiento de observancia si éste lo inició el propio IMPI u otro particular contra una marca que se estime genérica. En cambio, el procedimiento de cancelación iniciado por el particular es un procedimiento de acatamiento voluntario, es decir, de autoconformación a la norma, y aunque ambos casos implican procedimientos de aplicación de la ley a casos concretos, son de distinta naturaleza, pues el primero será de carácter litigioso, mientras que el segundo no.

Infracción

La infracción supone la invasión a los derechos de propiedad industrial, por lo que el titular activa éste, que es el procedimiento de observancia por excelencia. La conducta que implique una violación, dependiendo del sistema jurídico del lugar donde se dé, podrá considerarse un ilícito civil, una infracción de carácter administrativo o un delito de naturaleza penal.

En este apartado haré referencia a las conductas tipificadas como infracciones administrativas, y más adelante mencionaré las otras dos categorías. Bajo esta tesis, el art. 213 de la LPI contempla el catálogo de infracciones administrativas, a saber:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

(Fracción reformada, DOF, 02-08-1994)

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

(Fracción reformada, DOF, 02-08-1994)

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

(Fracción reformada, DOF, 02-08-1994)

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

(Inciso adicionado, DOF, 02-08-1994)

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; (Fracción reformada, DOF, 02-08-1994)

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

(Fracción reformada, DOF, 02-08-1994)

XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994)

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994. Reformada, DOF, 26-12-1997)

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

(Fracción adicionada, DOF, 02-08-1994. Reformada, DOF, 26-12-1997)

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

(Inciso reformado, DOF, 25-01-2006)

(Fracción adicionada, DOF, 26-12-1997)

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

(Fracción adicionada, DOF, 25-01-2006)

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

(Fracción adicionada, DOF, 25-01-2006. Reformada, DOF, 18-06-2010)

XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciataria, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción, y

(Fracción adicionada, DOF, 18-06-2010)

XXVIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

(Fracción adicionada, DOF, 26-12-1997. Recorrida, DOF, 25-01-2006, 18-06-2010)

Debido a que éste es uno de los artículos más reformados de la LPI, he indicado la fecha de reforma o reformas aplicables a cada fracción, a fin de poder tener mayor claridad respecto a la evolución legislativa en este rubro. Recordemos que la LFDA contempla su propio catálogo de conductas consideradas como infracciones administrativas, el cual está dividido en dos apartados: infracciones de naturaleza civil e infracciones de naturaleza mercantil. Aunque esta separación ha sido muy criticada tanto a nivel teórico-sustantivo como a nivel procedimental, ya que algunas de esas conductas serán competencia del Indautor y otras del IMPI, en virtud del art. 2º en relación con los arts. 230 y 232 de la ley autoral, a continuación se presenta dicho catálogo de infracciones:

Artículo 229. Son infracciones en materia de derecho de autor:

I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciataria un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;

II. Infringir el licenciataria los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 de la presente Ley;

III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;

IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley;

V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley;

VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley;

VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley;

VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente Ley;

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;

XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;

XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.

Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videocintas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

- IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;
- V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;
- VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;
- VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;
- VIII. 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;
- IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y
- X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

A diferencia del art. 213 de la LPI, que ha sido reformado en una gran cantidad de ocasiones, en cuanto al catálogo de infracciones de la legislación autoral, el art. 229 no se ha reformado y sólo la fracc. II del art. 231 se modificó en mayo de 1997.

Conforme al art. 230 de la LFDA, las infracciones señaladas en el art. 229 serán sancionadas por el Indautor con arreglo a lo dispuesto por la LFPA con multa de mil a 5 mil o de 5 mil a 15 mil días de salario mínimo, dependiendo de la infracción; mientras que conforme al art. 232 las infracciones que llama “en materia de comercio” serán sancionadas por el IMPI con arreglo al procedimiento previsto en la LPI con multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo, dependiendo de la infracción. Las multas podrán incrementarse 50% en caso de que el infractor sea un editor, organismo de radiodifusión o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, según lo dispone el art. 233 de la LFDA.

Cabe destacar que aunque en términos generales el Indautor es la autoridad administrativa competente en materia de derechos de autor, y el IMPI la autoridad competente en materia de propiedad industrial, la mayoría de las infracciones serán del conocimiento del IMPI. Lo anterior se debe a que la LFDA distingue entre las infracciones *en materia de derechos de autor* y las infracciones *en materia de comercio*. Aun cuando en ambos casos se trata de violaciones a los derechos de autor, el primero es de naturaleza civil y el segundo de naturaleza mercantil. Las infracciones

del segundo tipo se llevan a cabo con fines de lucro directo o indirecto⁸⁰ y son competencia del IMPI; mientras que las del primer tipo son competencia del Indautor y tienen poca relevancia práctica.⁸⁷ Considero que la terminología utilizada en la distinción de los dos grupos de violaciones a los derechos de autor falta a toda coherencia y técnica legislativa, ya que como es evidente, las infracciones *en materia de comercio* también son infracciones a los derechos de autor; mientras que el término *infracciones en materia de derechos de autor* no hace más que describir el género del cual ambos grupos forman parte.

Avenencia

La LFDA contempla el procedimiento administrativo de avenencia,⁸⁸ el cual más bien constituye un esfuerzo bien intencionado de implementar una cultura de resolución alternativa de conflictos que un procedimiento de observancia, debido a que se trata de un procedimiento completamente voluntario. Sin embargo, este procedimiento tiene sus particularidades, ya que cualquiera de las partes podrá iniciarlo, y si la otra parte no concurre a la junta de avenencia, el Indautor en su carácter de autoridad administrativa tiene la facultad de multarla, aunque por otro lado, el convenio que alcancen las partes tiene el efecto de *res iudicata* y de título ejecutivo.⁸⁹

Como todo procedimiento alternativo, conforme al art. 217 de la LFDA, las personas que consideren que son afectadas en alguno de los derechos de autor, derechos conexos, reservas de derechos o demás derechos protegidos por la legislación autoral, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia, el cual será sustanciado por la Dirección Jurídica del Indautor. Este procedimiento se iniciará a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de la LFDA.

El procedimiento se sustanciará conforme a las disposiciones del art. 218 de la LFDA:

Artículo 218. El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

⁸⁰ Art. 231, LFDA.

⁸⁷ Art. 229, LFDA.

⁸⁸ Arts. 217 y 218, LFDA.

⁸⁹ Art. 218, fracs. III y IV, LFDA.

I. Se iniciará con la queja, que por escrito presente ante el Instituto quien se considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y otros derechos tutelados por la presente Ley;

II. Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. En la junta respectiva el Instituto tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo;

V. Durante la junta de avenencia, el Instituto no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero sí podrá participar activamente en la conciliación;

VI. En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje establecido en el Capítulo III de este Título;

Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sólo serán enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

Las características de este medio alternativo de resolución de conflictos contemplado en la legislación autoral son la confidencialidad, la buena fe con la que deben conducirse las partes y la autocomposición, ya que el Indautor no podrá dictar una determinación, sino que simplemente propondrá soluciones para que las partes lleguen a un arreglo, actuando como amigable componedor.

Arbitraje

En cuanto a los procedimientos de arbitraje, tanto la LPI como la LFDA contemplan que este mecanismo puede utilizarse sólo en ciertos casos y siempre en forma voluntaria por ambas partes involucradas.⁹⁰ En la práctica, esta herramienta ha probado ser poco atractiva para los particulares y se ha utilizado poco.

Además, después de la creación de las llamadas infracciones *en materia de comercio*, no queda claro si el IMPI podrá fungir como árbitro para dirimir controversias que afecten sólo intereses particulares y se refieran a este tipo de violaciones. Con

⁹⁰ Arts. 219 a 228, LFDA, 6°, fracc. IX, y 227, LPI.

respecto al otro grupo de violaciones al derecho de autor, las llamadas infracciones *en materia de derechos de autor*, queda claro que el IMPI no tendría facultades para fungir como árbitro, sino que las partes pueden recurrir a un procedimiento arbitral especial regulado en la LFDA.

Para tal efecto, el Indautor publica una lista de árbitros cada año, que serán los únicos autorizados para fungir como tales en esta materia, y ningún servidor público, ya sea del Indautor o de otra oficina pública puede actuar como árbitro. Nunca habrá un solo árbitro, sino que deberá formarse un panel, llamado por la LFDA *grupo arbitral*. Los contendientes asumen el compromiso de remunerar a los árbitros sus honorarios conforme al arancel que al efecto expide anualmente el Indautor. Además, el procedimiento debe sustanciarse en un plazo máximo de 60 días, computados a partir del día siguiente a la fecha del documento que contenga la aceptación de los árbitros.⁹¹ Finalmente, los laudos deberán dictarse por escrito y son definitivos, inapelables y obligatorios para las partes, pero a la vez tienen el carácter de *res iudicata* y título ejecutivo, los cuales, naturalmente, estarán fundados y motivados.

El procedimiento arbitral se seguirá conforme a los arts. 219 a 228 de la LFDA, y en forma supletoria conforme al Título Cuarto del Libro V del *Código de Comercio* (CC), relativo al arbitraje comercial. La verdad es que estos artículos señalan muy pocas disposiciones relativas al procedimiento, y más bien se refieren a los requisitos y al procedimiento para la conformación de la lista de árbitros, la cual conforme al art. 221 será una lista cerrada, pues para actuar como tal, el árbitro deberá estar debidamente autorizado por el Indautor. Para ser designado como árbitro, se deberán cumplir los requisitos siguientes:

Artículo 223. Para ser designado árbitro se necesita:

- I. Ser Licenciado en Derecho;
- II. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad;
- III. No haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestión colectiva;
- IV. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes;
- V. No haber sido sentenciado por delito doloso grave;
- VI. No ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y
- VII. No ser servidor público.

⁹¹ Arts. 222, 223 y 224, LFDA.

Para la conformación del panel arbitral se seguirán las disposiciones del art. 222, que señala lo siguiente:

Artículo 222. El grupo arbitral se formará de la siguiente manera:

- I. Cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el Instituto;
- II. Cuando sean más de dos partes las que concurren, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, el Instituto designará a los dos árbitros, y
- III. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista al presidente del grupo.

Al igual que las disposiciones de las legislaciones mercantil y común, conforme al art. 220 de la LFDA, el procedimiento arbitral se activará mediante una cláusula arbitral o un compromiso arbitral, que como requisito formal deberán constar invariablemente por escrito, los cuales dicho artículo define en los términos siguientes:

- I. Cláusula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por esta Ley o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos, y
- II. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma.

Volviendo a la parte del procedimiento, decía que la LFDA contempla pocas disposiciones adjetivas relevantes y que, por tanto, en lo sustancial se seguirán las del CC. Las pocas disposiciones de la legislación autoral son:

Artículo 224. El plazo máximo del arbitraje será de 60 días, que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros.

Artículo 225. El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste.

Artículo 226. Los laudos del grupo arbitral:

- I. Se dictarán por escrito;
- II. Serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes;
- III. Deberán estar fundados y motivados, y
- IV. Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Artículo 227. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al Instituto y a la otra parte, que aclare los puntos resolutive del mismo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.

Artículo 228. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el Instituto.

Como se aprecia en los artículos transcritos, el procedimiento arbitral está pensado para concluirse en dos meses, si es que las partes no llegan a un acuerdo previamente. Al igual que los laudos regulados en el CC, éstos deberán constar por escrito, serán definitivos e inapelables, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. Desde luego, han de estar debidamente fundados y motivados. Además, las partes podrán pedir la aclaración del laudo o la rectificación de errores de cálculo, tipográficos u otros de trascendencia tal que no afecte el sentido del laudo. Los gastos y honorarios los cubrirán las partes del procedimiento arbitral; como referencia, vale la pena señalar las tarifas vigentes durante 2010, publicadas en el DOF el 26 de enero de 2010 y que no sufrieron modificación respecto a las de 2009:

ARANCEL del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.- Instituto Nacional del Derecho de Autor. Con fundamento en los artículos 208, 209, 210 y 228 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 103 fracciones XI y XXI, 105, 106, fracción VIII y 152 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y 7 fracción I de su Reglamento Interior, el Instituto Nacional del Derecho de Autor expide el siguiente:

ARANCEL DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

PRIMERO.- Las partes que opten por someterse al procedimiento de arbitraje a que se refiere el capítulo III, del título XI de la Ley Federal del Derecho de Autor, deberán sufragar los honorarios y gastos del grupo arbitral conforme a los siguientes conceptos:

- I. Por concepto de honorarios del grupo arbitral, por cada árbitro: 330 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
- II. Por concepto de viáticos para hospedaje y alimentación por el traslado de los árbitros fuera del lugar de su residencia:

a) Dentro de la República Mexicana, 10 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada día, y

b) Fuera de la República Mexicana, 30 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada día.

