

875209



UNIVERSIDAD VILLA RICA

ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

ESTUDIO JURIDICO SOBRE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS ACTOS DE PIRATERIA EN VIDEOCINTAS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

Licenciado en Derecho

P R E S E N T A

Eunice Zamira García Alcocer

Director de Tesis
Lic. Pedro Olea Bretón

Revisor de Tesis
Lic. José Salvatori Bronca

H. VERACRUZ, VER.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1993



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I	ANTECEDENTES.....	1
	1.1. La Propiedad Intelectual.....	2
CAPITULO II	EL CONVENIO DE PARIS.....	9
CAPITULO III	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.....	24
CAPITULO IV	LAS REFORMAS DEL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID.....	35
CAPITULO V	LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (JUNIO DE 1991)....	40
	5.1 Generalidades.....	40
	5.2 De la Propiedad Industrial.....	46
	5.3 Procedimientos.....	47
CAPITULO VI	LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO..	52
CAPITULO VII	CONSIDERACIONES SOBRE LA "PIRATERIA" DE VIDEOSCINTAS.....	62
	7.1 Definición Conceptual.....	62
	7.2 Los Derechos de Autor.....	65
	7.3 Sanciones, Competencias y Procedimientos y Recurso Administrativo...	74
CAPITULO IX	CONCLUSIONES.....	88
BIBLIOGRAFIA.....		94

I N T R O D U C C I O N

En un mundo contemporáneo donde el rasgo distintivo es la globalización económica-política, el caso de la protección a la propiedad intelectual tiene una singular importancia.

Precisamente en este marco de apertura, México, durante los últimos cuatro años, se ha visto en la necesidad de reformar los ordenamientos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual en sus dos vertientes: industrial y autoral.

Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

En tanto las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica, las

cuestiones, reglas conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su aceptación más amplia.

En cambio, cuando la actividad creadora se enfoca a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces se está en presencia de los actos que son objeto de la propiedad industrial.

Siempre ha existido una profunda confusión respecto a la protección de las videocintas o videocasetes y los actos de piratería que se realizan con la explotación ilegal, por esta razón, la autora decidió elaborar una tesis profesional que permitiera conocer los conceptos jurídicos básicos sobre la propiedad intelectual y los mecanismos instituidos contra los actos de piratería en el uso y explotación de las videocintas.

Así el presente trabajo incluye en el capítulo una investigación documental sobre la propiedad intelectual en lo general.

Considerando que uno de los documentos más importantes sobre la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional es el Convenio de París en el segundo capítulo se presentan las características más relevantes.

Hasta antes de 1982, años que se convierte en el parteaguas de la evolución del México contemporáneo de revolucionario a neoliberal la política del estado en materia de tecnología era la de anteponer el interés colectivo al interés privado, razón por la cual, como se analiza en el capítulo tercero, surgió la ley de invenciones y marcas de 1975, que se estudia en esta misma parte de la tesis.

En el capítulo cuarto se hace una revisión del impacto que sobre la legislación de la propiedad intelectual, tiene la introducción de las políticas neoliberales, retraimiento de la participación del estado en la economía y la anteposición del interés particular al público mediante las reformas que durante sexenio del presidente Miguel de la Madrid se efectúan a la Ley.

La inminente firma del tratado trilateral de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos indujo a que todo el ordenamiento jurídico mexicano se adecuara a los intereses de las contrapartes, y las leyes sobre protección de la

propiedad intelectual no fueron al excepción, por esta razón en el capítulo quinto, la autora hace una sencilla pero seria exposición de la Ley expedida en junio de 1991, destacando en el capítulo sexto lo más relevante que sobre la materia, se ha manejado en las negociaciones del TLC.

Finalmente y una vez estudiado el marco jurídico de la propiedad intelectual en el sexto capítulo se presenta un estudio analítico sobre uno de los problemas más serios que existen en la propiedad intelectual por el avance tecnológico: la piratería o copiado ilegal para su lucro de las videocintas o video casetes.

La metodología para la elaboración del estudio, por la falta de una bibliografía especializada sobre el tema, obligó al uso de investigaciones hemerográficas que permitieran ir, como un rompecabezas, armando poco a poco la estructura del texto y por otro lado las atinadas sugerencias del maestro asesor, hicieron factible la conclusión de la tesis.

H.H.H. Veracruz, Enero 1993.

CAPITULO I

ANTECEDENTES

El concepto de proteger la actividad intelectual data desde la Venecia renacentista, cuando "en razón de un edicto" en 1474, se "patento" la idea de conceder privilegios de invención, como estímulo a la actividad creadora y como protección a la inversión de capital, siempre y cuando el interés social así lo indicara. 1/ Estos privilegios estimulaban la actividad creadora y científica en favor de la ciudad, ya que representaba una recompensa no sólo económica sino social y científica para el inventor, la cual redundaba en beneficios de la actividad. El sistema de patentes representa en sí mismo, un hito histórico del ingenio humano, pues a la par que la imprenta y el computador, constituye una forma ordenada no sólo de diseminar el conocimiento humano, sino también de seleccionarlo y clasificarlo.

1/ Rangel Medina, David; " Derecho de la Propiedad Industrial e intelectual:" UNAM. México. 1992. p17

1.1 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es conveniente antes de exponer las características del marco jurídico de la propiedad intelectual, formular una definición conceptual de propiedad intelectual.

El maestro Rangel Medina considera que es "...el conjunto de normas que regulan la prerrogativa y beneficio que la ley reconoce y establece en beneficio de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales". 1/

En México el marco legal de la propiedad intelectual está estructurado en dos vertientes:

- a) El derecho de autor que legisla la propiedad intelectual en sentido restringido.
- b) La propiedad industrial: formada básicamente por dos divisiones:
 - 1. Creaciones nuevas o mejoras susceptibles de aplicación industrial.
 - 2. Signos distintivos tales como marcas, denominaciones de origen, avisos comerciales y nombres comerciales.

1/ Rangel Medina David; " Los Derechos Intelectuales y la Tecnología," p. 575

En la Declaración de los derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se consigna el derecho de toda persona a la producción de los intereses que le corresponden en razón de sus producciones científicas, literarias y artísticas. La protección de los derechos intelectuales favorecen el enriquecimiento del patrimonio cultural y tecnológico, constituyendo una contribución real y efectiva al desarrollo económico y social del país.

La patente es un privilegio que otorga el Estado a un sujeto para que éste pueda explotar en forma exclusiva, durante un período determinado e improrrogable (según los plazos establecidos por las legislaciones de cada país), la invención objeto de la protección; este derecho exclusivo constituye una excepción al principio de libre competencia y sólo se justifica socialmente por la novedad absoluta del invento a nivel mundial y, sobre todo, por la divulgación que el inventor tiene que hacer de la invención a través del documento de patente, como su contribución al acervo tecnológico de la comunidad. El documento de patente representa el vehículo para difundir sus beneficios a la sociedad, ya que la descripción de cada invención permite su comprensión cabal, y en un momento dado, su explotación por terceros, al extinguirse los derechos de exclusividad que la patente otorga a su titular.

En términos generales, se considera que el Estado concede al inventor un privilegio para que la sociedad obtenga un beneficio, consistente, por una parte, en el desarrollo de la industria y, por la otra, en la libre explotación cuando el privilegio haya fenecido por el transcurso del tiempo y el invento entre a formar parte del dominio público.

Las leyes de patentes de la mayoría de los países contienen disposiciones diversas para limitar, en favor del interés público, los derechos privados monopólicos conferidos por la concesión de la patente. Entre éstos se incluyen las licencias obligatorias, el licenciamiento de derechos, el vencimiento automático, la revocación, el uso y la expropiación de artículos patentados.

Asimismo, varias materias se excluyeron de patentabilidad en aras del interés nacional y la vigencia de los derechos conferidos por una patente se hizo variable: de 5 a 21 años.

La concesión de patentes ha generado abusos o prácticas restrictivas que se incluyen en los contratos de licencia, entre las que se pueden citar limitaciones territoriales a las exportaciones; restricciones a la compra de insumos o productos intermedios, a los procedimientos de producción, a las ventas y distribución; licenciamiento en paquete; excesivos períodos de pagos de regalías; fijación de precios; restricciones en el campo de aplicación; obstáculos a la

investigación y al desarrollo tecnológico participación foránea en la administración, empleo de idiomas, leyes y jurisdicciones extranjeras en la resolución de controversias. Estas y otras prácticas se han considerado abusivas, y la mayoría de los países ha tratado de controlarlas; incluso los desarrollados, que han presentado propuestas en la Ronda de Uruguay del GATT en las negociaciones sobre propiedad intelectual. 1/

1/ Patel, Surendra J.; " Los derechos de propiedad intelectual en la Ronda de Uruguay"; p.289

La marca es un signo para distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o género, pudiendo constituir las denominaciones las figuras, una combinación de ambas, los nombres comerciales, las razones sociales, las denominaciones sociales, las formas tridimensionales, o cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios.

La tutela que otorga el Estado al signo marcario atiende intereses privados, los del titular de la marca, e intereses públicos, los del consumidor en general. Lo que se pretende es que exista orden en el comercio, que no se engañe al consumidor y que el titular de la marca goce de protección.

Quiero destacar que en cuanto a la propiedad intelectual se han ido desarrollando las vertientes en la concepción de la producción creativa.

- a) Las que consideran que cada obra o invento es propiedad privada en el más amplio sentido del término y que la explotación de la misma le es exclusiva al productor o inventor.
- b) Las que piensan que las invenciones, en tanto que son producto de una evolución histórica de la ciencia y tecnología en la que ha participado la sociedad en su conjunto, son patrimonio de la humanidad y no propiedad particular.

Creo que ambas ideas tienen en parte razón, puesto que no pueden ignorarse por un lado el derecho de un inventor o de un autor a percibir regalías o ganancias por su creación, pero por otro lado es indiscutible que cualquier obra o invento es producto de los esfuerzos de toda la humanidad su conjunto y tiene el derecho a disfrutar la obra o invento en cuestión.

Así, en tanto se le proteja al autor el derecho a percibir sus regalías, debe retirársele la exclusividad de la explotación, haciéndola extensiva a toda la sociedad.

Otra cuestión que debo subrayar es que la competencia desleal que es un signo característico de nuestro tiempo es decir el plagio de los inventos o de las obras sin cubrir los correspondientes derechos, debe desaparecer, considerando que la tecnología empleada para la fabricación de productos o servicios originales es tanto de investigación, de inversiones y de capacitación y entrenamiento que se transmite y recupera con el otorgamiento de las licencias.

Además del desvío de clientela, del enriquecimiento ilícito y del descrédito del titular de los derechos de propiedad intelectual, el usurpador engaña y defrauda al consumidor al ofrecerle productos de menor calidad que los originales.

Si pasamos a otro elemento de la propiedad industrial como son las marcas, sabemos que entre sus funciones está la de indicar la calidad y la procedencia

de los productos y que existe una identidad del producto en la marca derivada de factores tecnológicos, como la investigación para superar la calidad, la economía del costo sin menoscaba de la calidad, la economía de tiempos, el empleo de nuevos equipos, instalaciones y moderna maquinaria, la actuación del usurpador de la marca, atento de la misma forma contra el propietario como contra el consumidor, la misma es preferencia en perfumes como en ropa.

CAPITULO II

EL CONVENIO DE PARIS

México suscribió el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, el 14 de julio de 1967. Este Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de septiembre de 1975, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1976, por lo que la tenor del Artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ley en nuestro país, al haberse firmado por el Presidente de la República y aprobado por el Senado.

Aproximadamente en 1870, tan sólo una veintena de naciones contaba con algún sistema de protección de la propiedad industrial, entre ellas, ocho de América Latina. Con la amplia aceptación de estatutos nacionales de patentes, particularmente en Europa y América del Norte, comenzó a estudiarse la posibilidad de elaborar normas internacionales para proteger la propiedad industrial. La labor preparatoria coincidió con la Exposición Universal de Viena de 1873, donde el Gobierno austriaco cursó la invitación inicial para celebrar una conferencia internacional sobre derechos de patente, a sugerencia de los Estados Unidos." Como resultado de la Conferencia de Viena y de las discusiones preparatorias en 1878 y 1880, el 20 de marzo de 1883 se firmó en

parís el convenio Internacional para la protección de la propiedad Industrial, suscrita en ese año por catorce países-Belgica, España, Francia, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza, por el continente europeo; Brasil, Ecuador, El Salvador y Guatemala, de América Latina, y Túnez, del norte de Africa; Estados Unidos se adhirió en 1887. Brasil es el único país latinoamericano que ha sido miembro del Convenio y de la Unión desde sus comienzos, dado que Ecuador, El Salvador y Guatemala se retiraron en 1886, 1887 y 1895 respectivamente". 1/

En el año de 1884 surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, constituida por 11 estados, de los cuales 8 eran europeos. Este convenio es el tratado internacional que regula los derechos de propiedad industrial.