III. Por concepto de gastos administrativos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el servicio será gratuito.

SEGUNDO.- El presente Arancel surtirá sus efectos del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

7.4. La reparación del daño derivada de infracciones a los derechos de propiedad intelectual

La reparación del daño en el derecho mexicano

Independientemente del procedimiento elegido, el pronunciamiento sobre la indemnización para reparar los daños y perjuicios sólo lo podrá hacer un juez civil de carácter federal, por ser federales tanto la LFDA como la LPI, aunque como esos mismos ordenamientos establecen, en este tipo de controversias el actor podrá elegir acudir ante los tribunales locales.⁹² El IMPI también está facultado para actuar como árbitro en lo referente a indemnizaciones⁹³ derivadas de violaciones a los derechos de propiedad industrial o con motivo de infracciones a derechos de autor en materia de comercio.

En cuanto a los derechos de autor, en teoría es posible el ejercicio de la acción civil tendiente a la reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de usurpación del derecho de autor.⁹⁴ Además, como se ha explicado arriba, la reforma a la LFDA del 23 de julio de 2003 creó una jurisdicción concurrente por medio de la cual los tribunales locales pueden conocer de controversias que sólo afecten intereses particulares.⁹⁵ Si el caso se presenta ante un juez federal, será aplicable el *Código Federal de Procedimientos Civiles*, pero si se trata de un juez local, se aplicará el Código Civil de la entidad.⁹⁶

⁹² Arts. 227, LPI, y 213, LFDA.

⁹³ Art. 6º, fracc. IX, LPI.

⁹⁴ Manuel Becerra Ramírez, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, UNAM, México, 1998, p. 382, referente a la contribución realizada por Horacio Rangel Ortiz.

⁹⁵ Art. 213, LFDA.

⁹⁶ *Ibidem*.

Como se anticipó, la legislación⁹⁷ fija un mecanismo singular para estimar el monto de la reparación o indemnización del daño causado, que en ningún caso será inferior a 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio. En aquellos casos en que no sea posible hacerlo conforme al método anterior, será el juez, con audiencia de peritos, quien fije el importe de la reparación del daño o la indemnización por daños y perjuicios.⁹⁸

Sin embargo, no siempre ha habido consenso acerca de en qué momento y con qué requisitos se puede ejercer la acción de indemnización de daños y perjuicios respecto de las infracciones que son competencia del IMPI.⁹⁹ Ante la aparente falta de claridad de la LPI, una controvertida tesis aislada de marzo de 2001 se pronunció por establecer que la procedencia de las acciones civiles y mercantiles, derivadas de violación a los derechos de propiedad industrial, no está condicionada a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas contenidas en esta ley, debido a que

... la finalidad de las infracciones es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de la acción de reparación de daños y perjuicios es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, (siguiendo esta tesis) al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.¹⁰⁰

Ello permitía seguir en forma simultánea la acción por infracción administrativa y la acción civil de reparación. El problema era que los hechos considerados en ambos procedimientos eran los mismos y había la posibilidad de dictar sentencias contradictorias.

⁹⁷ Arts. 428, *Código Penal Federal*, 216 bis, LFDA, y 221 bis, LPI.

⁹⁸ Art. 216 bis, LFDA.

⁹⁹ En adelante, cuando se hace referencia a violaciones de derechos de propiedad industrial, deberá entenderse que también se hace referencia a violaciones de derechos de autor "en materia de comercio".

¹⁰⁰ Tesis Aislada: I.13o.C.1 C. Página 1797 (Marzo de 2001) Amparo directo 656/2000. Mc Donald's Sistemas de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica López, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Baltazar Cortez Arias.

Con motivo de lo anterior fue denunciada la contradicción de tesis bajo el expediente 31/2003-PS, habida cuenta de que la LPI no indica orden alguno para interponer dichas acciones. Uno de los argumentos utilizado en la contradicción era que

... si la finalidad del procedimiento en el que se declara la infracción administrativa es únicamente sancionadora, no conmutativa, y además no existe disposición en la LPI que establezca que los daños y perjuicios se ejerciten como resultado de la existencia de una infracción administrativa, entonces no debiera existir dependencia entre las controversias mercantiles y civiles de reparación del daño y el procedimiento de declaración de infracción administrativa. Por lo tanto, según establecía este criterio, el juez del procedimiento de daños y perjuicios estaba en aptitud de declarar que la demandada incurrió en conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial de la actora y, consecuentemente, condenar el pago de daños y perjuicios derivados de los hechos respectivos, los cuales tendrían que ser probados. Luego entonces, el procedimiento administrativo no debiera constituir un requisito de procedencia para el ejercicio de la acción de pago de daños y perjuicios, ya que en uno se imponen sanciones y en otro se busca reparar los daños.

La Suprema Corte no compartió el criterio y determinó en 2004 que para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios es necesario que el IMPI declare la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional, a pesar de ser formalmente un procedimiento de carácter administrativo, ya que el IMPI “es el único eficaz para acreditar la existencia de la conducta ilícita, por lo que el juez no puede ahora cuestionar la existencia de los hechos constitutivos de la infracción administrativa, pues ésta habrá quedado firme ya que según la tesis, la acción de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración administrativa emitida por el IMPI”.¹⁰¹

Faltaba aclarar en qué orden se debe iniciar el procedimiento administrativo y ejercer la acción civil. Como no existía nada en la LPI que dispusiera que el procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI debería agotarse antes de llegar a la acción de daños y perjuicios, algunos criterios sostenían que no había

¹⁰¹ Jurisprudencia 1a./J. 13/2004. Página 365 (Mayo de 2004) Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analizara si existía o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, estableciera la procedencia o improcedencia de la condena al pago de daños y perjuicios reclamados.¹⁰² Lo anterior implicaba que el juez podía hacer una “valoración” de la existencia de la “violación” generadora del daño y, por tanto, apreciar el nexo causal entre tal violación y los daños y perjuicios causados. El problema significaba que los hechos constitutivos de la llamada “violación” no eran otros que los que constituían la infracción administrativa, lo cual seguía generando la posibilidad de dos resoluciones legalmente válidas pero contradictorias, donde uno declarara la existencia de una “infracción”, y otro la inexistencia de la “violación”.

Por el contrario, una tesis de junio de 2003 señala:

... la responsabilidad civil por daños y perjuicios producto de hechos ilícitos presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste consistía en una violación a derechos de propiedad industrial, en especial una marca, el juez civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho, sino que corresponde al IMPI resolver tal circunstancia.¹⁰³

Este criterio prevaleció en una contradicción de tesis:

... en virtud de que el IMPI es el organismo especializado de la materia, para la procedencia de la acción de daños y perjuicios, es necesaria la declaración administrativa de existencia de infracción, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional para acreditarlas, por lo que el juez que conozca de la reparación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial, no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, sino solamente ponderar si aquellos son producto directo de la infracción administrativa.

¹⁰² Tesis Aislada: L11o.C.17 C. Página 1323. (Agosto de 2002) Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías. Secretario: Fernando Rangel Ramírez.

¹⁰³ Tesis aislada: L2o.C.22 C. Página: 1680 (Marzo de 2003) Amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Patiño Perezgrón. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Si bien lo anterior evita la posibilidad de sentencias contradictorias, también es cierto que tiene el indeseable efecto de hacer más formal el procedimiento, sujeta el ejercicio de la acción de responsabilidad civil a un procedimiento administrativo que dista de ser gratuito, impone a los particulares la necesidad, en la mayoría de los casos, de asumir el costo de trasladar personal del IMPI a lugares donde se realice la visita de inspección, alarga el procedimiento y aleja al particular del ideal de una justicia expedita. Posteriormente, en agosto de 2008 se publicaron diversas tesis que al momento de escribir estas líneas están conteniendo en contradicción ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, todas ellas pronunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y publicadas en el *Seminario Judicial de la Federación* en agosto de 2008:

DERECHOS DE AUTOR. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL SER ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES QUE CONSTITUYEN BASE Y PRUEBA FIRME DE LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, PUEDEN UTILIZARSE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA CIVIL.

Aun cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es un tribunal jurisdiccional sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene la facultad de sustanciar los procedimientos de declaración de infracción administrativa por violación al artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por el uso indebido del retrato de una persona, emitiendo la resolución correspondiente, la cual implica un acto materialmente jurisdiccional suficiente y eficaz para constituir base y prueba firme de la existencia de la infracción, la que al ser un elemento altamente especializado, posteriormente puede utilizarse en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil; de ahí que esa declaración previa, lejos de perjudicar a quien considera violentados sus derechos autorales, lo beneficia, pues para que un hecho ilícito provoque responsabilidad civil, es menester que concurren los siguientes elementos de la responsabilidad: la comisión de un hecho, la producción de un daño moral o material en perjuicio de otra persona y una relación de causa y efecto entre los dos elementos anteriores. Así, el juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios deberá ponderar si éstos fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en su caso, determinar el monto de la indemnización que en relación con la infracción de

que se trata, corresponde a una cuantía que según el artículo 216 bis de la Ley citada, no puede ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados en dicha Ley.

Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 405/2009 en el Tribunal Pleno.

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL REQUIERE UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA.

Del examen del diseño normativo de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de su interpretación teleológica, con base en la exposición de motivos que acompañó el Presidente de la República a la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 12 de noviembre de 1996, se advierte que las disposiciones reguladoras en la materia han alcanzado un alto grado de autonomía por especialización legislativa respecto de las normas del derecho civil y del mercantil, por lo que su aplicación administrativa corresponde a órganos del Poder Ejecutivo Federal, específicamente, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De igual manera, se arriba a la convicción de que ha sido voluntad del legislador generar un procedimiento de naturaleza administrativa por medio del cual se resuelvan las infracciones en materia de derechos de autor y de comercio, con el objeto de establecer una diferenciación entre el incumplimiento de las obligaciones administrativas, en relación con los derechos autorales y la violación de dichos derechos en su concreción patrimonial en el campo de la industria y el comercio, distinguiendo para ello entre infracciones en materia de derechos de autor, reflejadas como las atentatorias de la regulación administrativa de los derechos autorales, y las infracciones en materia de comercio, vislumbradas como aquellas que se presentan cuando existe violación de derechos a escala comercial o industrial, que por su propia naturaleza requieren de un tratamiento altamente especializado, ágil y expedito. Además, respecto de los derechos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor opera el mismo principio de especialidad que rige a los derechos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial

y, por ende, la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía jurisdiccional requiere una previa declaración, en el procedimiento administrativo respectivo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia.

Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 405/2009 en el Tribunal Pleno.

DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 2o., 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

Los artículos 2o., 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer y resolver el procedimiento de infracción por el uso de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes, no violan el principio de división de poderes contenido en el artículo 49, en relación con los numerales 90, 94 y 104, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no propician que el Poder Ejecutivo se reúna con el Legislativo, no altera la forma de desarrollo de la administración pública, tampoco desajusta la estructura del Poder Judicial, ni elimina la competencia de los tribunales de la Federación para resolver las controversias del orden criminal y civil; sino que, por el contrario, de la interpretación sistemática de los artículos 28 (que dota de base constitucional a la citada Ley) y 90 constitucionales, se advierte que la propiedad industrial y los derechos de autor, entre otras, son ramas jurídicas cuya aplicación y solución de los conflictos que en ellas se originen corresponden a la esfera del Poder Ejecutivo, esto es, se ubican en el derecho administrativo. Por tanto, si el mencionado Instituto es un órgano que pertenece a la administración pública federal descentralizada, es inconcuso que la facultad que le otorga la Ley Federal del Derecho de Autor para resolver el indicado procedimiento se ajusta plenamente al marco constitucional en la materia.

Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 405/2009 en el Tribunal Pleno.

Por lo menos, es hasta cierto punto reconfortante y esperanzador que surjan criterios jurisprudenciales que comienzan a estudiar este aspecto de la reparación del daño, reconociendo que, en efecto, es la preocupación primordial de todo particular que inicia un procedimiento de infracción.

De manera más reciente, en agosto —mes que ha resultado prolífico para la producción de criterios jurisprudenciales en la materia— de 2009, en diversos asuntos litigados entre la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) contra las compañías operadoras de salas de cine Cenópolis del País, S.A. de C.V. y Cinemas de la República, S.A. de C.V. se dictaron tres interesantes tesis cuyo texto se transcribe, ya que si bien abordan el mismo punto central, se complementan en sus razonamientos:

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CUANTIFICAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO DE QUIEN TRANSGREDA TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de disposiciones legales, la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisface cuando la autoridad legislativa que las emite está legítimamente facultada para ello por la propia Constitución y por las leyes que así lo determinan, y cuando se refieren a relaciones sociales que requieren regularse jurídicamente. Ahora bien, el párrafo noveno del artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora y, por otra parte, la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución General de la República prevé que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades previstas en el propio precepto y las demás concedidas por la Norma Fundamental a los Poderes de la Unión, es decir, las no conferidas expresamente a las legislaturas locales. En ese sentido, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, al establecer que la reparación del daño moral y/o material, así como la indemnización por daños y perjuicios a cargo de quien transgrede los derechos autorales no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio, no viola la mencionada garantía de legalidad, pues además de que señala al sujeto destinatario de la norma (cualquiera que cause daños por la violación a

tales derechos), en términos de los referidos preceptos constitucionales el legislador federal está facultado para cuantificar el monto correspondiente.

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA REPARACIÓN POR EL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

El citado precepto legal prevé en su párrafo primero que la reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere la propia Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a algún derecho tutelado en la Ley. Así, la finalidad de dicho precepto es permitir que sean resarcidos en un mínimo los derechos autorales violados, lo cual no constituye una norma privativa, pues de manera general, abstracta e impersonal determina que deben reparar el daño material o moral e indemnizar por los daños y perjuicios todos aquellos que violen los derechos indicados, sin dirigirse a una persona o grupo previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados a desaparecer después de su aplicación. Por tanto, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor no viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que otorga a los infractores idéntico estatus jurídico. En efecto, el análisis de igualdad no sólo implica tratar igual a los iguales, sino también desigual a los desiguales, pero el mencionado precepto legal no se refiere a sujetos desiguales ubicados en estatus jurídicos distintos, ya que no distingue entre los causantes de daño moral y material, o de daños y perjuicios, los cuales tienen en común que afectan derechos de valor patrimonial. Además, dicho numeral describe las conductas infractoras y regula individualmente la indemnización a cargo de quien cause alguno de los daños indicados, sin exigir para su actualización la realización de una o varias conductas, ni establecer la imposición de la sanción relativa atento al número de infracciones cometidas.

DERECHOS DE AUTOR. LA REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y/O MORAL, Y LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A TALES DERECHOS, CUYO MONTO PREVÉ EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONSTITUYEN UNA PENA INUSITADA O UNA MULTA EXCESIVA.

El citado precepto legal señala que la reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere dicha Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la propia ley, lo cual se inscribe dentro del campo de la responsabilidad civil y tiene como finalidad garantizar a los titulares de derechos autorales que la reparación exigible equivaldrá a ese mínimo, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no tiene el propósito de castigar, sino de resarcir, ya que no atiende a la conducta infractora sino al daño causado. Por tanto, la reparación y la indemnización de que se trata no constituyen una pena inusitada o una multa excesiva de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, porque no implica la imposición de penas o sanciones por la comisión de algún ilícito penal o una falta administrativa, ni tiene el ánimo de causar al gobernado dolor en su cuerpo, deshonrarlo, causarle una alteración física o privarlo de una parte de su patrimonio a favor del Estado, sino sólo tiene propósitos indemnizatorios.

Ahora bien, conforme lo dispone expresamente la LPI en su art. 226, independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos, en los términos previstos en el art. 221 BIS de esta ley. Por su parte, a propósito de los derechos de autor, el *Código Penal Federal* (CPF) también dispone que las sanciones pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor a 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la LFDA.

Estudio comparado de la reparación del daño

A pesar de que en nuestro país la reparación del daño se sigue en forma posterior a los procedimientos de declaración administrativa o a los de carácter penal, después de que han quedado firmes dichas resoluciones mediante el ejercicio de la acción de indemnización, en otros países la demanda por violación o infracción a los derechos de propiedad intelectual es promovida desde un inicio por la vía jurisdiccional, por lo que no hay necesidad de tramitar otro juicio o pedir la reparación como algo incidental. En otras palabras, la reparación del daño es la *raison d'être* del procedimiento mismo.

Comencemos por el caso alemán, cuya *Markengesetz* contempla con mucha claridad y sencillez en su art. 140 que para toda disputa derivada de “cualquier

relación legal regulada por esta Ley”, la Corte de Distrito (*Landgerichte*) tendrá jurisdicción exclusiva sin importar el valor en disputa.¹⁰⁴ Como una característica importante, la parte que prevalezca podrá obtener una condenación en costas siempre que se trate de un abogado admitido para practicar en la *Landgerichte* donde se lleve el asunto; además, los honorarios de un abogado especialista en propiedad intelectual podrán considerarse como parte adicional de la condena en costas si se trata de un profesional certificado y de acuerdo con una lista de tarifas contempladas en la correspondiente *Ley Federal del Arancel del Abogado (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte)*.

A diferencia de la LPI, la *Markengesetz* no contempla un catálogo de conductas redactadas en forma limitativa, pues la naturaleza de la violación se ve de manera distinta a como sucede en nuestro país. De hecho, ese requerimiento no es necesario porque las violaciones a las marcas no se reprimen por la vía administrativa como infracciones administrativas, sino que se consideran un ilícito civil (*deliktsricht*) y contra ellas proceden los medios de defensa ordinarios, pero es un ilícito más sofisticado por tratarse de una legislación especializada. Así, la complejidad resulta de la materia sustantiva y no de un embrollo procesal. El art. 140 de la *Markengesetz* dispone que podrá interponerse una demanda por cualquier disputa derivada de cualquier relación legal regulada por esta Ley.

Por su parte, la *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* también considera la violación de los derechos de autor y de los derechos conexos como un ilícito civil, señalando como regla general que “las copias ilegales no pueden ser distribuidas ni utilizadas para comunicación pública”; y que “las emisiones ilegales no pueden ser fijadas en grabaciones sonoras ni visuales ni comunicadas públicamente”.¹⁰⁵ Además, en forma muy consistente con la legislación ordinaria y de forma similar a lo que dispone la ley en materia de marcas, la *Urheberrechtsgesetz* señala que “contra cualquier persona que viole los derechos de autor o derechos conexos protegidos por esta Ley procederá una acción para solicitar una medida precautoria que ordene al demandado a desistirse de dichos actos si hay peligro de que se repitan; así como una acción de reparación de daños si éste fue intencional-

¹⁰⁴ Los gobiernos locales de los estados (*Länder*) tendrán el poder de promulgar reglamentos en lugares donde hay varias cortes de distrito, a efecto de que una sola sea competente en materia de marcas, siempre que dicha designación sirva para mejorar la calidad de las resoluciones y hacer más expeditos los procedimientos. Los gobiernos de los *Länder* pueden transferir dichos poderes a los ministros de justicia locales. Incluso, pueden transferirlos total o parcialmente a las cortes de otro *Länder*. Véase *Das Deutsche Markengesetz* §§ 140 (2).

¹⁰⁵ *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* § 96.

mente cometido o es resultado de negligencia”.¹⁰⁶ Además, se permite que en “lugar de los daños, la parte afectada podrá pedir las utilidades obtenidas por el demandado derivadas de los hechos ilegales”.¹⁰⁷ Adicionalmente, los autores o sus beneficiarios podrán obtener una indemnización monetaria por el daño causado, aunque no exista una pérdida pecuniaria, en el caso de publicaciones científicas, fotografías y ejecuciones.

La legislación en materia de ilícitos civiles (*Recht der unerlaubten Handlungen*) está regulada en forma muy concreta en el propio *Código Civil Federal Alemán (Das Bürgerliche Gesetzbuch)* mediante una regla general de responsabilidad, por un lado, y por el otro mediante una responsabilidad estricta o responsabilidad objetiva.¹⁰⁸ La regla general señala que cualquier persona que cometa un acto ilícito y por ello cause daño a los intereses legales protegidos de otra persona, será generalmente responsable de compensar a la parte afectada por dicho daño.¹⁰⁹

La obligación de compensar no es de naturaleza penal o criminal. El reproche ético, la imposición de penas y los intentos de reformar a quien los comete son asuntos que competen al derecho penal. En materia civil el asunto es simplemente la reparación del daño sufrido.¹¹⁰ En términos generales, debe probarse que el demandado actuó en forma culpable, esto es, en forma deliberada o negligente para que se le condene a pagar los daños causados. Si el demandado no actuó en forma culpable (*schuldhaft*) entonces no puede considerarse responsable por un ilícito civil; pero puede en cambio ser responsable mediante la segunda teoría de responsabilidad estricta (*gefährdungshaftung*), para lo cual no se requerirá comprobar la culpa del demandado.¹¹¹ La *ratio legis* detrás de esto es que una persona que realiza actividades esencialmente peligrosas debe asumir la responsabilidad

¹⁰⁶ *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* § 97 (1).

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ Raymond Youngs, *Source book on German Law*, Cavendish Publishing Limited, Londres, 2002, capítulo seis: “Torts”.

¹⁰⁹ *Das Bürgerliche Gesetzbuch* § 823 (1) Una persona que intencionalmente o negligentemente dañe la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o el derecho de otro en forma ilícita está obligado a compensarlo de cualquier daño que de dicho acto resulte. (2) La misma obligación aplica a una persona que viole una disposición estatutaria que exista para proteger a otro. Si de acuerdo con el contenido de la disposición estatutaria, una violación de este tipo también es posible en forma no culposa, el deber de reparar los daños y perjuicios sólo procederá en caso de culpa.

¹¹⁰ Gerhard Robberts, *An introduction to German Law*, Nomos Verlagsgesellschaft & Ant. N. Sakkoulas Publishers, Baden-Baden, 2002, p. 257.

¹¹¹ *Ibidem*.

por cualquier daño resultante, independientemente de si fue causado en forma culpable o no; o de si la actividad en cuestión es legal o no.¹¹²

Por tanto, una demanda basada en la regla general de responsabilidad que busque reparar los daños y perjuicios causados dependerá de la comprobación de los mismos. En relación con los derechos expresamente referidos en el art. 823 del *Bürgerliche Gesetzbuch*, existe una presunción *ius tantum* de que el acto causante del daño fue ilegal¹¹³ y corresponderá al demandado probar alguna causa de justificación. La demanda puede referirse también a “otros derechos” (*ein sonstiges Recht*) que también se consideran absolutos, en el sentido de que pueden oponerse contra cualquiera.¹¹⁴ Algunos de los derechos que los tribunales alemanes han incluido en tal categoría son derechos de posesión, derechos reales, diversas formas de garantía, usufructos y, ciertamente, marcas, patentes y derechos de autor.¹¹⁵

La jurisdicción en materia de derechos de autor funciona en la ley alemana en términos prácticamente idénticos a lo ya señalado con respecto a las marcas.¹¹⁶ La legislación ordinaria señala que las sentencias que en materia de marcas o derechos de autor pronuncian las *Landgerichte*, serán apelables ante las cortes federales de segunda instancia.