Desde su vigencia, el Convenio ha sido sometido a 6 revisiones: Bruselas, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958, y la última en Estocolmo, en 1967.

1/ Roffe, Pedro; "Evolución e Importancia del Sistema de la Propiedad Intelectual." p.1039.

Para los países signatarios del Convenio (que hasta el 1° de septiembre de 1988 eran 98), y por ende, miembros de la Unión, el Artículo 19 del mismo establece la prioridad del Convenio sobre otros acuerdos que pueden ser firmados por los estados miembros, respecto de la misma materia. Asimismo, el Artículo 25 compromete a sus integrantes para que adecúen sus normas constitucionales a los lineamientos que aquél dispone.

El Convenio responde a necesidades proteccionistas de los inventores y originalmente se redactó como un instrumento de protección a los inventores individuales, para estimular la capacidad inventiva y que hoy favorece a los países dueños de la tecnología. 1/

Sus principios fundamentales son:

Este se establece en los Artículos 2° y 3° del Convenio que disponen que "Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión...de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales".

1/ Alvarez Soberanis, Jaime; "El sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la Planación del Derecho Tecnológico en el Ambito Nacional"; pag.127.

El principio de prioridad está consagrado en el Artículo 4 del Convenio, y significa que se le da efecto retroactivo a la fecha de registro de algún derecho en otro país; es decir, es una especie de garantía, de cláusula, de salvaguardia que se le da a las personas para que no le asurpen su derecho en el extranjero. Para reclamar este derecho es necesario que el titular deposite su solicitud en los demás países de la Unión dentro de los plazos establecidos en el Convenio; un año para las patentes de invención y los modelos de utilidad, y seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas.

De esta manera, las solicitudes presentadas, posteriormente en algunos de los demás países de la Unión, antes de la expiración de los plazos indicados, no podrán ser invalidadas por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta en venta de ejemplares del dibujo o modelo industrial, por el uso de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros. Los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha 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.

En el Artículo 4° bis del Convenio se establece el principio de independencia de las patentes, el cual consiste en que las patentes solicitadas en los diferentes

países de la Unión por los nacionales de éstos serán independientes de las patentes obtenidas por la misma invención en los países adheridos o no a la Unión, entendiéndose este principio en el sentido que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de su vigencia; es decir, la autoridad no tiene derecho de preguntar al titular de un registro el por qué le rechazaron ese registro en otro país. Asimismo, la concesión de una patente no podrá ser rehusada, o en su caso invalidada, por el motivo de que la venta del producto patentado y obtenido por el procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Las licencias obligatorias y de importación están contenidas en el Artículo 5° del Convenio. La sección A de este Artículo señala que no operará la caducidad de una patente registrada en un país si el titular importa el producto de algún otro país de la Unión. Dispone que la caducidad de las patentes sólo deberá operar cuando no hubiere bastado la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos de sus titulares, y se solicite después de transcurridos dos años de la concesión de la primera licencia obligatoria.

En cuanto a las licencias obligatorias, señala que será facultad de cada país tomará medidas para concesión de este tipo de licencias, y prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, como sería la no explotación. Para que pueda operar el otorgamiento de una licencia obligatoria, no será suficiente la falta o insuficiencia de explotación, sino que estas causas se den después de transcurridos cuatro años a partir de la fecha legal (o de solicitud de patente), o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; no se otorgará ésta si el titular de la patente justifica plenamente la falta de explotación. La licencia obligatoria tendrá el carácter de no exclusiva.

El mismo Artículo 5 señala que las disposiciones expuestas en los dos párrafos que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad.

El Artículo 5 dispone que los privilegios domésticos otorgados a los titulares de patentes de procedimientos, serán iguales para quien efectúe la importación de productos manufacturados con el procedimiento planteado.

Las disposiciones principales que en materia de marcas contiene el Convenio de París, entre otras, son las siguientes:

- 1) Los efectos de registro de una marca se constriñen única y exclusivamente al territorio del país que lo concedió, por lo que no tendrá efectos

extraterritoriales o internacionales. Para que una marca se proteja en otros países, tendrá que hacerse el registro en los demás países en que se pretenda la protección, no pudiendo rechazarse o invalidarse por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

Las condiciones para el depósito y registro de las marcas, las cuestiones relativas al examen, los plazos de duración de la protección, así como otras cuestiones, se dejan a la competencia de la ley nacional.

La finalidad de este apartado del artículo quinto es proteger los intereses de las nacionales de cada país y su derecho a registrar en el territorio de su propia nación cualquier marca para su usufructo.

- 2) En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, el Artículo 6 bis del Convenio compromete a los países de la Unión, bien de oficio o a petición de parte, a rehusar o invalidar registro y a prohibir el uso de marcas que constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de marcas notoriamente conocidas utilizadas para productos o servicios idénticos o similares. Dispone también que los países deben conceder un plazo mínimo de 5 años, a partir de la fecha de registro, para reclamar la prohibición de uso. Cuando se trate de marcas registradas o

utilizadas de mala fe, los países de la Unión no deberán fijar plazos para reclamar la nulidad o la prohibición de uso.

El Artículo 6 se refiere a las marcas de servicios, el cual señala que los países de la Unión se comprometen a protegerlas, más no se encuentran obligados a registrarlas.

Las marcas de los servicios son fundamentalmente derivadas de sus trabajos por lo que son de uso universal, y los países de esta forma dejan abierto el derecho preferencial a sus nacionales de registrar la marca, por ejemplo Ren a Car significa rente un carro, sería absurdo impedir que los connacionales usen la marca.

Respecto a las marcas colectivas, el Artículo 7 bis también deja a la voluntad de sus firmantes el admitir las solicitudes y el registrarlas, así como las condiciones particulares bajo las cuales se protegerán. Sin embargo, los países sí deberán registrar las marcas colectivas extranjeras, siempre y cuando la existencia de la colectividad que la solicita no sea contraria a las leyes del país donde se pretende registrar.

En este caso por marcar colectivas se entiende las marcas que se explotan en franquicia propiedad de una sociedad mercantil y que involucran un conjunto de productos por ejemplo Nestlé, todos los países de la unión están obligadas a

registrarla a solicitud expresa.

Por último, es de destacarse que el Artículo 9 del Convenio establece las reglas para el embargo de productos que ostenten ilícitamente una marca al ser importados, ya sea en el país de origen o en el que se importa, a petición del ministerio público o autoridad competente, o a instancia de parte. Para el caso de que alguna legislación nacional no admita el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior y, en última instancia, con los medios que la ley nacional concediese en caso semejante a sus nacionales.

Es por demás sabido, que infinidad de productos con marca sobrepuesta son importados de países como Taiwan, Hong Kong, etc, como reúne con los pantalones Levis, el propietario de la marca tiene derecho a actuar para que la mercancía en puerta o en bodega sea deconizada, destruiday los culpables castigados.

Por otro lado, el Artículo 10 bis dispone que "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal". Señala que en particular se deberán prohibir:

a) "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que

sea, respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- b) "Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- c) "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Por el artículo 10 los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión, los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente la competencia desleal, es decir la expedición de leyes que frenan el apropiamiento, de las invenciones en detrimento de los intereses de las propiedades de las patentes.

Con fundamento en lo anterior, se han llegado a promover, ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, solicitudes para reprimir actos de competencia desleal, pero sin determinar el acto que conforme a la ley de Invenciones y Marcas se debe proteger, lo que le impide a la autoridad actuar sustentado en lo dispuesto por el Artículo 1 de esta Ley, el cual dispone que sólo

se pueden combatir actos de competencia desleal en relación con los derechos que la misma Ley otorga. 1/

1/ Alegría Martínez, Abraham; "La Situación de la Propiedad Industrial en México y sus posibles resultados"; pp.92-93 .

Las disposiciones del Convenio de París no son autoaplicativas, sino que generan una obligación a cargo de los Estados firmantes, que les exige legislar de manera que se asegure una protección eficaz contra la competencia desleal, más no contiene reglas para la prosecución de procedimientos administrativos o judiciales; por ello, nuestra ley solamente reprime aquellos actos de competencia desleal que se relaciona con derechos por ella protegidos. 1/

En nuestro derecho, todas las disposiciones contenidas en un tratado internacional que reúnen los requisitos a que se refiere el Artículo 133 de la Constitución, son autoaplicativas, en tanto forman parte de las leyes mexicanas.

2/

El conocimiento tecnológico se encuentra concentrado en los países desarrollados, y al estar conciente de ello y de la necesidad de utilizar tecnología foránea por los países en desarrollo, se traduce en reforzamiento del control que ejercen los primeros en el desarrollo económico de los segundos.

1/ Alegría Martínez, Abraham; "La Situación de la Propiedad Industrial en México y sus posibles resultados"; pp.92-93 .

2/ Rangel Ortiz, Horacio; "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y marcas"; pp.80-81

Los países desarrollados, al estar limitados por sus carencias tecnológicas, deben acudir a negociaciones con los países desarrollados para tener acceso a aquélla y, debido a la necesidad urgente de obtenerla, su posición negociadora no es del todo prometedora, toda vez que este factor es bien conocido por los países industrializados. No obstante lo anterior, los países en desarrollo han propugnado la modificación del Convenio para satisfacer sus necesidades en el ámbito tecnológico, mientras que los industrializados se aferran a lo contrario. En el decenio de los setentas, diversas naciones del Tercer Mundo habían cuestionado la utilidad de adherirse al Convenio, y oficialmente el Grupo Andino había recomendado a sus miembros que no se integraran a la Unión. En la práctica, el Convenio no ha resultado ser un instrumento capaz de promover la satisfacción de las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo, debido, en gran parte, a factores de índole histórico, cultural, económico, social y jurídico.

Los países en desarrollo han insistido en diversos foros internacionales en que el Convenio de París debe ser objeto de una revisión, para adecuarse a sus necesidades de desarrollo. México ha participado activamente en los trabajos encaminados a la revisión, y de hecho, varias de las innovaciones que contiene la Ley de Inventiones y Marcas de 1976 estuvieron inspiradas en las sugerencias contenidas en los estudios realizados por organismos internacionales de aquella época.

Las críticas al sistema internacional de la propiedad industrial se generan en los países en desarrollo, por considerar que los derechos de propiedad industrial, y especialmente las patentes de invención, fundamentalmente se ejerce por empresas originarias de los países industrializados, que las registran en aquellos países para controlar los mercados a través de la importación, y no para producir en ellos, situación que se encuentra favorecida por los propios preceptos del Convenio de París. Asimismo, se critica que el progresivo debilitamiento de la obligación de explotación que se ha producido a través de las sucesivas revisiones del tratado, abre las puertas para la transformación de la patente en un monopolio de importación, situación ampliamente debatida, y que incluso obstaculiza las conversiones en materia de propiedad industrial en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios (GATT, por sus siglas en inglés).

Las críticas en cuanto a la explotación no se aceptan por los países desarrollados, ya que argumentan que el Acta de Estocolmo de 1967 deja flexibilidad suficiente a las legislaciones de sus miembros para equilibrar los intereses individuales y colectivos. El Acta de Estocolmo no condiciona los monopolios concedidos por la patente a la explotación industrial; tampoco prohíbe a los países imponer tal obligación por medio de sus leyes nacionales,

como lo han hecho muchos de ellos, entre otros México, con su ley de 1976. Por otra parte, los países pueden no conferir el derecho exclusivos sobre las importaciones con el monopolio de la patente, tal y como ocurre en México.

El interés de la mayoría de los miembros del Grupo de los 77 se centra en tratar de evitar que se incluya en las reformas al Convenio de París una definición de patente al gusto de los países industrializados, por considerar la terminología propuesta respecto a la exclusividad del derecho del titular de la patente, así como la omisión al mencionar a la legislación nacional como la aplicable para el ejercicio del derecho que otorga la patente, como contrarios a los intereses de los países en desarrollo. Esta circunstancia, y el hecho de que la mayoría de los países del Grupo de los 77 no cuentan dentro de sus legislaciones nacionales con las figuras de certificados de inventor o de invención, dado lugar a que los países en desarrollo se opongan a la existencia de las definiciones.

En las negociaciones internacionales, México dejó entrever que el certificado de invención que regula la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la figura del certificado de inventor de tipo socialista tenían ciertas diferencias, ya que éste no confiere ningún derecho; su propietario es el estado, y es el único que puede establecer quiénes podrán explotar la invención, sin embargo, las presiones de la metrópolis estadounidense, influyeron de tal modo en el ejecutivo nacional, sobre todo por las circunstancias tan difíciles, en que fue necesario apoyarlo

abiertamente en 1988, destruyendo los sistemas electrónicos de información de las elecciones que obligaron a cancelar la figura jurídica del certificado de invención en la nueva Ley, a iniciativa del Presidente Salinas de Gortari.

CAPITULO III

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.

El proyecto de ley, enviado por el Presidente Luis Echeverría a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 29 de noviembre de 1975, se llamó "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de Signos Marcarios". La iniciativa que vinculaba a toda la política del sexenio 1970-1976 para eliminar obstáculos al desarrollo, impulsar la actividad creativa de los mexicanos y hacer al país independiente frente al exterior, presentándola como un complemento indispensable dentro de la obra jurídica de dicha administración y en concreto con la ley sobre el registro de la transferencia de Tecnología y la Ley para Promover la Inversión Extranjera.

La iniciativa fue elaborada con la finalidad de superar deficiencias, que en ese entonces se vislumbraban, de la Ley de la propiedad Industrial de 1942, a la luz de la política administrativa del Presidente Echeverría. Se juzgó necesario e imprescindible crear un nuevo ordenamiento con nuevas soluciones, que al mismo estimulara la creatividad de las personas y la regulara de conformidad con las necesidades de la colectividad y las demandas de justicia social, permitiendo recibir, por medio de patentes, aportaciones tecnológicas que liberaran de la sujeción económica y la subordinación que imponía el uso de tecnología extranjera.

Haciendo un poco de historia y con la finalidad de vincular la adopción en 1975 de una nueva Ley en materia de propiedad industrial en México con los cambios que en aquella época se estaban dando en el ámbito internacional, recordemos que a fines de los cincuentas surgió la controversia en los países pobres sobre el sistema de propiedad industrial, concretamente en el caso de las patentes, cuestionando la utilidad del sistema en las economías menos adelantadas. Posteriormente, en 1964 las Naciones Unidas elaboraron un estudio recomendando a los países pobres poner mayor empeño en la adopción de medidas legislativas y administrativas nacionales que permitieran, entre otras cosas, combatir las prácticas comerciales restrictivas en los acuerdos internacionales referentes a patentes.

Las iniciativas de reforma promovidas en los decenios de los años sesentas y setentas, seriamente cuestionados por los países industrializados, se encaminaban a mejorar el acceso de los países pobres a tecnologías con o sin patente, dando el mejor uso posible de los instrumentos internacionales vigentes. Estas reformas también tenían por objeto adoptar mecanismos más eficaces para promover el uso y la explotación nacional de tecnologías y reducir los abusos pudiesen asociarse con la transferencia internacional de tecnología. Las consideraciones que sobre el particular precisamos las tomamos del autor:

Roffe, Pedro; de su obra " Evolución e Importancia del Sistema de la Propiedad Intelectual "pp.1035-1039.

El título propuesto para la nueva Ley mexicana se interpretaba más coherente con el espíritu y la letra del Artículo 28 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la corriente internacional predominante, ya que se juzgó que los derechos de los inventores no eran un derecho natural de propiedad y un privilegio monopólico que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el interés público, como lo consideraba el liberalismo, sino un privilegio que el Estado otorgaba, y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio quedaban sujetos a los términos en que el propio Estado decidiera concederlos.

Se reconocía que, sin dejar de dar estímulos a los inventores, el ejercicio de sus derechos debía tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica. Por otra parte, se asentó que las marcas, denominaciones y nombres comerciales, se dan, tanto en la actividad comercial como en la industrial, y que por ello, junto con las consideraciones expuestas, se recomendaba el nombre de "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios", suprimiéndole el término "propiedad", no obstante que el nombre genérico de la materia que engloba los derechos regulados por la propia Ley es, ha sido y será, el de "Propiedad Industrial". La supresión de los términos configurativos de la anterior denominación "Propiedad e Industrial", no se trataba tan solo de una cuestión semántica, sino de toda una orientación social, política y jurídica. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de Ley del 30 de diciembre de 1975 con el nombre de "Ley de Invenciones y Marcas" (LIM).

En la exposición de motivos de ese ordenamiento se decía que las disposiciones del proyecto "guardan estrecha relación con las aspiraciones crecientes de los países del Tercer Mundo para liberarse de aquellas estructuras jurídicas resultantes de los principios liberales del siglo pasado, que fueron expresión de los Estados Industriales, pero que aplicadas en las naciones desvalidas económicamente han sido instrumentos para perpetuar situaciones de injusticia y subordinación, y para hacer más grande la brecha que separan a los países pobres de los países ricos. Al colonialismo político ha seguido un nuevo colonialismo económico y tecnológico, que sigue privando a los pueblos de su libertad y prolongado esquemas de enajenación y de injusticia. 11

La iniciativa se insertaba en los principios rectores de la carta de Derechos y deberes Económicos de los Estados, que tendían a crear relaciones más justas entre los pueblos y a eliminar todo vestigio de colonialismo y subordinación. Se decía, como actualmente algunos países así lo consideran, que los avances científicos y tecnológicos debían ser patrimonio de la humanidad, y que era imperativo evitar su monopolio por los países industrializados, que los utilizaban como un instrumento de opresión para defender sus privilegios, catalogando lo anterior como colonialismo tecnológico. Se recomendaba que la acción de los países del Tercer Mundo se encaminara al desarrollo de una tecnología

11 Iniciativa de Ley enviada por el presidente Luis Echeverría al Congreso de la Unión el 29 de noviembre de 1975.

nacional y a la formulación de políticas que posibilitaran un rápido y fácil acceso a los adelantos tecnológicos y a su adquisición en condiciones equitativas, prevaleciendo siempre el interés público frente al tradicional sistema de la propiedad industrial, que en la mayoría de los casos tenía como consecuencia el mantener cautivos los mercados de importación.

Los cambios que introducía la nueva Ley respondían a la tendencia internacional de búsqueda de soluciones para los graves problemas que confrontaban los países del Tercer Mundo en su lucha por alcanzar un desarrollo autónomo, tendencia que se reflejaba igualmente en las entonces nuevas legislaciones sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología, lo que en opinión de los países industrializados creaba un estado de indefensión que fomentaba la competencia desleal e impedía el libre flujo de información tecnológica.

Lo anterior, desde el punto de vista del legislador mexicano, no significaba que se rechazaba el aporte extranjero; simplemente se trataba de impedir los abusos que algunas empresas extranjeras cometían valiéndose de sus patentes y marcas, ya se daba por sentado que el desarrollo del país requería de la tecnología foránea, tanto patentada como no patentada.

La Ley constituía un esfuerzo para lograr que el sistema cumpliera su función de dar estímulos a los inventores locales y facilitar la transferencia de tecnología foránea o nuestro país, promoviendo de esta manera el desarrollo nacional.

En materia de patentes se decía, a nivel internacional, que en los países en desarrollo los privilegios creados por el sistema de propiedad industrial no habían fomentado ni estimulado las invenciones entre sus propios nacionales, ni habían promovido la rápida transferencia, la adaptación adecuada, la asimilación total y la amplia difusión de las tecnologías importadas. Se sostenía que el sistema operaba solamente para proteger las invenciones, y no para promoverlas, así como para autorizar a los titulares de las mismas, que, como ahora, suelen ser las empresas transnacionales, a ejercer los derechos monopolísticos implícitos en la patente, que resultaban contrarios a los intereses de las economías nacionales de los países pobres, en virtud de que se había permitido a los titulares de los derechos capturar los mercados del Tercer Mundo, convirtiéndolos en mercados cautivos, lo cual traía como consecuencia la imposición de sobrepuestos a los productos patentados (al eliminar la competencia) y el impedimento de la fabricación local para lograr exportar los artículos en condiciones más favorables. //

En otras palabras, las patentes habían operado en contra de los intereses de los países en vías de desarrollo por ser nocivas, por crear artificialmente escasez al limitar el uso de la invención y porque no habían cumplido con su misión de ser vehículos para la transmisión de tecnología, debido a que los titulares de los derechos obstaculizaban al reservarse información que permitiera hacer uso de ella a los técnicos nacionales en la materia.

En el rubro de las marcas existían varios inconvenientes que motivaban un cambio en la legislación sobre la propiedad industrial, tales como la fuga de divisas por pago de regalías que realizaban los licenciarios de marcas extranjeras; los altos costos de publicidad que beneficiaban a los extranjeros; el pago de regalías por uso de marcas extranjeras tendía a ser creciente, debido a que como el licenciario ya había invertido en ella; y a que iba adquiriendo prestigio en el mercado, cada vez le era más difícil dar por terminado el contrato, por 1/ Álvarez Soberanis, Jaime; "La Ley de Invenciones y Marcas y las facultades que otorga el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología"; p.72.

lo que tenía que aceptar condiciones sumamente gravosas; las cláusulas restrictivas en este tipo de contratos redundaban en la compra atada de insumos, con el pretexto de mantener la calidad del producto y en el establecimiento de prohibiciones para la exportación.

La Ley de Patente y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, en vigor a partir del día siguiente, abrogaba, a través de su Artículo Segundo transitorio, la ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (Ley de 1942).

La nueva ley siguió una tendencia inequívocamente nacionalista y proteccionista, y concedió un rango dominante al interés público. Su elaboración tuvo en cuenta las medidas que comenzaban a adoptar los países pobres, resultados de las

recomendaciones hechas por expertos en la materia a raíz de diversas reuniones internacionales, y de las expresadas en un documento de la Comisión de Transferencia de Tecnología de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), por sus siglas en inglés: United Nations Conference for Trade Development, de fecha 21 de noviembre de 1975.

Con la Ley se instituyó una nueva figura jurídica, la llamada "Licencia por Causa de Utilidad Pública", que se otorgaría en caso de que existieran razones de interés público que lo justificaran, y que no estarían ligadas necesariamente con la explotación o no explotación de la patente, sino por causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público. Estas licencias internacionalmente se conocen como licencias de pleno derecho o licencias obligatorias de oficio. Esta figura obedece a la necesidad de que el privilegio concedido a los inventores conlleve una responsabilidad social y contribuya, de manera efectiva, al desarrollo económico del país.

En otras palabras, México creó un equilibrio entre los derechos de los propietarios de los diversos derechos de propiedad industrial, y sus deberes y obligaciones, pero con tendencia proteccionista a sus nacionales.

Entre los aspectos más sobresalientes de la Ley destaca el de la reducción de vigencia de los derechos de las patentes, de 15 a 10 años, contados a partir de la fecha de su concesión, argumentando para ello el interés público y que de esta manera pasarían al dominio público.

En México se criticaba mucho que las patentes podían llegar a ser un obstáculo para el desarrollo industrial, argumento que se esgrimía en la mayoría de los países del Tercer Mundo, pues tenían el efecto de crear un verdadero monopolio en favor del inventor, aunque por tiempo limitado. Esta crítica fue resuelta por la Ley de 1975, mediante la cual se suprimió la posibilidad de otorgar el privilegio de patente en áreas que se juzgaron prioritarias, para que de este modo el monopolio temporal del inventor no resultara perjudicial para el sistema mexicano, regulando su propiedad con el Certificado de Invención.

De esta forma se excluyeron diversos productos y procesos de la concesión del privilegio de patente, los cuales estaban íntimamente ligados a la salud de la población, la alimentación, las actividades agropecuarias, la preservación del medio ecológico o a la energía nuclear y la seguridad. En conformidad con las tendencias internacionales, a las necesidades propias del país (de aquel entonces) y a las multitudes razones de interés público, se enumeraron con precisión los casos de exclusión del régimen de patentes: procedimientos de obtención y los productos químico-farmacéuticos, medicamentos, bebidas y alimentos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos para su fabricación, modificación o aplicación: las invenciones relacionadas con la energía nuclear y la seguridad; exclusiones que, como más adelante se verá, fueron un importante motivo de discordia con la comunidad internacional.

Por otra parte, se reconocieron dos clases de patentes: las de invención y las de mejora. Las primeras se otorgan en los casos de un invento nuevo y las segundas, cuando sólo son mejoras a otras patentes y satisfacen los requisitos de novedad y aplicación industrial, entendiéndose por mejora todo cambio en la invención original que produce un funcionamiento superior, o la obtención de un producto con características superiores.