Corea del Sur presenta un panorama similar en cuanto a los procedimientos para hacer valer las marcas y los derechos de autor frente a terceros, y parece compartir la visión alemana de que esos derechos son de naturaleza privada. La jurisdicción en la materia se divide en las cortes o tribunales ordinarios (civiles) por un lado, que al igual que en Alemania, son responsables de las demandas por violación a los derechos de propiedad intelectual; así como KIPO y la Corte de Patentes, que son tribunales administrativos que ven asuntos relativos a la cancelación o nulidad de derechos.

Las Cortes de Distrito son la primera instancia para asuntos de naturaleza civil o penal. El número de jueces está determinado por la población del distrito. Las decisiones de las Cortes de Distrito coreanas en materia de propiedad intelectual se llevan ante la Corte Superior que corresponda a la circunscripción geográfica, donde se realiza una revisión *de novo* con respecto a los hechos y la ley aplicable,

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Como se señaló, los derechos expresamente referidos son vida, cuerpo, salud, libertad y propiedad.

¹¹⁴ Gerhard Robberts, *op. cit.*, p. 258.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 259.

¹¹⁶ *Das Deutsche Urheberrechtsgesetz* § 105.

es decir, es posible someter nueva evidencia y nuevos alegatos. Algunas cortes superiores incluso cuentan con peritos en propiedad intelectual.¹¹⁷ De allí, el asunto puede apelarse en la Corte Suprema, la cual tiene discreción para admitir dicha controversia, similar a como sucede en el sistema constitucional mexicano.

De forma parecida a como sucede en Alemania y en Estados Unidos de América, el titular de una marca puede presentar una demanda civil cuando se han violado sus derechos exclusivos o existe la amenaza de que eso suceda. En la demanda podrá solicitar que se dicte una medida provisional, y posteriormente una definitiva, así como la reparación del daño. No obstante, debido a la estricta separación entre la jurisdicción civil y la administrativa, los tribunales no pueden renunciarse con respecto a la nulidad o cancelación de derechos.¹¹⁸ Cabe destacar que este sistema dual ha dado lugar a discusión con respecto a la “uniformidad y la ineficiente aplicación de las leyes en materia de propiedad intelectual”.¹¹⁹ En particular, porque han surgido muchos problemas y retrasos derivados de que los procedimientos administrativos (nulidad, cancelación y confirmación del ámbito de protección) se usan como defensas en los procedimientos civiles de violación a los derechos. Como resultado, las Cortes de Distrito deben esperar hasta que TB-KIPO o la Korean Patent Court emita una resolución final.¹²⁰ Lo anterior (consideran algunos expertos coreanos) incrementa el riesgo de retraso y la falta de uniformidad en la aplicación de las leyes.¹²¹ Contra esa situación, existen voces que claman porque la Korean Patent Court sea el único tribunal competente para todos los procedimientos en la materia, situación que crearía un escenario similar al conjunto de funciones que actualmente desempeña el IMPI, con tres grandes diferencias:

1. En la propuesta de reforma en Corea quedarían separados la entidad que reconoce los derechos (KIPO) y el tribunal administrativo (Korean Patent Court).
2. La jurisdicción de la Korean Patent Court se limitaría a apelaciones, es decir, como segunda instancia tanto de asuntos administrativos seguidos ante KIPO como de asuntos civiles seguidos ante las Cortes de Distrito.

¹¹⁷ Soo-Kil Chang *et al.*, *op. cit.*, p. 185.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 189.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 190.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

3. La extensión geográfica de Corea del Sur permitiría centralizar la impartición de justicia en un tribunal especializado en forma más eficiente que en México, donde la dispersión demográfica y la extensión geográfica representa, por sí solo, un gran impedimento económico y práctico.

Con respecto a los daños y perjuicios cuya reparación es posible demandar por la vía civil, existen cuatro métodos disponibles para ello en Corea del Sur. El primero es el monto de daños que en efecto ha sufrido la parte afectada. Si lo anterior es difícil de probar, el afectado puede demandar el pago de las ganancias netas obtenidas por el infractor, lo que, sin embargo, admite prueba en contrario. El tercer método consiste en calcular una regalía razonable, definida como “la regalía que sería normalmente cobrada por una licencia para ese tipo de tecnología” y es el que más favorecen los tribunales coreanos.¹²² El cuarto método es el más reciente y consiste en que el tribunal puede usar los estimados de utilidades originales del titular de la marca y multiplicarlos por el volumen total de ventas que el demandado haya obtenido de los productos infractores, para asegurar que el actor al menos recupere su estimación inicial de ganancias.¹²³ Aunque muy sofisticado este último método, los tribunales coreanos usualmente no ordenarán la reparación del daño con base en cálculos estimados o especulativos, y no hay una indemnización punitiva.¹²⁴

Al igual que en Alemania, la reparación del daño se funda en la disposición general del ilícito civil contemplada en el *Código Civil Coreano*, el cual dispone en principio que podrá pedirse la reparación del daño causado por el demandado que intencional o negligentemente infrinja los derechos exclusivos del actor.¹²⁵ Sin embargo, también es posible solicitar la reparación con base en la teoría del enriquecimiento ilícito como fuente de las obligaciones, por lo que el actor puede demandar el pago de daños iguales al monto que el demandado se ha ahorrado a expensas del actor.¹²⁶ Comparado con el ilícito civil, la demanda por vía de enriquecimiento ilícito tiene la ventaja de que no es necesario comprobar intencionalidad o negligencia de parte del demandado y el término de prescripción es más largo.

¹²² *Ibid.*, p. 207.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Esto en relación con la posibilidad que existe en el derecho anglosajón de condenar el pago de *punitive damages*, que es una especie de multa que va a parar a los bolsillos del titular afectado.

¹²⁵ Art. 750, *Código Civil Coreano*.

¹²⁶ Art. 741, *Código Civil Coreano*.

Al igual que en el caso de marcas, la KCA dispone que en materia de derechos de autor podrá solicitarse el pago de daños y perjuicios; que se dicte una medida provisional o definitiva, y que se dicten medidas para reivindicar la reputación del promovente.¹²⁷ En Corea, el remedio más solicitado por los titulares es precisamente que se dicten las medidas provisionales, pues se considera la manera más eficaz de detener o impedir inmediatamente actos violatorios de los derechos exclusivos de los titulares.¹²⁸ Aunque los tribunales tienen discreción para dictar la medida provisional, esto se decide con base en los criterios siguientes: 1. si la medida provisional es necesaria para impedir un daño sustancial, y 2. si existe una posibilidad de prevalecer en los méritos de fondo de la causa. Usualmente se le requiere al actor que otorgue una fianza para poder dictar la medida provisional.

Mientras que en Alemania y Corea las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se consideran un ilícito civil, en Estados Unidos de América se consideran *torts*. La doctrina anglosajona con respecto a los *torts*¹²⁹ —equivalentes anglosajones de los ilícitos civiles en el derecho continental europeo— es demasiado amplia y la práctica de esta rama del derecho es bastante vigorosa.¹³⁰ Aunque los principios que los regulan y la extensa discusión con respecto a su importante función queda fuera del alcance de este trabajo, sí es importante destacar que un *tort* no es un crimen, de la misma manera que un ilícito civil tampoco lo es, aunque en algunos casos puedan tener características en común. La distinción principal entre *tort* y crimen se centra en los intereses afectados y el remedio legal disponible;¹³¹ y

¹²⁷ Soo-Kil Chang *et al.*, *op. cit.*, p. 140.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 142.

¹²⁹ La palabra *tort* deriva del latín *tortus* que significa “torcido” (de ahí deviene la palabra *tortuoso*), por lo que la metáfora de su significado es aparente: un *tort* es una conducta torcida o contraria a la ley. La palabra *tort* todavía se utiliza en idioma francés y permaneció en el inglés de uso común durante mucho tiempo hasta que cayó en desuso y adquirió un significado técnico legal.

¹³⁰ Prosser & Keeton, Page, *Prosser and Keeton on The Law of Torts*, West Publishing Co., St. Paul, 1984, p. 2.

¹³¹ Un crimen es una ofensa contra el público en general, por la que el Estado, como representante del pueblo, instituirá una acción penal cuyo propósito es reivindicar el interés del público en su conjunto mediante la imposición de una pena, eliminándolo de la sociedad, rehabilitándolo, reeducándolo, etc. Además, aunque la reparación del daño es parte de la condena, un procedimiento penal no está directamente dirigido a ello, sino que el papel de la víctima se limita a ser acusador y testigo para el Estado. En cambio, una acción civil es promovida y perseguida por la persona afectada, y su propósito principal es reparar el daño sufrido a costa del demandado. Si prevalece, el actor recibirá una sentencia obligando al demandado a pagar una suma en dinero. Véase Prosser & Keeton, Page, *op. cit.*, pp. 1-15.

a su vez, la similitud entre el *tort* anglosajón y el ilícito civil que prevalece en la tradición romano-germánica o civilista es casi total. Una de las pocas diferencias, que sin embargo es sustancial, es el hecho de que en la tradición anglosajona es posible la condenación a pagar *punitive damages* o *exemplary damages*, que los expertos consideran como una anomalía proveniente del derecho penal aplicada al derecho civil, procedente cuando la violación ha sido intencional y deliberada, y tiene tal carácter atroz frecuentemente asociado con un delito. Esta condenación implica que el demandado pague una cantidad en dinero adicional al pago de todos los daños y perjuicios causados, para propósitos de escarmentar al demandado, apercibirle de no reincidir, y disuadir a otros de seguir su ejemplo.¹³² Pero como se aprecia, a diferencia de la multa de naturaleza administrativa o penal, esa cantidad en dinero va a parar a los bolsillos del afectado y no a las arcas del Estado.

Lo que se explicó con respecto a los *torts* en el derecho estadounidense sirve para referirnos ahora a la parte relevante de la *Lanham Act*, la cual dispone que las District Courts y Territorial Courts¹³³ tendrán jurisdicción original, y las Circuit Courts jurisdicción de apelación sobre cualquier acción legal derivada de dicha ley, sin importar el monto de la controversia ni la ciudadanía de las partes en conflicto.¹³⁴

Como es típico de la tradición legal anglosajona, también en Estados Unidos de América las medidas precautorias (*injunctive relief*) suelen ser el principal remedio buscado por los litigantes, y pueden ser provisionales o permanentes. El pago de daños y perjuicios (*damages* o *monetary relief*) es un remedio que se busca a menudo en toda acción legal que suele contemplar el daño causado a la reputación del actor, los gastos para contrarrestar la confusión causada por el demandado y la pérdida de utilidades causada por el acto ilegal.¹³⁵ Discrecionalmente, la Corte puede ordenar una compensación adicional (*treble damages*) y el pago de los honorarios legales (*attorney fees*).

En la legislación estadounidense, una demanda en materia de violación a un derecho marcario puede presentarse ante una Corte Federal o local por ser una materia donde coexisten ordenamientos de los dos niveles, aunque la mayoría de las demandas se presentan ante las cortes federales en virtud de que la ley federal otorga mayores ventajas. Además, en caso de que en una misma demanda se intenten

¹³² *Ibidem*, p. 9.

¹³³ Las Territorial Courts cumplen las mismas funciones que las District Courts, sólo que aquellas están disponibles en lugares que son posesiones de Estados Unidos de América pero que no se consideran como Estados de la Unión Americana.

¹³⁴ 15 U.S.C. § 1121 (a).

¹³⁵ Beverly W. Pattishall *et al.*, *op. cit.*, p. 526.

acciones de carácter federal y local, o que una acción local se considere “conexa con una acción sustancialmente relacionada” con otra en la *Lanham Act*, las cortes de carácter federal tendrán jurisdicción suplemental para conocer de ambas acciones de una misma causa.¹³⁶

En materia de derechos de autor, también las cortes de carácter federal son competentes para conocer las disputas, pues conforme a la *Copyright Act*, “cualquiera que viole un derecho exclusivo de un titular... o del autor... o que importe copias o fonogramas a los Estados Unidos... es un infractor”.¹³⁷ Las medidas precautorias o *injunctions* también se pueden emitir con carácter provisional o definitivo para mantener el *status quo*.¹³⁸ Adicionalmente, en materia de derechos de autor puede reclamarse:

1. El pago de daños y perjuicios más las utilidades del demandado, o
2. Daños estatutarios, que es una serie de tasas que se aplican sin necesidad de comprobar el monto de los daños y perjuicios.