Las modificaciones del último párrafo resultaron de gran beneficio para el avance tecnológico del país.

El principal problema que tradicionalmente existía, no era la falta de capacidad o de creatividad de los mexicanos sino la carencia de una infraestructura científica que contribuyera al desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

Al crearse la alternativa de registrar las innovaciones como inventos, el inventor mexicano pudo sin restricciones utilizar como base para su inventiva otros inventos ya registrados y mediante sus conocimientos y experiencia los adaptó mejorándolos a las características de la industria nacional.

Asimismo, aunque para muchos la ley tenía sólo objetivos "populistas" la desaparición de la exclusividad de la explotación, por ejemplo de medicamentos, ayuda a que las instituciones de seguridad social como el instituto mexicano del seguro social y el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado pudieran aumentar su caudro básico y con el apoyo de pequeños

laboratorios mexicanos, producir a bajo costo medicamentos que eran prioritarios para la salud del pueblo mexicano, como sucedió verbi gracia con la aspirina que no es otra cosa que ácido acetil salicilico que se puede elaborar a un costo ridículo.

CAPITULO IV

LAS REFORMAS DEL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID

Como nunca antes en la historia del país, la cuestión sociológica destaca en el ámbito jurídico, en la época 1983-1991 y es en especial en la Ley de Patentes y Marcas, donde la presión de los grupos (externos) se va apreciando en una ruta que conducirá al pleno dominio tecnología, a través del fortalecimiento de la propiedad monopólica de los avances científicos.

Así el primer hombre formado en la universidad de Harvard en su última etapa académica que llega a la Presidencia de la República, corrobora la importancia sociológica de la educación, cambiando tanto las relaciones económicas como una de las leyes que mayores problemas había causado al gobierno de Estados Unidos: El de la Propiedad Intelectual, la otra, relacionada con el narcotráfico, no podía ser reformada, es el código penal. pero mediante Convenios Internacionales suscritos por el ejecutivo, fué posible convertirlos en ley, por ende es factible encontrar agentes de la DEA en territorio nacional.

Concretamente, con las reformas de 1986 se abrió la posibilidad de patentar algunas invenciones que la Ley de Patentes y Marcas en su versión original de 1975, como son los procesos no esencialmente biológicos; los procesos para la obtención de especies vegetales, animales y sus variedades; los procesos para la obtención de aleaciones; las invenciones relacionadas con la energía y

seguridad nuclear que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias considerara que no afectaban la seguridad nacional; los procesos distintos a los biotecnológicos para obtener farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y aquellos que no tengan actividad biológica; la obtención de especies vegetales o animales o sus variedades mediante procesos no genéticos.

Por otra parte, se determinó que serían patentables a partir del 16 de enero de 1997 los productos químicos-farmacéuticos, los medicamentos en general, los alimentos y bebidas para consumo animal, los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos con actividad biológica, así como los procesos biotecnológicos de obtención de estos productos; los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; y los productos químicos (Artículos 10, fracciones VIII a XI).

Con el capítulo de certificados de Invención, se abrió la posibilidad para ser sujetos a este tipo de concesión los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano, y los procedimientos biotecnológicos para la obtención de productos farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica (Art. 65).

A la patente y el certificado de invención se les amplió el plazo de vigencia de 10 a 14 años, contados a partir de la fecha de concesión del derecho.

El otorgamiento de la patente de invención implicaba la obligación de explotarla industrialmente en territorio nacional. La importación no se consideraba como explotación para estos efectos. La explotación debía iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente (Arts. 41 y 43).

Tratándose de la concesión de licencias obligatorias (Art. 50), subsistieron las previstas en el texto anterior, con la modalidad de que, cuando la solicitud de licencia obligatoria se fundara en el hecho de que la explotación de la patente hubiere sido suspendida por más de seis meses consecutivos, y se tratara de un artículo de producción cíclica o estacional, la suspensión se contaría a partir de la fecha en que la empresa debió haber iniciado la elaboración del producto o utilización del proceso, en razón del nuevo ciclo o estación.

Con la reforma al Artículo 48 de la Ley de Invenciones y Marcas en 1986, se cambió el plazo de caducidad de las patentes, ya que si bien el Artículo 41 obligaba a que la patente se explotara en territorio nacional dentro de un plazo de tres años, contados desde la fecha de concesión, el antiguo Artículo 48 otorgaba un año de gracia al titular del derecho para iniciar la explotación, y si no lo hiciera así y ninguna persona hubiere solicitado la licencia obligatoria,

entonces procedía la caducidad del derecho. Con la reforma a este Artículo, la caducidad operaba una vez transcurridos los dos años de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular demostrara satisfactoriamente ante la SECOFI la explotación de dicha patente.

Ahora bien, si se tomaba en cuenta que en México el registro de una patente tarde entre 4 y 6 años se concluía que el titular de una patente dispondría entre 7 y 9 años para empezar a explotar la patente por su cuenta y no caer en el supuesto de que se le pudiera exigir el otorgamiento de licencias obligatorias, plazo que se juzgaba por demás holgado para que el titular comenzara a explotar su invención. Este punto de licencias obligatorias en el sistema jurídico mexicano viene a colación debido a que, como se verá en los siguientes capítulos, fue uno de los más controvertidos y criticados por la comunidad internacional, que temían ver afectados sus derechos por el simple hecho de que existiera la posibilidad de que se les obligara a licenciar su patente.

Una vez reformada la Ley que para que llegara a proceder la caducidad de una patente en México, era necesario que transcurrieran los 4 o 6 años de trámite administrativos para la concesión del derecho, los 3 años para que su titular comenzara a explotarla y los 2 años contados a partir de la primera licencia obligatoria, lo que resultaba, en término reales, que una patente en México caducaba por el término de su vigencia (14 años) o una vez acumulados los plazos señalados; es decir, de 9 a 11 años.

Por otra parte, tomando en cuenta la duración de los trámites administrativos para la concesión de una patente (4 a 6 años), y que la vigencia de éstas era del 14 años, contados a partir de su otorgamiento, en términos reales la vigencia de una patente en México fluctuaba entre los 18 y los 20 años, plazo que estaba acorde con las tendencias internacionales en la materia; pero que por no ser un período fijo establecido por la Ley para cualquiera que obtuviera una patente, dicha situación creaba inseguridad jurídica, de lo que puede desprenderse que en caso de que llegare a decretar una licencia obligatoria o de utilidad pública, los titulares de las patentes y certificados de invención deberán proporcionar a los licenciarios la información necesaria para la explotación del invento y si la presentada en la descripción resulta insuficiente, el incumplimiento de esta obligación va a producir la revocación de la patente Arts. 57 y 73.

CAPITULO V
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
(JUNIO DE 1991)

5.1 GENERALIDADES

En el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, se publicó el texto de la nueva Ley de fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor el 28 de junio, de conformidad a lo establecido en su Artículo Primero Transitorio.

Esta Ley abrogó la de Invenciones y Marcas, publicadas en el DOF el 10 mde febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, y la Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de tecnología y el Uso y 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. Por lo que respecta al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, éste quedará vigente hasta que no se expida un nuevo reglamento y será aplicable en todo aquello que no se contraponga con la nueva Ley.

Con el supuesto de sentar bases firmes para fincar el desarrollo económico de México y estar acorde con los cambios jurídicos, económicos e institucionales que están ocurriendo en el ámbito internacional, la presente administración instrumentó en el Programa Nacional de Modernización Industrial y del

Comercio 1990-1994, la modernización de las actividades industriales y comerciales y su inserción eficiente en la economía mundial. Uno de los puntos destacados de dicho programa era la actualización del marco jurídico en materia de propiedad industrial, ya que era uno de los puntos cruciales para la celebración del Tratado de Libre Comercio con los E.U.A. y Canadá.

En este sentido, el Ejecutivo Federal envió al congreso de la Unión una iniciativa de Ley con la cual pretendía ofrecer en México un marco de promoción y seguridad jurídica para la Propiedad Industrial, que fuera igual o superior a la existente en los demás países contra los que compete en el plano mundial. Con la nueva Ley, México respondió al movimiento internacional de armonización de legislaciones en materia de propiedad industrial, cuyo objetivo es hacer más efectivo el control de la protección internacional y las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo en el seno del GATT y en la OMPI, organismos que persiguen la eliminación de obstáculos para la expansión del comercio internacional originados por defectos en la protección de estos derechos.

Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.

Proteger la Propiedad Industrial mediante la regulación de patentes de invención, registros de modelos de utilidad (institución de nueva creación en México), diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres

comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales.

Prevenir actos de competencia desleal.

Se prevé la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como organismo descentralizado que estará encargado de brindar ayuda técnica y profesional a la autoridad administrativa, y proporcionar servicios de orientación y asesoría a los particulares para el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

"La Gaceta de Invenciones y Marcas, publicación que incluye todo tipo de información sobre la materia, se editará por lo menos en forma trimestral, lo que en teoría acabará con el rezago existente actualmente que es de más de un año y medio, teniendo en cuenta que muchas de las acciones para la defensa o nulidad de las instituciones de propiedad industrial, se toman a partir de la fecha en la cual se pone en circulación dicha Gaceta (Art.8)", en la actualidad es mensual.

Con las modificaciones a la Ley, publicadas el 16 de enero de 1987, se señalo que podrán ser patentables a partir de 1997 algunas invenciones que hasta esa fecha no lo era, con la nueva lo son desde ahora, tales como productos farmacéuticos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica, y los procesos biotecnológicos para su obtención, así como los productos químicos. Se prevee la patentabilidad de invenciones que antes ni

siquiera eran sujetas a un certificado de invención, tales como las variedades vegetales, invenciones relacionadas con microorganismos incluídas las bacterias, algas, hongos, ect., las aleaciones, los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos y modificarlos. (ART.20).

Se establece que la divulgación de una invención no afectará para que se siga considerando nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida, se de a conocer por cualquier medio de comunicación, o se haya exhibido en una exposición nacional o internacional (ART.18).

Una de las principales innovaciones en el rubro de las patentes, es el hecho de que a partir de ahora no constituirá delito o infracción, el comercializar, adquirir o usar un producto patentado u obtenido por el proceso patentado, si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio, lo que incluye la importación de producto legítimo a México (ART. 22, Fracc. II).

La duración de la patente será desde ahora de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo ampliarse esta vigencia exclusivamente para productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos productos por 3 años más, siempre que su titular conceda licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano, y se cumplan los requisitos que la propia Ley

establece, principalmente en el sentido de que la duración de la licencia sea por todo el tiempo de vigencia de la patente, sea irrevocable o no exclusiva. Lo anterior significa que los efectos de la patente se retrotraerán, una vez concedida, a la fecha de solicitud de la misma, diferenciándose de la LIM en que la vigencia se contaba a partir de su otorgamiento (ART. 23)

Los modelos de utilidad, figura de nueva creación, se registrarán cuando sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se definen como todos aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integren, o ventajas en cuanto a su utilidad. Estos registros no se otorgarán en relación a su configuración física, sino a su función mecánica, manual o eléctrica (Art. 31).

Este tipo de registros tendrán una vigencia de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de solicitud, y para su explotación y limitaciones, se estará a lo dispuesto para las patentes. (Arts. 36 y 37).

Los diseños industriales se refieren a las figuras que anteriormente se conocían como dibujos o modelos industriales, y comprenden, respectivamente: I) toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; II) toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de

un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Los primeros se registrarán como diseños industriales de dibujo industrial y los segundos de modelos industriales. Estos registros tendrán una vigencia de 15 años improrrogables a partir de la fecha de su presentación, y se estará, igualmente, a lo dispuesto en cuanto a su registro en lo relativo a patentes (Arts. 32, 36 y 37).

La nueva Ley prevé el contrato de franquicia, al cual define como aquél en el que además de licenciarse el uso de una marca, transmite conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda 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 distinga (Art.142).

Para la inscripción de la franquicia, serán aplicables las disposiciones que a este respecto señala la propia Ley, debiendo proporcionar el otorgante previamente a la celebración del convenio respectivo, toda la información que señalará el Reglamento de la misma.