Parecido a lo que sucede con las marcas, existe un cuerpo de normas consuetudinarias a nivel local que se ha desarrollado para proteger obras artísticas y literarias inéditas contra su venta o ejecución ilegal. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1978 la sección 301 de la *Copyright Act* ha desplazado a dicho cuerpo normativo con respecto de obras consideradas en el catálogo previsto por la ley federal en sus secciones 101 o 103.¹³⁹

En resumen, en relación con el sistema legal estadounidense de protección a los derechos de autor, es posible establecer que a pesar de la existencia de un conjunto de normas de carácter local aplicables en materia tanto de marcas como de derechos de autor, las leyes federales en la materia hacen que los tribunales competentes para casi todas las controversias sobre marcas y derechos de autor sean las District Courts como primera instancia en los distintos estados de la Unión Americana, o las Territorial Courts en los territorios federales, y las Circuit Courts fungen como tribunales de apelación.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 509.

¹³⁷ *Copyright Act* § 501.

¹³⁸ *Copyright Act* § 502.

¹³⁹ Beverly W. Pattishall *et al.*, *op. cit.*, p. 780.

7.5. Protección penal de los derechos de propiedad intelectual

El licenciado Horacio Rangel Ortiz¹⁴⁰ hace notar que la ley autoral no contiene mención expresa con respecto a que las infracciones administrativas relacionadas con violaciones a los derechos de autor se persigan de oficio o a petición de parte, a diferencia de las violaciones de derechos de autor, que se reprimen por la vía de delitos, donde la regla es que se persigan de oficio. No obstante, el CPF en su art. 429 indicó hasta junio de 2010 que los delitos en materia de derechos de autor se perseguirán por querrela de parte ofendida, y no de oficio, salvo en el delito consignado en el art. 424, fracc. I, que consiste en enviar a prisión a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la LFDA, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

En contraste con la LPI, que al igual que con las infracciones administrativas en su art. 213, observa un catálogo de conductas tipificadas como delito en el art. 223, la LFDA no tiene disposiciones en materia penal, lo cual deja al CPF, que contempla los delitos en la materia de derechos de autor.

Aunque un estudio pormenorizado de cada uno de los tipos penales en materia de delitos contra los derechos de propiedad intelectual rebasa el contenido de esta obra, es conveniente reflexionar sobre el bien jurídico protegido. En este aspecto, la jurisprudencia sirve de apoyo, pues hay criterios aislados que han ayudado a delimitar el bien jurídico tutelado tratándose de delitos en materia de derechos de autor, y que de manera análoga pueden utilizarse no para interpretar la redacción de los tipos penales en materia de propiedad industrial, pero sí para delimitar el bien jurídico protegido, a saber:

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO MORAL Y DERECHO PATRIMONIAL, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El derecho de autor es el reconocimiento que realiza el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, los primeros

¹⁴⁰ Manuel Becerra Ramírez, *op. cit.*, p. 380, referente a la contribución realizada por el profesor Horacio Rangel Ortiz.

llamados derecho moral y, los segundos, derecho patrimonial, según lo establece el artículo 11 de la propia ley. La distinción entre derecho moral y derecho patrimonial se precisa en el ejercicio de determinadas facultades establecidas en los artículos 21 y 27 del mismo ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial que realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica que el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal tutele únicamente el derecho de explotación de la obra y, por ello, sólo proteja derechos de tipo patrimonial, no así los derechos de índole moral. En efecto, el artículo 424, fracción III, del código punitivo establece: “Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: [...] III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.” Del análisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un sujeto activo, que no requiere calidad específica (elemento objetivo); b) un sujeto pasivo, que requiere ser titular de derechos de propiedad intelectual, en el caso específico, de derechos de autor (elemento objetivo); c) una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (elemento normativo); d) un bien jurídicamente tutelado, que se traduce en la protección para todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en la ley, para que gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos, según se desprende de lo establecido en los artículos 1o. y 11 de la ley especial (elemento objetivo); e) una acción, consistente en usar una obra protegida (elemento objetivo); f) no contar con la autorización correspondiente (elemento normativo); g) como condición de la finalidad de la acción, ésta debe ser dolosa (elemento subjetivo); y h) también como condición de la finalidad de la acción, la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo). De lo anterior se desprende que el bien jurídico tutelado por el tipo penal no es el usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, ni la finalidad de lucro, que si bien son elementos del tipo penal, no deben confundirse con aquél. En esa virtud, si se atiende al bien jurídico tutelado por el tipo penal debe considerarse que éste tutela todas las prerrogativas y privilegios que para los autores establecen los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Cabe resaltar que en abril de 2010 se discutió y aprobó una reforma a los arts. 429 del CPF y 223 bis de la LPI, cuyo dictamen fue aprobado en sentido positivo por la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2010. Con 359 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen de la comisión de justicia que reforma dichos artículos. Esta reforma fue publicada en el DOF el lunes 28 de junio de 2010, y por mandato del único artículo transitorio de dicho decreto, la misma entró en vigor al día siguiente.

Aunque breve, la reforma mencionada cambia diametralmente el enfoque y la fundamentación filosófica del sistema de protección penal a la propiedad intelectual, ya que antes de ella la mayoría de los delitos eran perseguidos sólo mediante querrela de parte ofendida, y a partir de dicha reforma, por el contrario, varios delitos tanto en materia de derechos de autor como de propiedad industrial serán perseguidos de oficio, como se aprecia en el cuadro siguiente:

<i>Antes de la reforma</i>	<i>Después de la reforma</i>
<p>Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán por querrela de parte ofendida, salvo el caso previsto en el artículo 424, fracción I, que será perseguido de oficio. En el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querrela la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida.</p>	<p>Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio, a excepción de los supuestos contemplados en el artículo 224, fracción II, y 427.</p>
<p>Artículo 223 bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.</p>	<p>Artículo 223 bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley. Este delito se perseguirá de oficio.</p>

En este orden de ideas, es relevante ahora hacer referencia a los tipos penales en la materia, actualizados a agosto de 2010, comenzando por los que señala la LPI:

Artículo 223. Son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

- II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;
- III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;
- IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
- V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
- VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Artículo 223 bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III

del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

A partir de la lectura de estos artículos se puede apreciar que la mayoría de los tipos penales tienen que ver con la reincidencia de las infracciones administrativas, o la comisión de conductas con diversos elementos subjetivos tales como el dolo o el fin de especulación comercial. Según lo dispone el art. 225 de la LPI, para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fraccs. I y II del art. 223, se requerirá que el IMPPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Además, de acuerdo con el art. 227, los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles, y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Respecto a los delitos en materia de derechos de autor, ya se ha señalado que éstos están contemplados no en la ley de la materia sino en el CPF, en los términos siguientes:

Artículo 424. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa:

- I. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública;
- II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos;
- III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

- I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Artículo 424 ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este Código.

Artículo 425. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución.

Artículo 426. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de trescientos a tres mil días multa, en los casos siguientes:

- I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, y
- II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

Artículo 427. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.

Como se puede apreciar, las conductas tipificadas como delitos contenidas en los artículos transcritos están distribuidas en diversas categorías que corresponden a cada artículo, a saber: delitos contra el acceso a la educación, delitos contra los derechos de autor realizados en forma dolosa o con fines de especulación comercial, delitos contra los derechos conexos de editores y productores, delitos contra los derechos conexos de intérpretes y ejecutantes, y delitos por la desactivación de medidas tecnológicas de gestión de derechos de autor.

Se destaca nuevamente que el art. 229 del CPF, según la reforma publicada el 28 de junio de 2010, ordena que los delitos contemplados en los arts. 424 a 426

se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en el art. 424, fracc. II. También el delito especificado en el art. 427 se perseguirá de oficio.

Derivado de la comisión de delitos, también será procedente la reparación del daño, no como una sanción, sino como una medida restitutoria que tiende a indemnizar el daño causado. Por ello, el art. 428 ordena que las multas y demás sanciones serán independientes de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor de 40% del precio de venta al público de los productos o servicios violatorios de los derechos intelectuales.

Finalmente, cabe añadir que los delitos en materia de propiedad intelectual son de carácter complejo, ya que remiten a aspectos técnicos regulados ya sea por la LPI o la LFDA, o porque contemplan elementos subjetivos como el dolo o el fin de especulación comercial, los cuales tienen un significado jurídico aún indeterminado, como el que hace referencia a la “escala comercial”. A este respecto, sirven de ayuda algunas jurisprudencias que si bien no aluden a los tipos penales analizados, sí ayudan a aclarar estos conceptos:

ESPECULACIÓN COMERCIAL. EN QUÉ CONSISTE, TRATÁNDOSE DE COMPRAVENTAS MERCANTILES.

El fin o propósito de especulación comercial a que aluden los artículos 75, fracciones I y II, y 371 del Código de Comercio, no se define, exclusivamente, en relación con el hecho de que el comprador vaya a tener una ganancia lícita si decide vender el bien que adquirió, pues el mayor valor del precio de venta sobre el de compra no es un factor que defina la mercantilidad de un contrato, pues aun las compraventas meramente civiles pueden tener un evidente y expreso propósito económico o lucrativo; por lo cual, la distinción entre lucro civil y especulación mercantil, debe ser en el sentido de que éste necesariamente debe ser relativo al tráfico comercial, esto es, que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es, de obtener una ganancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 50/2006. Desarrollos Turísticos de Manzanillo, S.A. de C.V. 17 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Jair David Escobar Magaña.

Conclusiones

En este capítulo se describió el escenario procesal en el cual cobran vigencia los derechos sustantivos analizados en capítulos anteriores, así como los procedimientos de creación y reconocimiento de derechos contemplados en el capítulo anterior.

El estudio nos ha permitido también conocer los mecanismos para reparar el daño, mediante el ejercicio de la acción de indemnización que es de naturaleza civil, así como los distintos tipos penales que brindan una protección adicional a estos derechos.

En particular, debido a la estructura de nuestro sistema legal, me he concentrado en analizar los procedimientos formalmente administrativos, y he expuesto con rigor técnico y detalle su naturaleza materialmente jurisdiccional.

Bibliografía

- Acosta Romero, Miguel, *Nuevo derecho mercantil*, Porrúa, México, 2003.
- Arce Gargollo, Javier, *Contratos mercantiles atípicos*, Porrúa, México, 2002.
- Armstrong, Timothy, *Digital Rights Management and the Process of Fair Use*. Berkman Center for Information & Society; Harvard University and Cincinnati College of Law, Cambridge, 2006.
- _____, *A Few Notes from Grokster Argument*, 2005; disponible en <http://blogs.law.harvard.edu/tka/2005/03/29#a53>
- Aufenager, Martin *et al.*, *Das Deutsche Markengesetz*, Verlag C.H. Beck, Múnich, 2006.
- Baumcach, Adolf y Wolfgang Hefermehl, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, Beck, Múnich, 1979.
- Becerra Ramírez, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2004.
- _____, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, unam, México, 1998.
- Bejarano Sánchez, Manuel, *Obligaciones civiles*, 6ª ed., Oxford University Press México, 2010.
- Bentham, Jeremy, *A Manual of Political Economy*, G.P. Putnam, Nueva York, 1839.
- Bertone, Luis Eduardo *et al.*, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, 2 ts., Heliasta, Buenos Aires, 2003.
- Blackman, Keith, "The Uniform Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics", en *Harvard Journal of Law and Technology*, vol. 15, núm. 1, otoño de 2001, Harvard Law School, Boston.
- Bobbio, Norberto, *Teoría general del derecho*, Debate, Madrid, 1991.
- Breuer Moreno, Pedro, *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Robis, Buenos Aires, 1946.
- Busse, Rudolf, *Warenzeichenrecht*, Stilke, Berlín, 1976.
- Caballero Leal, J.L., *Principios generales en materia de derechos de autor y derechos conexos. Limitaciones y excepciones. Marco normativo internacional. Acciones para la defensa de los derechos de autor*, Memoria del QUINTO Seminario regional sobre propiedad

- intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado por la ompi, oep, oepm, acci, cgpj, 2006.
- _____, “Breve comentario a la reforma realizada en julio de 2003 a la *Ley Federal del Derecho de Autor*”, en *Nexos Pedagógicos*, 2003.
- Cano Valle, F., *Bioética. Temas humanísticos y jurídicos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 2005.
- Cárdenas Durán, D., “La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual”, en *Iustitia*: revista jurídica del departamento de derecho del itesm, núm. 8, noviembre de 2003, Monterrey.
- Casado Cerviño, A., *El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*, Lex Nova, Valladolid, 2000.
- Chang, Soo-Kil et al., *Intellectual Property Law in Korea*, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Londres, 2003.
- Chavanne, Albert y Jean-Jacques Brust, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, París, 1976.
- Chevallier, Daniel, *Rapport sur les applications des biotechnologies à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire*, Assemblée Nationale, París, 1990.
- Couture, Eduardo J., *Proyecto de código de procedimiento civil*, Depalma, Buenos Aires, 2001.
- Coyle, Karen, *Rights Expression Languages: A Report for the Library of Congress*, 2004; disponible en http://www.loc.gov/standards/coylereport_final1single.pdf
- Crichton, Michael, *Next*, Random House Mondadori, México, 2007.
- Cristiani, Julio Javier, “Las reservas de derechos y su regulación en la nueva ley de derechos de autor. ¿Protección acumulada o conflictos por acumularse?”, en Becerra Ramírez, M., *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 1998.
- D'Amato, Anthony y Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co., Cincinnati, 2000.
- De la Madrid Andrade, Mario et al., *Derecho procesal: Temas diversos*, Universidad de Colima, 2008.
- De la Vega, J.C., *Diccionario consultor político*, t. 3, Librex, Buenos Aires, 1988.
- Delgado Reyes, Jaime, *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, Oxford University Press México, 2001.
- Diamond, Sidney, “The Historical Development of Trademarks”, en *The Trademark Report Reporter*, t. 65, 1975.
- Díaz Noci, Javier, *El periodista como autor. Evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa*, Universidad del País Vasco, España, 2005.
- Drahoz, P., *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, Sadbury, 1996.

- Emery, Miguel Ángel, *Propiedad intelectual: ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, Astrea, Buenos Aires, 2001.
- Feinman, Jay M., *Introducción al derecho de Estados Unidos de América*, Oxford University Press México, 2004.
- Fisher, W., “Theories of Intellectual Property”, en Munzer, Stephen, *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, Londres, 2001.
- Fisher, William III, *Promises to Keep: Technology, Law, and Future of Entertainment*, Stanford University Press, Palo Alto, California, 2003.
- _____, *The Growth of Intellectual Property: A History of Ownership of Ideas in the United States*, Harvard University Press, Boston, 2003.
- _____, “Theories of Intellectual Property”, en Munzer, Stephen, *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, Londres, 2001.
- Fraga, Gabino, *Derecho administrativo*, Porrúa, México, 1966.
- García Coronado, I.G., “Derechos de propiedad industrial e Internet. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en la Unión Europea y su importancia en México”, en *Derecho Comparado de la Información*, núm. 4, julio-diciembre de 2004, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México.
- García Máynez, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*, 5ª ed., Porrúa, México, 1994.
- Garrone, José Alberto, *Manual de derecho comercial*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1953.
- Garza Barbosa, Roberto, “La filosofía de la propiedad intelectual. ¿Para qué sirve?”, en *Iustitia*, revista jurídica del Departamento de Derecho del itesm, núm. 8, noviembre de 2003, Monterrey.
- Goldman, Eric, *Technology & Marketing Law Blog*, 2005; disponible en <http://blog.ericgoldman.org/>
- Gómez Lara, Cipriano, *Teoría general del proceso*, 10ª ed., Oxford University Press México, 2004.
- González Pérez, Jesús, *Derecho procesal administrativo hispanoamericano*, Temis, Bogotá, 1985.
- Gorman, Robert A. et al., *Copyright: Cases and Materials*, 5ª ed., Lexis Publishing, Charlottesville, Virginia, 2000.
- Herrera Meza, H.J., *Iniciación al derecho de autor*, Limusa, México, 1992.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza)”, en *Gaceta de la Propiedad Industrial*, ejemplar extraordinario xxxiii, 2002.
- Instituto Nacional del Derecho de Autor, *Antecedentes históricos de la legislación autoral*, México, 2005; sitio oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/historia_indautor
- Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002.

- Landes, William y Richard A. Posner, *The Political Economy of Intellectual Property Law*, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington, D.C., 2004.
- _____, *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 J. Studies, The University of Chicago Press, 1989.
- Lee Wherry, T., *The Librarian's Guide to Intellectual Property in the Digital Age. Patents, Copyrights and Trademarks*, American Library Association Editions, Chicago, 2002.
- Lessig, Lawrence, *The Future of Ideas: the Fate of the Commons in a Connected World*, Vintage Books, Nueva York, 2001.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, P. Laslett, Cambridge, 1988; ed. Cambridge, 1690.
- Long, Doris Estelle et al., *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Co., Cincinnati, 2001.
- Lorenzetti, Ricardo Luis, *Tratado de los contratos*, t. iii, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000.
- Margáin Manautou, Emilio, *El recurso administrativo en México*, Porrúa, México, 2004.
- Marín López, J.J., "Intereses privados e intereses públicos en propiedad intelectual", en *Revista del Centro Español de Derechos Reprográficos*, núm. 29, 2002, Barcelona.
- Márquez Gómez, D., *Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control de la administración pública*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2003.
- Martínez Morales, Rafael I., *Derecho administrativo, 1er. y 2o. cursos*, 4ª ed., Oxford University Press México, 2000.
- Mauro, T., *Supreme Court Takes on Emerging Issues in Copyright*, *International Law*, 2005, disponible en el sitio oficial de *Legal Times*, <http://www.law.com>
- McCarthy, J.T., *Trademarks and Unfair Competition*, Lexis Publishing, Nueva York, 1973.
- McCarthy, Kieren, "Why icann's domain dispute rules are flawed: Part 1", en *The Registrar*, 2001.
- Melgar Fernández, M., *Biotecnología y propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 2005.
- Menell, P.S., *Intellectual Property: General Theories*, sitio Enciclopedia of Laws & Economics, de la Universiteit Gent, Países Bajos, 1999.
- Nawiasky, Hans, *Teoría general del derecho*, Editora Nacional, México, 1980.
- O'Sullivan, M., *Making Copyright Ambidextrous: An Expose of Copyleft*, *The Journal of Information, Law and Technology*, University of Warwick, Warwick, 2002.
- Oberholzer, Felix y Koleman Strumpf, *The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis*, Escuela de Negocios de Harvard, Boston, 2004.
- Obón León, R., *Los derechos de autor en México*, Consejo Panamericano de la cisac, México, 1974.

- Otamendi, J., *Derecho de marcas*, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 1989.
- Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso*, 6ª ed., Oxford University Press México, 2005.
- Ovilla Bueno, Rocío, "El laberinto de la multitud. En la búsqueda de una calificación jurídica para la creación multimedia", en Becerra Ramírez, Manuel y Rocío Ovilla Bueno (coords.), *El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2004.
- Pardini, Anibal, *Derecho de Internet*, La Rocca, Buenos Aires, 2002.
- Partridge, M.V.B., *Guiding Rights: Trademarks, Copyrights and the Internet*, iUniverse, Inc., Lincoln, 2003.
- _____, "Trademark Parody and The First Amendment: Humor in the eye of the Beholder", en *The John Marshall Law Review*, 29 J., Chicago, 1996.
- Pattishall, Beverly W. et al., *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis Publishing Co., Nueva York, 2000.
- Pérez Miranda, Rafael, *Derecho de la propiedad industrial y de la competencia económica*, 3ª ed., Porrúa, México, 2002.
- _____, *Propiedad industrial y competencia económica: un enfoque de competencia económica*, Porrúa, México, 1999.
- Pereznieto Castro, Leonel y R.R. Guerrero Serreau, *Derecho de la competencia económica*, Oxford University Press México, 2002.
- Petit, Eugene, *Derecho romano*, Porrúa, México, 1994.
- Port, Kenneth L. et al., *Licensing Intellectual Property in the Digital Age*, Carolina Academic Press, Durham, 1999.
- Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad intelectual e industrial*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 1991.
- Rangel Ortiz, Horacio, "El uso de la marca en Internet y sus efectos jurídicos", en *El Foro*, Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Duodécima época, t. xv, núm. 1, 2002, México.
- Robberts, Gerhard, *An Introduction to German Law*, Nomos Verlagsgesellschaft & Ant. N. Sakkoulas Publishers, Baden-Baden, 2002.
- Rodríguez Rodríguez, Joaquín, *Derecho mercantil*, Porrúa, México, 2003.
- Sánchez Barajas, Genaro, *Las micro y pequeñas empresas ante la crisis del paradigma económico de 2009*, Eumed, Universidad de Málaga, 2009.
- Sánchez Meda, Ramón, *De los contratos civiles*, Porrúa, México, 2004.
- Schmidt, Luis C., "Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria", en Becerra Ramírez, Manuel, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 1998.
- Serrano Migallón, Fernando, *Marco jurídico del derecho de autor en México*, 2ª ed., Porrúa, México, 2008.

- _____, *La propiedad industrial en México*, Porrúa, México, 2000.
- _____, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, México, 1998.
- Sgreccia, E., *Manual de bioética*, Diana, México, 1999.
- Sherman, R.L., "Digital Age Litigation, A United States Perspective", en *Memorias del Congreso 124 de la International Trademark Association*, t. I., INTA, Washington, D.C., 1992.
- Siwek, S.E., *Engines of Growth: Economic Contributions of the US Intellectual Property Industry*, Economist Incorporated, Washington, 2005.
- Smith, Adam, *La riqueza de las naciones*, Oxford, Clarendon, 1776.
- Solorio Pérez, Óscar Javier, "Aspectos de propiedad intelectual relacionados con los traductores", ponencia en el XIX Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas Extranjeras FEULE, 9 de marzo de 2005, en el Paraninfo de la Universidad de Colima.
- Torvalds, L., "The Linux Edge", en *Open Source*, vol. 42, núm. 4, 1999.
- Treviño García, R., *Los contratos civiles y sus generalidades*, McGraw-Hill, México, 2002.
- ucla, *Internet Report. Surveying the Digital Future*, ucla, Los Ángeles, 2003.
- Vásquez del Mercado, Óscar, *Contratos mercantiles*, 22ª ed., Porrúa, México, 2003.
- Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, Trillas, México, 2003.
- Youngs, Raymond, *Source book on German Law*, Cavendish Publishing Limited, Londres, 2002.

Índice onomástico

- Alejandro VI, 12n¹
- Allfred, Phillipp, 43
- Aoki, Keith, 48
- Arce Gargollo, Javier, 77, 301-302
- Aristóteles, 48
- Ballbé Pruné, Manuel, 317
- Bates Clark, John, 38
- Baumcach, Adolf, 195
- Becerra Ramírez, Manuel, 14, 51-52, 55
- Bentham, Jeremy, 38
- Bertone, Luis Eduardo, 194, 272
- Blackman, Keith, 73
- Bobbio, Norberto, 358
- Bravo, Nicolás, 118
- Breuer Moreno, Pedro, 195
- Brust, Jean-Jacques, 195
- Busse, Rudolf, 195
- Caballero Leal, J.L., 274
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, 194, 272
- Cardelus, Luis, 302
- Carlos III, 16
- Carlos V, 6
- Caxton, William, 12
- Chakrabarty, Amanda M., 106
- Chavanne, Albert, 195
- Clavijo, Fernando, 126
- Clemente VIII, 12n
- Colmener Guzmán, Ricardo J., 355-358
- Comonfort, Ignacio, 26
- Coombe, Rosemary, 48
- Cossio Díaz, José Ramón, 320
- Coyle, Karen, 255
- Crick, Francis, 98
- De Bosis, Andrea, 12
- De Gama Cerqueira, Joao, 49
- De Iturbide, Agustín, 25
- De Michelena, José Mariano, 118
- De O'Donoghú, Juan, 25
- De Salas, José Mariano, 17, 121
- De Saxo Ferrato, Bartola, 6
- Delgado Reyces, Jaime, 101-102, 172
- Dickens, Charles, 28-29
- Domínguez, Miguel, 118
- Drahos, P., 36
- Durero, Alberto, 6
- Eisenhower, Dwight D., 56
- Elkin-Koren, Niva, 48
- Emery, Miguel Ángel, 224, 275
- Feldman, Allen, 289
- Fisher III, William, 48
- Foster, Richard, 56
- Fox, Vicente, 142, 260
- Fraga, Gabino, 318
- García Máynez, Eduardo, 359
- Garre, Gregory, 81
- Garrone, José Alberto, 195
- Garza Barbosa, Roberto, 36
- Gierke, Otto von, 43
- Ginsburg, Jane, 224
- Gómez Lara, Cipriano, 316
- Gómez Segade, José Antonio, 49
- González Navarro, Francisco, 316
- González Pérez, Jesús, 316
- Gordon, Wendy, 34-35
- Gorman, Robert A., 224
- Guerrero, Vicente, 118
- Gutenberg, Johann, 12
- Hefermehl, Wolfgang, 195
- Hegel, George Wilhelm Friedrich, 41-44
- Herrera Meza, H.J., 224
- Hopkins, Samuel, 24
- Houten, James, 24

¹ La letra n indica que el autor se encuentra en una nota a pie de página.

- Hughes, Justin, 44
 Jalilic Dahcr, Mauricio, 218, 232-233
 Jefferson, Thomas, 23-24, 47, 107
 Jenkes, Joseph, 23
 Jossierand, Louis, 50
 Kant, Immanuel, 41-44
 Kleberg, Tönnies, 27
 Kucass, John, 176
 Köhler, Josef, 43, 49
 Landes, William, 30, 39-40
 Leaffer, Marshall, 344, 346
 Lessig, Lawrence, 259
 Locke, John, 33-36, 44
 López de Santa Anna, Antonio, 26, 118
 Lorenzetti, Luis Ricardo, 273
 Lutero, Martín, 12n
 Madow, Michael, 48
 Manucio, Aldo, 12, 48
 Margáin Manautou, Emilio, 319
 Martínez Morales, Rafael I., 318
 Maskus, Keith E., 356
 McCarthy, J. Thomas, 45, 123, 196
 McCarthy, Kieren, 72-73
 Melgar Fernández, M., 97
 Menell, P.S., 37
 Messineo, 49
 Mill, John Stuart, 38, 96
 Morelos y Pavón, José María, 116
 Nawiasky, Hans, 358-359
 Negrete, Pedro Celestino, 118
 Netanel, Neil, 47
 Nordhaus, William, 39
 Nozick, Robert, 35
 O' Brien, S
 Oberholzer, Felix, 82-83
 O'Connor, 92, 236
 Ovalle Favela, José, 157-158, 315
 Ovilla Bueno, Rocío, 89
 Parcdes y Arriaga, José Mariano, 17, 121
 Pasteur, Louis, 106
 Pattishall, Beverly W., 45, 123
 Paulo IV, 12n
 Pérez Miranda, Rafael, 179
 Perkins, Jacob, 175
 Perreau, 44
 Pianol, 49
 Picard, Edmund, 49-50, 52
 Pigou, Arthur Ccci, 38
 Ping Brutau, José, 49
 Port, Kenneth L., 225, 289-290
 Posner, Richard, 30, 39-40
 Pouillet, Eugène, 195
 Queau, Philippe, 263
 Rangel Medina, David, 224
 Rangel Ortiz, Horacio, 58, 422
 Reimer, Eduard, 46
 Ripert, 49
 Rodríguez Rodríguez, Joaquín, 194
 Ruggles, J., 24
 Sánchez Barajas, Genaro, 125-126
 Satanowsky, Isidro, 48, 297
 Schopenhauer, Arthur, 49
 Serrano Migallón, Fernando, 295-296
 Smith, Adam, 38, 96, 161
 Smith, W., 24
 Spota, Alberto, 273
 Strumpf, Koleman, 82-83
 Treviño García, R., 276
 Troller, Alois, 49
 Vásquez del Mercado, Óscar, 301-302
 Victoria, Guadalupe, 118
 Viñamata Paschkes, Carlos, 26, 197
 Watson, James, 98
 Weiss, Amy, 83
 Winslow, Samuel, 23
 Zedillo Ponce de León, Ernesto, 134
 Zittrain, Jonathan, 80

Índice analítico

- Acción
doli, 5
injuriarum, 5
 Actividad inventiva, 102-103, 167-172
 Acto(s)
 administrativo, 158
 formal y materialmente administrativo, 317-318
 jurídicos
 concretos, 359
 individuales, 359
 materialmente jurisdiccionales, 317
 Acreditamiento de la personalidad, 366-367
 Adhesión, contratos de, 75-77
 Ámbito sustantivo de protección, 178-180
 Amparo, juicio de, 351, 380
 Anexos, 181-182
 Aplicación, 358
 del derecho, 358-359
 industrial, 103, 172-173
 Arbitraje, cláusula de, 77
 Árbitro, 401
 requisitos, 401
 Arte, estado del, 48, 102
 Autor(es), 13-14, 20, 238, 293
 derechos de, 2-3, 11-12, 15, 17-20, 29-30, 39,
 43, 47, 118, 224-225, 234, 260, 280
 herederos del, 16
 registro de, 342
 Avisos comerciales, 202-204
 Balanza comercial, 28
 Bases de datos, 90-95, 233, 235, 247-253
 en México, 237-238
 protección a las, 234
 Bienes
 inmateriales, 49
 teoría de los derechos sobre, 49
 públicos, 38
 Biotecnología, 97-99, 105, 113, 175
 Caducidad, 390-391
 Cancelación, 391
 de los signos distintivos, 392
 Causa de utilidad pública, 254
 Cesión de derechos, 272, 275-276, 278
 parcial, 275
 total, 275
 Cita de textos, 253
 Cláusula de arbitraje, 77
 Código(s)
 Civil
Federal, 277
para el Distrito Federal, 18, 122
y el Territorio de Baja California, 122
de Comercio, 8, 277, 361
de Conducta, 126
Fiscal de la Federación, 378
Penal Federal, 413
 Comercio
 electrónico, 149
 infracciones en materia de, 397-400
 librario, 27
Common(s), 34-36
Law, 169, 274, 298-299
 Competencia
 descal, 45-46, 123
 económica, teoría de la, 145-146
 Composición de materia, 107, 111
 Cómputo
 de plazos, 374-375
 programas de, 84-87
 Constitución, 121
de Apatzingán, 116
de Cádiz, 16, 116-117
Federal, 118-120
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26,
 122, 273
 Contrato(s)
 de adhesión, 75-77
 de edición, 291, 294
 de obra(s)
 literarias, 291-292, 300
 musical, 294
 de franquicia, 301-303

- elementos, 304-305
- requisitos, 307-309
- de producción audiovisual, 298-299
- de radiodifusión, 297-298
- de representación escénica, 295-296
- innominados, 277
- publicitarios, 300
- sobre derechos intelectuales, 273
- Convenios internacionales, 152
- Copyright*, 15
- Curso, patentes de, 161
- Cosas incorpóreas, teoría del derecho real sobre, 49-50
- Costo(s)
 - de expresión, 39-40
 - de producción, 39-40
 - excesivo, 217
 - marginal y precio, 40
- Creación de derechos, procedimiento de, 321-322, 365
- Creadores, 40
- Creative Commons*, 259-260
- Crestomatía, 253
- Cuotas, 126
- Daño(s)
 - juicio civil de reparación de, 351
 - reparación del, 404-406, 413, 418, 428
 - y perjuicios, 73
- Declaración administrativa, solicitud de, 370-371
- Definitividad, 73
- Delitos, 424-425
 - en materia
 - de derechos de autor, 422, 426-427
 - de propiedad intelectual, 428
- Denominaciones de origen, 70, 127, 219-221
- Depósito, 346
- Descripción de la invención, 182-183
- Derecho(s)
 - aplicación del, 358-359
 - cesión de, 272, 275-276, 278
 - parcial, 275
 - total, 275
 - conexos, 226-227, 242
 - conferidos, 230
 - de arena, 228
 - de autor, 2-3, 11-12, 15, 17-20, 29-30, 39, 43, 47, 118, 224-225, 234, 260, 280
 - de extranjeros, 28
 - delitos en materia de, 422, 426-427
 - en sentido
 - clásico o estricto, 228
 - lato, 228
 - evolución, 11
 - infracciones en materia de, 396-399, 401
 - protección al, 21, 31-32, 229
 - de exclusión, 162
 - de la competencia económica, 123
 - de libertad, 34
 - de marcas, 2-4, 6-7, 46, 123
 - de patentes, 20
 - de personalidad, 42
 - de privacidad, 227
 - de propiedad intelectual, 29, 39, 41, 354
 - protección penal de los, 422-424
 - de reclamo, 34
 - intelectuales, 52
 - contratos sobre, 273
 - manejo digital de, 254
 - morales, 20, 43-44, 225-226
 - patrimoniales, 20, 43, 225-226
 - transmisión de, 280
 - procedimientos de creación de, 321-322, 365
 - reservas de, 18, 71, 211-214, 217, 219, 227, 328
 - sui generis*, 92-93, 227, 234-235, 237, 247-253
 - transmisión de, 271
- Dibujos, 184
- Diseño(s)
 - industriales, 22, 188-190
 - patentes de, 22-23
- Distintividad, 210-211
- Doctrina del esfuerzo, 93, 236
- Documentos técnicos o científicos, 232
- Dominio
 - nombres de, 62, 64, 66-67, 72, 74, 77
 - público, 36, 48
- Edición, contratos de, 291, 294
- Editores, 244, 293-294
- Ejecutantes, 243
- Elementos no protegibles, 231
- Estado
 - de la técnica, 21, 36, 100, 102, 163
 - del arte, 48, 102
- Estatuto de la Reina Anna*, 13-14
- Evolución tecnológica, 52-53
- Examen
 - de fondo, 9
 - de forma, 9
- Expresión, costos de, 39-40

- Extranjeros, derechos de autor de, 28
- Factores Graham*, 171
- Fonogramas, 87
 - productores de, 244-245
- Franquicia
 - contrato de, 301-303
 - elementos, 304-305
 - requisitos, 307-309
- Función
 - estructural, 47
 - productiva, 47
- Garantías, juicio de, 380
- Grabación cfmra, 254
- Grokster, 81-84
- Herederos del autor, 16
- Imprenta, libertad de, 121
- Impuestos, 126
- Impugnación
 - medios de, 377-379, 381
 - procedimientos de, 319, 347
- Incertidumbre jurídica, 217
- Infracción(es), 392, 407
 - administrativas, 393-396
 - en materia
 - de comercio, 397-400
 - de derecho de autor, 396-399, 401
 - procedimiento de, 372
 - Ingeniería genética, 98, 106
- Innovación, 161
- Instituto
 - Mexicano de la Propiedad Industrial, 11, 135-136, 317, 364
 - Nacional del Derecho de Autor, 136, 377
- Internet, 53-58
 - como fuente mundial de conflictos, 58-59
 - uso de marcas en, 61
- Intérpretes, 243
- Invención(es), 162, 169
 - de producto, 179
 - descripción de la, 182-183
 - no patentables, 174-176
 - patentes de, 22-23
 - protección de, 159
- Invento(s), 23, 102, 162-163
 - no patentables, 103-104
 - patentables, 99-100
- Inventor, 176-177, 269
- Inversión sustancial, 249
- Ius prohibendi*, 370
- Juicio
 - civil de reparación de daños y perjuicios, 351
 - de amparo, 351, 380
 - de garantías, 380
 - de nulidad fiscal, 348-350
- Legislación autoral, 255
- Legitimidad, 367-368
- Ley
 - Alemana de Derechos de Autor*, 43
 - de Amparo*, 348, 379
 - de Derechos de Autor*, 14, 91-92
 - de Inveniones y Marcas*, 9
 - de la Propiedad Industrial*, 10, 95, 124-125, 130-132, 268, 322, 361
 - de Marcas*
 - de Fábrica*, 9
 - Industriales y de Comercio*, 9
 - y Avisos y Nombres Comerciales*, 9
 - de Patentes*
 - de Invención*, 26
 - de Privilegio*, 23
 - Federal*
 - de Procedimiento Contencioso Administrativo*, 351, 378
 - de Variedades Vegetales*, 23, 104, 134-135, 192
 - del Derecho de Autor*, 18, 94, 124, 132-134, 175, 225, 265, 340, 364
 - del Trabajo*, 177, 265
 - General de Patentes*, 3, 21, 95
 - Gremial*, 6
 - Lanham*, 8, 336
 - Le Chapelier*, 6
 - Orgánica*
 - de la Administración Pública Federal*, 136
 - del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa*, 378
- Libertad
 - contractual, principio de, 276-277
 - de imprenta, 121
- Licencia(s), 126, 260, 272, 284, 286
 - aspectos de la
 - estratégicos, 290
 - financieros, 290
 - mercadológicos, 289
 - carácter ejecutivo de la, 286
 - de uso, 284
 - exclusiva, 285
 - inscripción de, 285
 - obligatorias, 181, 288