La causa y efecto más relevante del Ejecutivo en la Ley de Patentes y Marcas: el certificado de invención, es diluido sin mención hasta los artículos 6° y 9° transitorios en los que se menciona que para el caso de las solicitudes de

certificados de invención en trámite, el Artículo décimo establece que éstos se convertirán en solicitudes de patente, siempre y cuando dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la LFPPI (hasta el 28 de diciembre de 1991), se solicite la continuación del trámite, o en caso contrario las mismas se considerarán abandonadas, por lo que podemos asociarlo con el Art. 10° I al resumir que las solicitudes en trámite de certificados de invención y de patentes relacionadas a procesos de los que se obtenga directamente un producto que no fuere patentable conforme a lo que establece la LIM, pero si conforme a la LFPPI podrán convertirse en solicitudes de patente para dicho producto en otras palabras, será siempre que se cumplan ciertos requisitos señalados por la propia LFPPI.

5.2 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La ley tiene como objetivo primordial el establecer un marco de promoción y seguridad jurídica basada, entre otros, en los siguientes puntos: internacionalización de la economía mexicana; promoción de las exportaciones; fortalecimiento del mercado interno; desarrollo tecnológico como fundamento de competitividad; y desregulación de actividades económicas, tanto para los sectores social como privado a través de la aceptación de los lineamientos jurídicos marcados por E.E.U.U.

Consta de 24 capítulos, integrados en 7 títulos que comprenden 227

artículos y 14 artículos transitorios, estructurados como se describe:

Las disposiciones de la Ley se consideran de orden público y de observancia general en toda la república y tiene por objeto, entre otros, los siguientes: (Arts. 1 y 2)

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial y las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Las solicitudes en trámite de certificados de invención y de patente relacionadas a procesos de los que se obtenga directamente un producto que no fuere patentable conforme a la LIM, pero sí conforme a la LFPPI, podrán convertirse en solicitudes de patente para dicho producto, siempre que se cumplan ciertos requisitos señalados por la propia LFPPI (Art. Décimo Primero).

5.3 PROCEDIMIENTOS

En cuanto a los procedimientos administrativos, éstos no varían substancialmente de los previstos en la Ley anterior. Se conservan los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación en contra de instituciones de propiedad industrial, substanciándose en la forma en que se venían haciendo, procediendo igualmente el amparo en contra de las resoluciones que dice la SECOFI (Arts. 187-199).

Se prevé el recurso de consideraciones exclusivamente en contra de la resolución que niegue una patente. Igualmente, cabrá el amparo en contra de tal resolución (Arts. 200-202).

Se preserva la figura de inspección para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la LFPPI, que se podrá practicaren días y horas hábiles y por personal autorizado por la SECOFI, levantándose para tal efecto un acta circunstanciada y si se presumiera razonablemente la posible comisión de una infracción administrativa o un delito, el inspector asegurará los productos con los cuales presumiblemente se cometieron levantando un inventario de los bienes asegurados, depositándose los mismos con el encargado o propietario del establecimiento (Arts. 203, 205 y 311).

La LFPPI considera como infracciones administrativas las mencionadas en el Artículo 213, destacando los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industrial, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén, al igual que en el caso de las marcas; usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada; usar una marca registrada como parte de un nombre comercial; usar marcas contrarias a las buenas costumbres, a la moral o al orden público; usar una marca registrada como parte de una denominación o razón social para amparar

el mismo giro; actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer que existe relación con algún tercero, que se fabrican productos o se prestan servicios bajo licencia o autorización de un tercero; publicidad denigratoria; y demás violaciones a la LFPPI.

En cuanto a las sanciones administrativas por las infracciones que se cometan, la LFPPI, prevé las mismas que la LIM, con la salvedad que ahora se adiciona la multa hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción. Se mantienen como sanciones la multa hasta por el importe de 10,000 días de salario mínimo general vigente para el D.F. clausula temporal hasta por 90 días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas (Art.214).

En caso de reincidencia, se duplicarán las multas impuestas sin que su monto exceda de 30,000 días de salario mínimo. Además de las anteriores sanciones, se podrá solicitar la indemnización por daños y perjuicios a los infractores (Art.218).

Se consideran como productos delictivos las que causen daños o perjuicios al titular de un derecho y a la sociedad misma.

La LFPPI precisa los tipos delictivos ya determinados por la LIM, y adiciona otros más relativos a la violación de los secretos industriales, ya para individuos que de un modo no autorizado usen o divulguen

información confidencial a la que han tenido acceso por razón de su cargo o empleo, o para aquellas personas que conociendo la manera indebida en que se divulga dicha información, proceden a utilizarla en su propio provecho o en perjuicio del que la guarda en secreto; y se tipifica el uso no autorizado de una denominación de origen, que la LIM consideraba como infracción (Art. 223 fracciones XII-XV).

Las penas por los delitos señalados en el Artículo 223 de la LFPPI, prácticamente son las mismas que las previstas por la LIM, es decir, penas corporales de 2 a 6 años de prisión y multas por el importe de 100 a 10,000 días de salario mínimo general para el Distrito Federal. La innovación que introduce la LFPPI se refiere al caso de reincidencias en infracciones administrativas, en relación a las marcas, una vez que haya quedado firme la primera resolución, en donde la pena será de 6 meses a 4 años de prisión y multa por el importe de 50 a 5,000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (Art.224).

Cabe hacer notar que subsiste la posibilidad, en cualquiera de los casos, de que el infractor o responsable alcance la libertad bajo caución, puesto que el término aritmético de las penas no excede de 4 años.

La LFPPI refuerza la persecución de los delitos al permitir que el Ministerio Público requiera de la autoridad administrativa sólo un

dictamen técnico sobre la comisión de delito, en vez de una declaración administrativa de ilícito, como lo exigía la LIM. La averiguación previa se iniciará por el Ministerio Público tan pronto tenga conocimiento de los hechos que puedan tipificar algún delito a que se refiere el Artículo 233 de la LFPPI, pudiendo dictar medidas cautelares, pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá del dictamen técnico de la SECOFI (Art. 225) Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicio sufridos con motivo del delito.

CAPITULO VI

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Dentro del proceso de renovación económica la liberación comercial ha jugado un papel protagónico uno de los cambios más significativos es el generado por el entendido proceso de internacionalización de la producción, enfocando las formas de financiamiento, flujo de información mercadeo y asignación de recursos. A efecto de estar en aptitud de comprender claramente transcribiremos. Literalmente la comunicación enviada al Senado de la República, en el marco del foro abierto sobre el tratado, el día 8 de septiembre de 1991 que resume las consideraciones de los expertos (abogados) en la materia de propiedad industrial. Existe un amplia literatura que comprueba que el proteccionismo ha levantado nuevamente vuelo en la economía internacional y que aquellos países, como los E.E.U.U., que postulan la eliminación de las barreras en el comercio internacional son precisamente los que más fomentan y alientan el proteccionismo.

De acuerdo a la estrategia practicada por los estadounidenses y gracias a la presión de diversas organizaciones así como de las empresas transnacionales de dicho país, los E.E.U.U., han incluido en su ofensiva el tema de propiedad intelectual.

Recordemos que la propiedad intelectual consta de dos grandes vertientes:

- a) por un lado la llamada propiedad industrial y
- b) derecho de autor.

Precisamente por las presiones ejercidas por dicho país "el tema de los derechos intelectuales fue incluido en la agenda de las negociaciones del GATT, en la llamada Ronda de Uruguay, 1987 ya que al decir de dicho país no existía, a nivel internacional, una protección suficiente y eficaz para la llamada propiedad intelectual".^{1/}

Al respecto, recordemos que desde el siglo pasado existe un organismo internacional encargado de velar por la protección de la propiedad intelectual en las ramas de la propiedad industrial, así como el derecho autoral, que es precisamente la Organización Mundial para la propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza.

^{1/} Patel Surendra J. los Derechos de Propiedad Intelectual en la Ronda de Uruguay p.288

Según el criterio Norteamericano existen muchos países en el mundo que son los mayores infractores de sus derechos de propiedad intelectual; así "acusa a los países de la llamada Cuenca del Pacífico, a tal grado que ha colocado en la lista de "observación prioritaria", bajo la Sección Especial 301, a la India, China, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Asimismo fueron incluidos en la lista de "observación": Indonesia, Japón, Malasia, Paquistán y las Filipinas".^{1/}

La comisión Internacional de Comercio de los E.E.U.U. (USITC United States International Trade Commission), realizó una encuesta entre cientos de empresas de ese país, las que consideraron a la propiedad intelectual de importancia más que nominal para sus actividades; que 887,000 millones de dólares (80 % de sus ventas mundiales totales en 1986), derivaron de operaciones al amparo de la llamada propiedad intelectual. Se mencionó en dicha encuesta, que había graves distorsiones en el comercio mundial de los E.E.U.U. en relación con las deficiencias de la protección de la propiedad intelectual en otros países.

1/ Pattel Surendra J. los Derechos de Propiedad Intelectual en la Ronda de Uruguay p.288

Precisamente se mencionó que dichas distorsiones eran causadas por la falsificación de marcas, violaciones a los derechos de autor, patentes, diseños de semiconductores, secretos comerciales y otros tipos de derechos intelectuales. Las compañías encuestadas informaron de pérdidas superiores, en 1986, a los 100 millones de dólares, en 14 países, encabezados por Taiwán y México y precisamente una de las ramas que más se quejaban era la relativa en los programas de computación "software".

Según nuestra opinión, dichas cifras son poco confiables, lo que dificultaba un análisis objetivo que arroje números más cercanos a la realidad, así como el grado de afectación de las industrias supuestamente involucradas.

No obstante lo anterior, los E.E.U.U., han insistido para que aquellos países que deseen celebrar un tratado de libre comercio con dicho país se incluya un capítulo tendiente a lograr una mayor protección de la propiedad intelectual. Así, en el tratado, de 1989, de libre comercio, entre Canadá y los E.E.U.U., se incluyó el tema de la propiedad intelectual, aunque no en un capítulo independiente sino sólo de manera muy breve, en virtud de la gran similitud existente entre las leyes de sus países sobre propiedad intelectual y debido a que ambos ordenamientos tienen un alto grado de protección.

Otro de los temas que fueron ampliamente discutidos en las negociaciones entre ambos países, además de las patentes para los productos farmacéuticos, fue el caso de las leyes canadienses que sanciona las retransmisiones no autorizadas por

las compañías de televisión por cable y de señales de radio digital que son transmitidas por compañías norteamericanas. Sin embargo, se notó la ausencia de un consenso a fin de establecer mecanismos más eficaces para la protección de la propiedad intelectual, entre otros los procedimientos para arbitrar disputas sobre dichos derechos.

El artículo 2006 del Acuerdo se refiere a los derechos de retransmisión y se establece la obligación de pagos de regalías cuando existiere retransmisión de señales de libre recepción. Dicha inclusión se debe a que los productores norteamericanos no habían tenido éxito en recabar regalías por tales transmisiones en sueldo canadiense.

Cabe recordar que la legislación comercial norteamericana establece fuertes sanciones para aquellos países que no protejan "adecuadamente" la propiedad intelectual perteneciente a las empresas de dicho país; entre otras, se encuentran las siguientes sanciones: exclusión del Sistema Generalizado de Preferencias, condicionamiento para obtener créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y la imposición o el alza de aranceles.

Desde hace algunos años los E.E.U.U. han presionado al gobierno mexicano para que modifique su legislación sobre propiedad industrial así como derechos de autor. Tal fue el origen de las reformas a la ley de Invenciones y Marcas de 1987. Nuevamente, en 1988 y 1989, el tema de la propiedad intelectual vuelve a ser objeto de negociaciones muy ríspidas ya que las modificaciones a la Ley

de Propiedad Industrial de 1987 no satisficieron ni al gobierno ni a las empresas norteamericanas y se ponfa énfasis en la piraterfa de videocassettes, las retransmisiones no autorizadas de señales de televisfon y la falta de pagos de regalías por obras de teatro y películas. A su vez, el gobierno mexicano insistió en la falta de protección autoral, en los E.E.U.U., para todas aquellas películas mexicanas de los años 40' s, simplemente porque les faltaba la letra C en un círculo, de acuerdo a los requerimientos de la ley autoral norteamericana y a la falta de reciprocidad en el reconocimiento de las marcas notorias mexicanas en los E.E.U.U.

Para resolver dichos problemas se estableció un Grupo ad hoc para México quien presentó un estudio intitulado "Cambios anhelados en el Sistema Mexicano de Propiedad Intelectual", exponiendo 6 puntos para mejorar el sistema de protección de las llamadas tecnologías de punta.