- Limitaciones, 256
 - a las obras protegidas, 253-254
- Logotipos, 232-233
- Manejo digital de derechos, 254
- Manufactura, 107, 111
- Marca(s), 4, 8-10, 28, 40-41, 46, 51, 62-63, 194-201, 211-212, 214, 217
 - colectivas, 11, 206-207
 - transmisión de, 283-284
 - comerciales, 7
 - de fábrica, 4
 - derecho de, 2-4, 6-7, 46, 123
 - extranjeras, 9
 - individual, 4
 - ligadas, 9
 - notoriamente conocidas, 207-208
 - protegidas, 7
 - registro de, 328-329, 334
 - impedimentos, 331-333
 - renombrada o famosa, 209-210
 - solicitud de, 330, 338
 - uso de, 59-60, 75
 - en internet, 61
- Material biológico, patentamiento de, 112
- Medios de impugnación, 377-379, 381
- Métodos de tratamiento quirúrgico, 175-176
- Modelos de utilidad, 22, 187-188, 279
- Monopolio(s)
 - limitados, 38, 161
 - teoría del privilegio o, 48-49
- Napster, 78-80
- Navegación, patentes de, 161
- No obiedad, 168, 170-171
- Nombres
 - comerciales, 204-206, 339
 - de dominio, 62, 64, 66-67, 72, 74, 77
 - genéricos, 68
 - política general de, 69-70
- Norma(s)
 - de carácter
 - adjetivo, 124
 - sustantivo, 124
 - fundamental vigente, 122
 - marcarias, 46
- Noticias, 253
- Novedad, 100-102, 163-164, 168, 172
- Nulidad
 - fiscal, juicio de, 348-350
 - procedimiento de, 388-389
- Obra(s)
 - audiovisuales, 87, 89-90, 267
 - colectiva, 89, 241, 267
 - con motivo de una relación laboral, 239, 266
 - coreográficas, 297
 - de colaboración, 88, 241
 - derivadas, 241-242
 - dramático-musicales, 297
 - individuales, 240
 - literaria(s), 87
 - contratos de edición de, 291-292, 300
 - multimedia, 88-89
 - musical, contrato de edición de, 294
 - pantomímicas, 297
 - por encargo, 238-239, 266
 - primigenias, 241
 - procedimiento de inscripción de, 340-341
 - protegidas, 30, 91, 228-229
 - limitaciones a las, 253-254
 - realizada en el servicio público, 239, 266
 - registro de, 343-345
- Observancia, 357-359
 - procedimientos de, 321, 353, 360, 365, 376
- Obtención de patentes, 322
- Oposición, procedimiento de, 376-377
- Organismos de radiodifusión, 246
- Organización
 - de las Naciones Unidas, 32
 - Mundial
 - de la Propiedad Intelectual, 31, 144-148
 - del Comercio, 148, 150-151
- Pacta sunt servanda*, principio de, 277
- Paisaje, uso del, 254
- Panel arbitral, 402
- Patentamiento
 - de material biológico, 112
 - de seres vivos, 105-112, 175
- Patente(s), 3, 24-25, 28, 31, 38, 51, 95, 127, 159, 161, 179, 188, 279
 - de curso, 161
 - de diseño, 22-23
 - de invención, 162, 164
 - de navegación, 161
 - de plantas, 22-23
 - de sanidad, 161
 - de utilidad, 22-23
 - derecho de, 20
 - importancia económica, 97-98
 - obtención de, 322
 - protección de, 21
 - solicitud de, 181-182, 184-185
 - procedimientos de, 323-328
- Periodo de gracia, 165
- Perjuicios
 - daños y, 73
 - juicio civil de reparación de, 351
- Personalidad
 - acreditamiento de la, 366-367
 - teoría de la, 41-45
- Plagios, 11
- Plancación social, teoría de la, 47-48
- Plano
 - adjetivo, 157-158
 - sustantivo, 157-158
- Plantas, patentes de, 22-23
- Plazos, cómputo de, 374-375
- Política general de nombres de dominio, 69-70
- Precio y costo marginal, 40
- Principio
 - de libertad contractual, 276-277
 - de *pacta sunt servanda*, 277
- Privilegio
 - de impresión, 16
 - a los herederos del autor, 16
 - exclusivo, 38
 - teoría del, 48-49
- Procedimiento(s)
 - administrativos, 318, 355, 360, 365
 - de avenencia, 399-400
 - de carácter contencioso, 387-388
 - arbitral, 400-404
 - civiles, 354
 - de creación de derechos, 321-322, 365
 - de impugnación, 319, 347
 - de infracción, 372
 - de inscripción de obras, 340-341
 - de nulidad, 388-389
 - de observancia, 321, 353, 360, 365, 376
 - de oposición, 376-377
 - de solicitud de patente, 323-328
 - en materia de propiedad intelectual, 321
- Proceso(s)
 - administrativo, 316-317
 - civil, 316
 - dispositivos, 315
 - judicial, 317
 - legislativo, 317
 - publicísticos, 316

- Producción
 - audiovisual, contrato de, 298-299
 - costos de, 39-40
- Producto, invenciones de, 179
- Productores
 - de fonogramas, 244-245
 - de videocintas, 245
- Programas de cómputo, 84-87
- Propiedad, 41
 - industrial, 2, 30, 46, 51
 - intelectual, 1-3, 16, 20, 28, 32-33, 36, 41, 44-46, 51-52, 96, 224
 - delitos en materia de, 428
 - derecho(s) de, 29, 39, 41, 354
 - protección penal de los, 422-424
 - desarrollo, 27-28
 - evolución, 2
 - importancia económica, 56
 - procedimiento en materia de, 321
 - protección bidimensional de la, 157-158
 - segunda generación de la, 55
 - tratados relativos
 - a la clasificación de la, 153
 - a la protección de la, 152
 - al registro de la, 153
 - literaria, 16
 - privada, 35, 43
 - teoría de la, 36
- Protección
 - a las bases de datos, 234
 - acumulada, 218
 - al derecho de autor, 21, 31-32, 229
 - ámbito sustantivo de, 178-180
 - autoral, 235-237
 - bidimensional de la propiedad intelectual, 157-158
 - de invenciones, 159
 - de patentes, 21
 - penal de los derechos de propiedad intelectual, 422-424
 - sui generis*, 192, 236
 - Pruebas, 73, 373-374
 - Publicidad, 29, 240
 - Radiodifusión
 - contratos de, 297-298
 - organismos de, 246
 - Recurso
 - de reconsideración, 381
 - de revisión, 348-350

- Reformas, 130-131
- Registro, 346
 - de autores, 342
 - de marcas, 328-329, 334
 - impedimentos, 331-333
 - de obras, 343-345
 - Público del Derecho de Autor, 231
- Reivindicaciones, 185
- Reparación del daño, 404-406, 413, 418, 428
 - juicio civil de, 351
- Representación escénica, contratos de, 295-296
- Reservas de derechos, 18, 71, 211-214, 217, 219, 227, 328
- Resolución
 - administrativa, 319, 355
 - judicial, 355-356
- Respaldo, 254
- Resumen, 186-187
- Retransmisión, 246
- Reverse hijacking*, 74
- Sanidad, patentes de, 161
- Secretos industriales, 190-192, 279-280
- Sentencias, 158, 355
- Seres vivos, patentamiento de, 105-112, 175
- Servicio público, obras realizadas en el, 239, 266
- Signos
 - distintivos, 5, 11, 75, 199, 201-202, 279
 - cancelación de los, 392
 - marcarlos, 7
- Software, 79, 85
 - libre, 261-264
- Solicitud(es), 366
 - de declaración administrativa, 370-371, 387
 - de marca, 330, 338
 - de patente, 181-182, 184-185
 - procedimientos de, 323-328
- Técnica, estado de la, 21, 36, 100, 102, 163
- Tecnología, 114
 - transferencia de, 310-312
- Teoría
 - de la competencia económica, 45-46
 - de la personalidad, 41-45
 - de la planeación social, 47-48
 - de la propiedad, 36
 - de los derechos sobre bienes inmateriales, 49
 - del derecho real sobre cosas incorpóreas, 49-50
 - del privilegio o monopolio, 48-49
 - del trabajo, 33
 - utilitarista, 37-39
- Textos, cita de, 253
- Titular, 177-179
- Titularidad, 238, 240
 - transmisión de la, 283
- Trabajo, teoría del, 33
- Transferencia, 238
 - de tecnología, 310-312
 - onerosa, 239
 - por escrito, 240
 - temporal, 239-240
- Transgénicos, 108-109
- Transmisión, 246, 281
 - de derechos, 271
 - patrimoniales, 280
 - de la titularidad, 283
 - de marcas colectivas, 283-284
 - mortis causa*, 274-275
 - pública, 271
- Tratado(s)
 - comerciales, 126
 - de Libre Comercio de América del Norte, 132
 - internacionales, 153-154
 - relativos
 - a la clasificación de la propiedad intelectual, 153
 - a la protección de la propiedad intelectual, 152
 - al registro de la propiedad intelectual, 153
- Tratamiento
 - completo, 73
 - quirúrgico, métodos de, 175-176
- Uso(s)
 - de marcas, 59-60, 75
 - en internet, 61
 - del paisaje, 254
 - judicial, 254
 - justos, 253
 - permitidos, 253, 256
 - privado, 253-254
 - promocional, 254
- Utilidad
 - modelos de, 22, 187-188, 279
 - patentes de, 22-23
 - práctica, 173
- Variación vegetal, 23, 192-193
 - distinta, 193
 - estable, 193
 - homogénea, 194
 - nueva, 193
- Videogramas, productores de, 245

Con más de dos siglos de existencia, la concepción moderna de los derechos de propiedad intelectual adquiere cada vez mayor relevancia en el actual mundo globalizado. Durante la primera década del siglo XXI, diversos tratados de carácter regional han influido en las legislaciones de muchos países, no sin recibir airadas críticas.

Lo anterior ha traído consigo no sólo la modificación de las leyes de propiedad intelectual, sino también una serie de políticas públicas tendientes a aprovechar las diversas figuras legales que las leyes de la materia proveen, a fin de incrementar la competitividad de las empresas y el desarrollo económico.

En la presente obra se exponen los distintos órdenes jurídicos que rigen el derecho intelectual, a partir de los principios constitucionales de los que derivan la *Ley de la Propiedad Industrial*, la *Ley Federal del Derecho de Autor* y la *Ley Federal de Variedades Vegetales*, principales legislaciones en la materia. Además, se analizan los antecedentes, la evolución y la naturaleza jurídica de las figuras legales que protegen la propiedad intelectual; los contratos relevantes y los procedimientos de creación y reconocimiento de los derechos de la misma, como obtención de patentes, registro de marcas e inscripción de obras y actos relacionados con el derecho de autor, y temas polémicos como el uso libre y justo de las obras, la operación del *creative commons* y las tendencias del software libre.

Esta obra nos presenta el impacto de las tecnologías de la información, la aplicación de las marcas, los derechos de autor y las patentes, lo que pone en contexto el derecho de la propiedad intelectual.

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

derecho@oup.com
www.oup.com.mx

ISBN 978-607-426-130-1



9 786074 261301