Para 1989, el informe que rindió dicho grupo fue la causa fundamental para la emisión de la nueva Ley de Fomento y Protección a la propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991. Recordemos al respecto que el artículo segundo transitorio de dicha ley abrogó la Ley Sobre Transferencia de Tecnología; se regula específicamente los llamados secretos industriales, desaparece el requisito de procedibilidad para el caso de los ilícitos, por lo que únicamente la Dirección General de Desarrollo Tecnológico emitirá un dictamen técnico; se da la posibilidad de patentar a las invenciones excluidas

en la ley derogada y se dispone que las patentes que se iban a conceder a partir de 1997, según la ley abrogada, se otorguen desde el momento del inicio de la vigencia de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad industrial. Con lo anterior se comprueba que, independientemente de la necesidad implícita de adecuar la legislación mexicana a los adelantos internacionales y a las nuevas tendencias comparativas, la ley pone fin a las principales preocupaciones y presiones de los E.E.U.U., en cuanto al régimen de la propiedad industrial en México.

Es por otro lado que encontramos en nuestro país diversos puntos inherentes a esta cuestión y vemos que el Diario Oficial del 17 de julio de 1991, publicó un decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. En síntesis, se incluye, a través de dichas enmiendas, a los productores de fonogramas como titulares del derecho de autor y a los programas de computación o soporte lógico (software), dentro de las obras protegidas por la Ley autoral. Se otorga una mayor protección a los fonogramas y videogramas (cassettes y videocassettes, compact disc, etc.), ampliándose su protección a 50 años después de su primera fijación. También se imponen mayores sanciones quien explote indebidamente fonogramas o programas de computación, llegándose a la prisión o multa.

A la fecha, los E.E.U.U., han eliminado a México de la lista de los países sujetos a "observación", arribando a la conclusión de que los gobernantes de

ambos países "compartían los mismos intereses para mejorar la protección a los derechos de propiedad intelectual en México". 11

Cmo es sabido, a partir del 12 de julio de 1991 se dió comienzo a las pláticas formales para negociar un Acuerdo de Libre Comercio entre México, Canadá y los E.E.U.U., destacando como uno de los puntos relevantes en la agenda a discutir, el tema relativo a los derechos de la propiedad intelectual.

Son varias las razones por las cuales el gobierno de los E.E.U.U., insiste en que se agende en las negociaciones la llamada propiedad intelectual, incluyendo la vertiente del derecho autoral, así como la propiedad industrial: los nuevos acuerdos sobre libre comercio han incluido en su contenido otras materias que no pertenecen estrictamente al ámbito comercial, es decir, al libre flujo de mercancías, sino que incluye temas como el comercio de servicios, resolución de disputas, inversión extranjera, así como propiedad

11 · Office of the United States Trade Representative, "1990 National trade estimate report on foreign trade barriers". p.28

intelectual. Se intenta, pues, reforzar la protección intelectual a través de los tratados bilaterales de comercio, ya que la legislación nacional no es garantía suficiente para lograr a cabalidad dicha protección. Por otra parte, se asegura que México de alguna manera, propicia la piratería de obras protegidas por el derecho de autor o por la legislación de la propiedad industrial al no asegurar en forma suficiente y cabal la protección pretendida.

Cuando Canadá celebró el Acuerdo de Libre Comercio con los E.E.U.U., EN 1988, dicho país vislumbró la inminente invasión de productos culturales estadounidenses con el consiguiente temor de un serio deterioro de su propio perfil cultural, por lo que exigió una serie de referencias a los productos culturales y la aceptación de cláusulas de salvaguarda para evitar dicha sobresaturación cultural.

Recordemos que México forma parte de una serie de convenios y tratados internacionales, entre otros, de la Convención de París sobre Propiedad Industrial, así como la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias, Artísticas y Científicas y la Convención Universal sobre Derechos de Autor. En estos dos últimos instrumentos, México logró el reconocimiento de las demás partes signatarias como país en vías de desarrollo y por lo tanto, un status preferencial en cuanto a su trato. México debe lograr frente a Canadá y los E.E.U.U., un reconocimiento expreso de ambos países como países con un desarrollo relativo frente a ambos.

Se impone pues que los negociadores mexicanos, tengan un amplio conocimiento del sector cultural a fin de lograr la preservación de la identidad y cultura nacionales.

México necesita aún de facilidades para la traducción y reproducción de obras científicas y literarias. Asimismo, es urgente que tenga acceso a los bienes tecnológicos y a la información científica en condiciones más justas y equitativas.

Por otro lado, nuestro país debe tener en cuenta que existe en el territorio estadounidense una población de habla hispana de más de 20 millones, que seguramente llegarán a 30 a inicios del próximo milenio y que para el año 2020 será la minoría mayoritaria de los E.E.U.U., sumando más de 40 millones. Dicha población ve y escucha más de 500 emisoras de radio y televisión en español y lee varios centenares de periódicos que se publican en castellano. Dicho mercado potencial es una enorme reserva de lectores de material impreso en español.

Es un dato conocido que muchas películas mexicanas que se exhiben en los E.E.U.U., se reproducen sin autorización legal alguna en videocassettes y que se explotan en cadenas de televisión especialmente por cable, sin que los titulares mexicanos reciban regalías alguna. Lo mismo sucede con la música y los compositores, y todo, como se afirmaba antes porque las obras mexicanas carecen de la C en un círculo.

CAPÍTULO VII

CONSIDERACIONES SOBRE LA "PIRATERIA" EN VIDEOCINTAS

Con la evolución de la electrónica en la década comprendida entre 1960 y 1970, el impacto de la tecnología se hizo evidente en todas las actividades humanas, especialmente en el área de las comunicaciones, transmisiones vía satélite de programas de televisión y radio, conferencias telefónicas, envío de mensajes telegráficos, etc.; la introducción de la tecnología en la industria de la cinematografía y de la televisión, dió lugar a la aparición de los videocassettes o videocintas, películas grabadas en cintas magnéticas para ser "proyectadas" en la televisión mediante el uso de reproductores (videograbadoras).

La novedad de los aparatos reproductores radicaba en que lo mismo pueden proyectar una cinta que grabar o filmar, así con el sencillo método de contar con dos videograbadoras, una que proyectara y otra que grabara, comenzó uno de los negocios más productivos y más violatorios de las leyes de protección de la propiedad intelectual. "LA PIRATERÍA DE LAS CINTAS DE VIDEO".

7.1 DEFINICION CONCEPTUAL

"En el ámbito de los derechos intelectuales se entiende por piratería la actividad fraudulenta por virtud de la cual se usurpan tanto los derechos de autor como los de propiedad industrial". 1/

La piratería pues, incluye dos aspectos el de la falsificación de las obras propiamente intelectuales por una parte y el de la usurpación de la propiedad industrial, por la otra.

La piratería de las videocintas consisten en la reproducción total o parcial mediante grabación la exhibición y la distribución de las reproducciones con fines de lucro sin haber cubierto los derechos de explotación del propietario de las mismas y sin autorización del mismo o del autor, la cual puede dar lugar a sanciones civiles y penales.

1/ Rangel Medina David; "Medios Legales de los Países de América Latina para Combatir la Piratería de Marcas". p.153

La protección de la propiedad industrial, como especie del derecho de propiedad intelectual, tiene por objeto las patentes de invención, los certificados de invención, los dibujos industriales y los modelos industriales, así como los signos definidos consistentes en marcas, nombre comercial y denominaciones de origen, lo mismo que la represión de la competencia desleal.

Es necesario mencionar que existía un amplio vacío en lo referente a la protección de la propiedad y explotación de las videocintas, algunas juristas pretendían encontrar como norma protectora de la derogada Ley de invenciones y Marcas de 1976, sin embargo esta Ley aclaraba que para que un invento fuera patentable era requisito indispensable que se presentaran las siguientes características:

- a) Novedad
- b) Actividad inventiva
- c) Carácter industrial

Realizando un análisis acucioso, la autora llegó a la conclusión de que la normatividad de las videocintas está incluida en los derechos de autor, por las razones que en el siguiente apartado se expondrán, el origen constitucional de los derechos de autor aparece en el artículo 28 constitucional que textualmente estipula que "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".¹¹

7.2 LOS DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor constituyen uno de los aspectos más importantes del derecho de la propiedad intelectual, pero en relación con el derecho de la propiedad industrial, ellos no presentan menos características particulares. Esto se traduce en términos prácticos tal como los veremos posteriormente en cuanto a las posibilidades que ofrecen a la protección de los programas, los cuales son ciertamente interesantes.

¹¹ - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 28

¿Qué son entonces estos derechos de autor?

LAS OBRAS PROTEGIDAS. Se considera generalmente que las obras literarias y artísticas son el prototipo mismo de las obras por las cuales fueron concebidos los derechos de autor. Los medios de expresión contenidos en esas obras son variados: palabras, música, pintura, creaciones plásticas diversas o combinación de elementos (como en el caso de las óperas o películas cinematográficas). Prácticamente todas las legislaciones en los diversos países contempla al menos las siguientes obras:

LAS OBRAS LITERARIAS: es decir, las novelas, cuentos, poesías, obras dramáticas y otros escritos, cualquiera que sea su contenido (con o sin imaginación), su extensión, su objetivo (distracción, etcétera), su forma (dactilográfica, impresos, libros, revistas, periódicos, etcétera); que esas obras hayan sido publicadas o inéditas; en muchos países las "obras orales" es decir, aquellas que no son transcritas siendo igualmente protegibles por la legislación de los derechos de autor.

LAS OBRAS MUSICALES: sean serias o "ligeras": canciones, coros, óperas, diversas musicales, operatas, etcétera.

LAS OBRAS PLÁSTICAS: obras de dos dimensiones (las litografías, etcétera) o de tres dimensiones (las esculturas, obras arquitectónicas).

Aquí también cualquiera que sea su contenido (figura o abstracta) y su finalidad (arte puro, publicitario, etcétera).

LAS OBRAS FOTOGRÁFICAS: cualesquiera que sean sus temas (descripciones, paisajes, eventos de actualidad, etcétera) o su finalidad. Igualmente las obras cinematográficas cualquiera que sea su género, finalidad o modo de explotación (en sala, por televisión, etcétera).

LAS PERSONAS PROTEGIDAS. En general, el derecho de "autor" radica en el autor de la obra. Algunas leyes prevén sin embargo excepciones, y consideran por ejemplo al patrón como primer titular (original) de estas prerrogativas cuando el autor es un empleado comprometido en el objetivo preciso de crear la obra. Por otra parte, en el caso de cierto tipo de obras (particularmente las cintas cinematográficas), las leyes de los diversos países contemplan soluciones diversas en lo que concierne a la persona que deberá ser considerada el primer titular del derecho de autor sobre esas obras. A un principio general de solución ampliamente reconocido se oponen pues soluciones variables.

LOS DERECHOS RECONOCIDOS. La protección de los derechos de autor significa que ciertos usos determinados de una obra son reservados al titular y no pueden, fuera de él, ser efectuados más que son

autorización. Las más frecuentes de esas prerrogativas son el derecho de copiar o reproducir todo tipo de obra; el derecho a la interpretación o a la ejecución en público especialmente las obras musicales, dramáticas y cintas cinematográficas; el derecho a hacer registros sonoros, interpretación y ejecución de obras literarias o musicales; el derecho de "retransmisión" por radio, televisión u otros medios y, finalmente sin pretender ser exhaustivos, el derecho de traducción de obras literarias.

En algunas legislaciones, algunos de esos derechos no son exclusivos sino simples derechos para el titular a efecto de recibir una remuneración. Por otra parte, en circunstancias especiales algunas leyes dejan ciertos usos completamente libres como por ejemplo el copiado para uso personal. En general, el titular del derecho de autor puede transferir su derecho a autorizar ciertos usos de la obra.

Falta añadir finalmente a estas prerrogativas de índole económico, un derecho moral perteneciente al titular del derecho de autor caracterizado por estar fuera del comercio. Este derecho moral protege esencialmente al autor contra la deformación o mutilación de su obra en el curso de su utilización.

LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE AUTOR. Las leyes de varios países establecen que la protección es independiente de toda formalidad. La situación es diferente en aquellos países donde la adquisición del derecho de autor está sujeta al cumplimiento de ciertas formalidades como el registro en una oficina gubernamental, el pago de impuesto de registro de renovación y la inserción de la mención de reserva del derecho de autor en los ejemplares publicados.

LA DURACIÓN. Finalmente, la protección del derecho de autor está limitada en el tiempo. Muchos países han adoptado como regla general una duración limitada de 50 años luego de la muerte del autor de la obra, con algunas excepciones en el caso de las fotografías, obras cinematográficas y traducciones de ciertas obras.

Los Acuerdos Internacionales

Las leyes de un país relativas al derecho de autor se refieren generalmente a los actos realizados en el mismo. En otros términos, la protección del derecho de autor fundado en la legislación nacional no tiene efectos más que que en el país en cuestión y la protección en los países extranjeros estará garantizada únicamente por la existencia de acuerdos internacionales, de entre los que destacaremos primordialmente al Convenio de Berna y el Convenio de Ginebra.

El Convenio de Berna. Este Convenio (conocido en algunos países como la BBC), fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. Los países adheridos al mismo constituyen la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas o Unión de Berna, la cual cuenta actualmente con 71 Estados miembros.

En lo que respecta a los programas de cómputo, hay que mencionar que la protección que prevé este Convenio es totalmente independiente de los trabajos protegidos. El artículo 2 define a los trabajos literarios y artísticos como "toda producción de índole científica y artística, cualquiera que sea el modo o la forma de expresión". La gran variedad de los trabajos contemplados por este artículo parece permitir una aplicabilidad respecto a las videocintas: todo esto apoyado en el hecho de que este Convenio no ofrece ninguna limitación sobre la finalidad o usos de los trabajos protegidos.

Este Convenio contiene disposiciones interesantes al igual que discutibles respecto a una eventual reserva privativa de los videocassettes por la vía autoral.

EL CONVENIO DE GINEBRA. 1/ Este Convenio, más comúnmente conocido como el Convenio Universal sobre Derecho de Autor (UCC), fue firmado en Ginebra el 6 de septiembre de 1952.

1/ Cfr. Rangel, D. Derecho de la Propiedad... op.cit. p.19.68

Dicho Convenio obliga a los países miembros a proveer una protección adecuada y efectiva a los creadores de obras tanto científicas como artísticas. Esto debe remarcarse sabiendo que la protección no está directamente establecida por el Convenio pero que éste impone a los países miembros el deber de establecer un tal protección en su legislación local.

En cuanto a los programas, este Convenio al igual que el de Berna, contiene un listado no exclusivo de los trabajos protegidos sin presentar ninguna restricción en cuanto a la finalidad del trabajo a proteger, su uso o su forma de expresión, por lo que es suficientemente amplio para permitir la eventual protección de las películas.

Al respecto la Ley Federal de Derechos de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional, estipula en su artículo segundo que:

Son derechos que la Ley reconoce y protege en favor del autor de cualesquiera de las obras que señalan en el artículo 1º los siguientes:

- I El reconocimiento de su calidad de autor.
- II El de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleva a cabo sin su autorización, así como a toda acción que redunde en demérito de la misma o mengua del honor, del

prestigio o de la reputación del autor. No es causa de la acción de oposición la libre crítica científica, literarias o artística de las obras que ampara esta Ley, y

- III El usar y explotar temporalmente la obra por sí mismo o por terceros, con propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley.

Además el artículo 3° aclara que los derechos que las fracciones I y II del artículo anterior conceden al autor de una obra, se consideran unidos a su persona y son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables; se transmite el ejercicio de los derechos a los herederos legítimos o a cualquier persona por virtud de disposición testamentaria.

El artículo 7° de la misma L.F.D.A., estipula la obra que protege.

"La protección a los derechos de autor se confiere con respecto a sus obras, cuyas características corresponden a cualquiera de las ramas siguientes:

- a) Literarias
- b) Científicas, técnicas y jurídicas
- c) Pedagógicas y didácticas
- d) Musicales, con letra o sin ella
- e) De danza, coreografía y pantomímica.

- l) Pictóricas, de dibujo, grabado y litografía
- g) Escultóricas y de carácter plástico
- h) De arquitectura
- i) De fotografía, cinematografía, radio y televisión
- j) Todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas.

La protección de los derechos que esta Ley establece surtirá legítimos efectos cuando las obras consten por escrito, en grabaciones o en cualquier otra forma de objetivación y que sea susceptible de reproducirse o hacerse del conocimiento público por cualquier medio, las obras quedarán protegidas aún cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público, o cuando sean inéditas, independientemente del fin a que pueden destinarse. (Art. 8, L.F.D.A.); en abundancia del artículo 10 menciona "Las obras intelectuales o artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión no pierden por ese hecho la protección legal.

Los artículos de actualidad publicados en periódicos, revistas u otros medios de difusión, podrán ser reproducidos, a menos de que su reproducción haya sido objeto de prohibición o reserva especial o general.

En todo caso al ser reproducidos, deberá citarse la fuente de donde se hubieran tomado. El contenido informativo de la noticia del día puede ser reproducido libremente".

7.3 SANCIONES, COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Las sanciones previstas por la L.F.D.A., son establecidas por los artículos 135 a 143, al respecto son las siguientes:

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

- I Al que sin consentimiento del titular del derecho de autor explota con fines de lucro una obra protegida;
- II Al editor, productor, o grabador que edite, produzca o grave para ser publicada una obra protegida, y al que la explote o utilice con fines de lucro, sin consentimiento del autor o del titular del derecho patrimonial.
- III Al editor, productor o grabador que produzca mayor número de ejemplares que los autorizados por el autor o sus causahabientes, o cualquier persona que, sin autorización de éste o éstos, reproduzca con fines de lucro un programa de computación;
- IV Al que sin las licencias previstas como obligatorias en esta Ley, a

falta del consentimiento del titular del derecho de autor, grave, explote o utilice con fines de lucro una obra protegida;

- V Al que publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, a no ser que se trate de seudónimo autorizado por el mismo autor;
- VI Al que sin derecho use el título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programas de radio o televisión, y en general de cualquier publicación o difusión periodística protegida;
- VII Al que especule con libros de texto respecto de los cuales se haya declarado la limitación del derecho de autor, ya sea ocultándolos, acaparándolos o expendiéndolos a precios superiores al autorizado, y
- VIII Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública en las escuelas de la Republica Mexicana.

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

- I Al que a sabiendas comercie con obras publicadas con violación de los derechos de autor;

- II Al que publique antes que la federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;
- III Al que publique obras compendiadas, adaptadas, traducidas o modificadas de alguna otra manera, sin la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra original;
- IV Al que dolosamente emplee en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad, y
- V Al que use las características gráficas originales que sean distintivos de la cabeza de un periódico o revista, de una obra, o colección de obras, sin autorización de quien hubiese obtenido la reserva.

Además se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa por equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, ambas sanciones a juicio del juez, al que sin consentimiento del intérprete, ejecutante o del titular de sus derechos explote con fines de lucro.

También se estipula que se impondrá prisión de treinta días a un año de multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, o ambas sanciones a juicio del juez, a quienes estando autorizados para publicar una obra, dolorosamente lo hicieren en la siguiente forma:

- I Sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;

II Con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, el traductor, compilador, arreglista o adaptador, y

III Con infracción de lo dispuesto en los artículos 43 y 52.

Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, quien dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no publicada que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o dé alguien en su nombre, son el consentimiento de dicho titular.

Se impondrá prisión de seis meses a tres años o multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a los editores o impresores responsables que dolorosamente inserten en las obras una o varias menciones falsas de aquellas a las que se refieren los artículos 27, 53, 55 y 57 de la ley. En los casos de reincidencia dichas penas no serán alternativas, sino acumulativas.

Se impondrá a los funcionarios de las sociedades de autores que dispongan para gastos de administración de cantidades superiores a las previstas en el artículo 104 de esta ley, siempre que no concorra el caso a que se refiere el párrafo tercero del mismo precepto, las sanciones siguientes:

I Prisión de seis meses a tres años y multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, cuando la suma erogada no exceda de quinientas veces dicho salario en la fecha de

la comisión del delito, y

II Prisión de tres a seis años y multa por el equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo, cuando la suma erogada exceda de quinientas veces dicho salario en la fecha de la comisión del delito.

Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a quien si la debida autorización, explote o utilice con fines de lucro discos o fonogramas destinados a ejecución privada.

También se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a quien en infracción a lo previsto en el artículo 87 bis reproduzca, distribuya, venda o arriende, fonogramas o cintas de video con fines de lucro.

Para la aplicación de las sanciones económicas a que se refiere el VIII capítulo, se tomará como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la comisión del delito o de la infracción. Las sanciones económicas, en caso de delito, se aplicarán sin perjuicio de la reparación del dato.

Las infracciones a la ley y a sus reglamentos, que no constituyan delito, serán sancionadas por la Dirección General del Derecho de Autor, previa audiencia del infractor, con multa por el equivalente de diez a quinientos

días de salario mínimo.

Al tenerse conocimiento de la infracción, se notificará debidamente al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un término de quince días, que puede ampliarse a juicio de la autoridad, ofrezca las pruebas para su defensa y alegue lo que a su derecho convenga. El monto de la multa será fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las condiciones económicas del infractor.

En caso de reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de seis meses, la autoridad podrá imponer el doble de las multas.

Es conveniente destacar que se perseguirán de oficio los delitos previstos en las fracciones III, VI y VII del artículo 135. Así como el de la fracción II del artículo 156 y los consignados en el artículo 139.

Los demás delitos previstos en esta ley, sólo serán perseguidos por querellas de parte ofendida, bajo el concepto de que cuando se trate del caso en que los derechos hayan entrado al dominio público de conformidad con la fracción III del artículo 23, la querella la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida.

En cuanto a la competencia y procedimientos L.F.D.A. ordena que:

"Art. 145.- Los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley; pero cuando dichas

controversias sólo afecten intereses particulares, de orden exclusivamente patrimonial, podrán conocer de ellas, elección del autor, los tribunales del orden común correspondientes. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos previstos y sancionados por esta ley".

"Art. 146.- Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta ley y en su reglamento, siendo supletoria la legislación común, cuando la Federación no se parte. Los titulares de derecho de autor, sus representantes o las sociedades de autores, intérpretes o ejecutantes en su caso, legalmente constituidas, podrán solicitar de las autoridades judiciales federales o locales, en su caso, cuando no se hayan cubierto los derechos a que se refiere el artículo 79., las siguientes medidas precautorias:

- I Embargo de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de celebrarse, durante ella o después;
- II Embargo de aparatos electromecánicos, y
- III Intervención de negociaciones mercantiles.

Estas providencias serán acordadas por la autoridad judicial, sin que sea menester acreditar la necesidad de la medida, pero deberá otorgarse, en todo caso, la suficiente garantía correspondiente".

"Art. 147.- Cuando la acción contradictoria se relacione con los efectos

del Registro Público del Derecho de Autor, sólo podrá ejercitarse si previa o simultáneamente se entabla demanda de nulidad o cancelación de la inscripción de la obra, del nombre de su autor o de la declaración de reserva.

Deberá sobreseerse todo juicio sobre derechos de autor cuando el procedimiento se siga contra personas distinta de quien aparezca como titular en el registro, a no ser que se hubiere dirigido la acción contra ella, como causahabiente de quien aparezca como titular en el registro".

"Art. 148.- Las autoridades judiciales y el Ministerio Público darán a conocer a la Dirección General del Derecho de Autor, la iniciación de cualquier juicio o averiguación en materia de derechos de autor, por medio de una copia de la demanda, denuncia o querrela según el caso. Enviarán asimismo a dicha Dirección una copia autorizada de todas las resoluciones firmes que en cualquier forma modifiquen, graven, extingan o confirmen los derechos de autor en relación con una obra u obras determinadas. En vista de estos documentos, se harán en los libros del registro las anotaciones provisionales o definitivas que correspondan".

"Art. 149.- En todo juicio en que se impugnen una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte de la Secretaría de Educación Pública y sólo podrán conocer de él los tribunales federales".

"Art. 150.- Los ejemplares de las obras, moldes, clichés, placas y en general, los instrumentos y las cosas objeto o efecto de la reproducción ilegal que sean materia de un juicio penal, serán aseguradas en los términos establecidos por el código Federal de procedimientos Penales, para los instrumentos y objetos del delito".

"Art. 151.- El juez que conozca de la causa, a petición de cualesquiera de las partes o del Ministerio Público podrá ordenar la venta parcial o total de las cosas a que se refiere el artículo anterior, ya sea en forma original o con las modificaciones necesarias según la naturaleza de la violación, cuando el titular del derecho diere su consentimiento. En los juicios civiles el juez tendrá la misma facultad, la que ejercerá a petición de parte".

"Art. 152.- La declaración de venta se sustanciará en forma de incidente conforme al código federal aplicable en materia procesal".

Art. 153.- Al quedar firme la solución, el juez ordenará que se haga entrega de los bienes a un banco fiduciario para que los venda por medio de corredores públicos titulados, al mejor precio del mercado. Cuando sea necesario la modificación de estos bienes, el banco vigilará que se lleve a cabo antes de ser puestos en venta".

Art. 154.- Del producto serán pagados, en primer término, el monto de lo demandado o, en su caso, la reparación del daño al titular del derecho infringido; en seguida las multas a que se hubiere condenado y, el saldo

quedará a beneficio del demandado o infractor".

"Art. 155.- Cuando las cosas u objetos a que se refieren los artículos anteriores no puedan ponerse en el comercio por ser incompatibles con el derecho de autor, serán destruídos. También serán destruídos cuando, pudiendo ser puestos en el comercio, el titular del derecho lesionado se oponga expresamente a su venta".

Art. 156.- La reparación del daño material en ningún caso será inferior al 40 % (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada ejemplar, multiplicado por el número de ejemplares que se hayan hecho de la producción ilegal. si el número de ejemplares o reproducciones no puede saberse con exactitud, la reparación del daño será fijada por el juez con audiencia de peritos.

Para los efectos de la reparación se entiende por daño moral el que ocasionen las violaciones previstas en las fracciones I y II del artículo 138".

La L.F.D.A., sólo permite un recurso administrativo; la reconsideración, al respecto mencionada:

Art. 157.- Contra las resoluciones emitidas por la Dirección General del Derecho de Autor, se podrá interponer recurso administrativo de reconsideración ante la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Educación Pública dentro de los quince días hábiles

siguientes a aquél en que se notifique la resolución. La notificación se hará por correo certificado o por cualquier otra forma fehaciente.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo precedente, sin que el afectado interponga el recurso, la resolución de que se trate quedará firme".

Art. 157 A.- El recurso administrativo de reconsideración deberá formularse por escrito y contener los siguientes requisitos:

- I Nombre, denominación o razón social;
- II Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para ello;
- III Acto que se impugnan y puntos concretos de hecho y de derecho en que se funde el recurso;
- IV Los agravios que le cause el acto impugnado;
- V Las pruebas que considere pertinentes;
- VI Documentos que acrediten su personalidad, en su caso;
- VII Documentos en que conste el acto impugnado, y
- VIII Constancia de notificación del caso impugnado.

En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la unidad administrativa competente requerirá al promovente para que en el plazo de cinco días los subsane; de no ser satisfechos, se tendrá por no presentado el recurso".

Art. 157 B.- La Secretaría de Educación Pública, a través de la unidad administrativa competente para sustanciar y resolver el recurso administrativo de reconsideración, podrá allegarse cuantos elementos de prueba estime necesarios y estará obligada a comunicar oportunamente mediante correo certificado o en otra forma fehaciente si modifica, anula o confirma la resolución o resoluciones impugnadas.

Tratándose de impugnación de multas, el interesado deberá comprobar ante dicha unidad administrativa, haber garantizado su importe más los accesorios legales ante las autoridades hacendarias correspondientes, conforme a los ordenamientos aplicables.

No procede el recurso administrativo de reconsideración tratándose de laudos arbitrales a que se refiere el artículo 133 de esta ley". A pesar de lo expuesto anteriormente surge un problema bastante complicado para resolverse, por ejemplo el que adquiere un refresco de cola y lo utiliza para preparar bebidas embriagantes combinadas y venderlas, ha adquirido con el producto el derecho a hacer lo que mejor convenga a sus intereses.

En el caso de una cinta de video este derecho no existe, se comprende que el que copia una cinta arrendada está haciendo uso indebido del arrendamiento que sólo le otorgaba el derecho de verla pero en el caso de quien compra la cinta es lógico suponer que puede disponer del objeto a su libre arbitrio de lo contrario sería una compra venta que no contempla

la legislación actual, limitada en su uso.

El código civil para el D.F. establece en su artículo 224p que "Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero."

Además el artículo 2269 del mismo código estipula que "ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad" se concluiría entonces que las empresas que venden una videocinta, la están vendiendo a sabiendas de que no es de su propiedad, sino del autor.

Los derechos de autor de las videocintas no son tutelados como las otras obras, a través de sociedades autorales, sino que se contratan directamente entre la empresa reproductora y la propietaria de los derechos, teniendo esta última la facultad de supervisar el número de copias que se producen y en base a esta se fija la percepción por concepto de regalías.

Para proceder contra el delincuente la parte afectada deberá presentar demanda ante el ministerio público federal o ante los tribunales del orden común quienes procederán en los términos del Código Federal de procedimientos penales o el correspondiente local.

CAPITULO IX

CONCLUSIONES

1. La producción creativa e intelectual de los hombres está protegida por las leyes de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual y su protección se ramifican en dos vertientes: el derecho de autor que legisla sobre la propiedad intelectual en sentido restringido y la propiedad industrial formada por las patentes de invención y las marcas.
2. La protección de la propiedad intelectual en el ámbito internacional ha sido una preocupación constante de la mayoría de las naciones, por esta razón México suscribió el convenio de París en 1967, 74 años después de que el acuerdo se pusiera en marcha con la participación de 14 países, siendo en la actualidad 98 los países signatarios.

La inclusión de México al Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial marcó un gran paso en la consecución de la protección de la propiedad intelectual extranjera en México y de la mexicana en el extranjero.

Los avances más notorios se dieron en la sociedad de autores y compositores de la música cuyos ingresos en beneficio de sus socios, se incrementaron de manera sustancial desde 1968.

3. La más grande novedad de la Ley de invenciones y marcas de 1975 fue la creación de la figura jurídica del certificado de invención que tenía

como objetivo evitar que los inventos relacionados con aspectos prioritarios para el país, fueran explotados en exclusiva por sus inventores y que de alguna forma se constituyeran en monopolios en detrimento del interés colectivo.

Sin embargo, de acuerdo con los datos proporcionados por la secretaría de comercio y fomento industrial en los 16 años que estuvo vigente ningún invento protegido por certificado de invención fue explotado por persona física o moral alguna.

4. El último decenio para el país se ha caracterizado por los profundos cambios en la estructura económica del país que han impactado sobre manera el marco jurídico en su totalidad en lo referente a la propiedad intelectual estos se iniciaron durante el sepenio de Miguel de la Madrid con la apertura de la patente como figura de protección jurídica a alguno rubro que la ley de 1975 prohibía, además se cumplieron las plazas de urgencias tanto de los certificados de invención como de las patentes de 10 a 14 años.
5. En junio de 1991, finalmente, las presiones estadounidense para que se reformara la legislación desapareciendo la figura jurídica del certificado de invención dieron sus frutos al promulgarse una nueva ley: la de fomento y protección a la propiedad industrial que prácticamente cerfa las puertas de acceso de la economía mexicana a la explotación de la alta tecnología.

6. En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos existe desacuerdo en cuanto a la protección que exige Estados Unidos para evitar la piratería de videocintas, las transmisiones no autorizadas de señales de televisión y la falta de pago de regalías por obras de teatro y películas.

Derivado de lo anterior mediante decreto del 17 de julio de 1991 se efectuaron reformas a la Ley federal de derecho de Autor ampliándose el plazo de protección de los videogramas o videocintas a 50 años contados a partir de la fecha de su primera fijación.

Sin embargo Estados Unidos no acepta comprometerse a vigilar sobre el pago de regalías en materia autoral de las videocintas de películas mexicanas que se explotan en su territorio por considerar que originalmente no tenían la "C" que quiere decir copy right reserved, es decir derechos de copias reservadas y esa omisión justifica la evasión del pago.

7. La piratería de las videocintas es un problema reciente, toda vez que la tecnología para el grabado y reproducción es relativamente nueva, no más de 15 años.

Pero la evolución de la tecnología para su copiado y la proliferación de empresas dedicadas a la renta de películas lo ha convertido en un grave problema.

Desde luego que los principales afectados no son los autores de las videocintas sino las empresas que han adquirido los derechos de explotación a través de su venta y renta.

En este caso es de suponerse que no se está afectando al autor puesto que este recibe sus regalías de parte de la empresa que adquirió los derechos de explotación y que a su vez las repone mediante la venta y renta.

Si la reproducción se origina de la renta es lógico aceptar que el usuario está cubriendo sólo el derecho a ver la película, pero en el caso de la venta, si la propiedad no pertenece a la distribuidora no debe ni puede vender las cintas, si las vendes entonces en los términos de nuestra legislación esta cediendo la propiedad en su conjunto y no puede reservarse derechos algunos sobre el bien vendido.

De lo contrario deberán modificarse los códigos civiles de la República Mexicana para introducir la modalidad jurídica de compraventa con reserva de dominio de los derechos de autor.

Si el comprador ha adquirido la propiedad de la videocintas la constitución política es muy clara al exponer en su artículo 14 que "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante las tribunales previamente establecidos..." y prohibir o limitar la propiedad sería anticonstitucional.

Por otro lado la Ley Federal de Derecho de Autor invade áreas que no son de su competencia al fijar penas puesta que como lo estipula claramente el artículo 21 constitucional "...la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial."

Siendo Federal la Ley de Derecho de Autor deberá en estas condiciones tipificarse como delito la piratería de las cintas de video en el título Vigésimo segundo, delito en contra de las personas en su patrimonio en los siguientes términos.

"Capítulo VIII. Apropiación indebida de los derechos de autor.

Comete delito de apropiación de los derechos de autor el que por sí o por interpósita personas reproduzca, copie, exhiba o haga uso de cualquier forma con fines de lucro de los videogramas sin autorización expresa del autor o del usufructuario de los derechos.

Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo a quien sin la debida autorización explote o utilice con fines de lucro videogramas destinados a ejecución privada.

Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo a quien reproduzca, distribuya o arriende videogramas con fines de lucro.

En ambos casos se realizará el decomiso en beneficio del estado de los bienes que fueran empleadas para la comisión del delito. La misma adecuación deberá realizarse en los diferentes códigos penales estatales, aún cuando el delito sea de jurisdicción federal.

Como la autora de la presente tesis enfatizo que la piratería de las videocintas es un tema en el que aún los expertos en la materia no se han puesto de acuerdo, incluso en cuál de las dos leyes sobre protección de la propiedad intelectual debe protegerlas si la de propiedad industrial o la de derecho de autor pero considero haber dejado clara mi posición de que corresponde a la Ley autoral y que debe aclararse en la legislación que es lo que venden las empresas que se dedican a la compra venta de cintas de video y adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la postura que adopten los jurisperitos.

Finalmente deseo hacer relevancia, al hecho de haber tratado, para bien o para mal de redactar el texto de la tesis de la manera más impersonal posible, siguiendo las recomendaciones del desaparecido, Dr. Jorge Barrera Graff, (Un gran amigo.)

H.H.H.Veracruz, Ver, Enero de 1993.

BIBLIOGRAFIA

a) ABBOTT, FREDERICK M.;

Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework:
Vanderbilt Journal of Transnational Law,
Parte II Symposium: Trade Related
Aspects of Intellectual Property, vol 22,
núm 4, E.U.A.

b) ALEGRIA MARTINEZ ABRAHAM;

La Situación de la Propiedad Industrial en México y sus posibles resultados: Memoria del Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, UNAM, México, 1985.

c) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME;

El sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la Planeación del Desarrollo Tecnológico en el Ambito Nacional:

Memoria del Primer Seminario sobre
Derechos de Autor, Propiedad Industrial y
Transferencias de Tecnología; UNAM,
México, 1985.

d) PATEL, SURENDRA J.;

Los Derechos de Propiedad Intelectual en
la Ronda Uruguay; Comercio Interior,
Litografía Delta, S.A., México, D.F.
abril/89.

e) -----

Los Derechos de Propiedad Intelectual en
la Ronda de Uruguay; Comercio Exterior,
Bancomext, México, 1989, Vol. 39, N° 4,
abril.

f) RANGEL MEDINA, DAVID;

Los Derechos Intelectuales y la Tecnología;
Cuadernos de I.I.J.; UNAM. México,
1988, Año 3, N° 9

g) Rangel Medina David;

"Medios Legales de los Países de América Latina para Combatir la Piratería de Marcas" " Revista de la Facultad de Derecho de México ", UNAM, Méx. jul-dic de 1986 nos. 148-150 p. 153

h) RANGEL ORTIZ, HORACIO;

La protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Inveniones y Marcas; El foro VII, Colegio de Abogados, Epoca, Tomo I, N° 2, México, 1988.

i) ROFFE, PEDRO;

Evolución e Importancia del Sistema de la Propiedad Intelectual; Comercio Exterior, Vol. 37, N° 12, México, Diciembre de 1987.

j) -----

Constitucion politica de los estados unidos mexicanos