

358



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR

“EL ASEGURAMIENTO DE BIENES COMO
MEDIDA CAUTELAR EN EL DERECHO
INTELLECTUAL MEXICANO”

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

GONZALEZ YEPEZ, LUIS RAUL



294988

MEXICO, 2001.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.

El presente trabajo recepcional
lo dedico con mucho cariño e
infinita gratitud:

*A mis padres, Lic. Raúl González Campos
y Gloria E. Yépez Ovando por darme la
oportunidad de vivir e incursionar en
campo del saber y ser mi guía y
ejemplo en mi desarrollo profesional.*

*A mi tía, Yolanda Yépez Ovando, por darme
el apoyo y educación, que al igual que mi
madre, me ha dado.*

*A mi hermana, por su sincero apoyo
y disponibilidad.*

*A mis amigos, de los cuales siempre he
recibido apoyo incondicional y que sobra
papel y tinta para referirlos.*

*A mis apreciables Maestros, pues gracias a
ellos he recibido uno de los tesoros más valiosos,
el conocimiento.*

*A mi querida Universidad, que me acogido
en su seno para formarme como profesionalista.*

EL ASEGURAMIENTO DE BIENES COMO MEDIDA CAUTELAR EN DERECHO INTELECTUAL MEXICANO

INTRODUCCION

CAPITULO I

GENERALIDADES DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

	pag.
1. La Propiedad Intelectual.	4
1.1 Derechos de Autor.	5
1.1.1 Derecho moral.	10
1.1.2 Derecho patrimonial.	11
1.2 Derechos vecinos o conexos.....	12
2. La Propiedad Industrial.	15
2.1 Invenciones.	16
2.1.1 Patentes.	17
2.1.1.1 Temporalidad y territorialidad.	19
2.1.2 Modelos de utilidad.	20
2.1.3 Diseño Industrial.	21
2.1.4 Secreto Industrial.	23
2.1.5 Esquema de trazado de circuitos integrados.	25
2.2 Signos distintivos.....	27
2.2.1 Marcas.....	28
2.2.2 Nombre comercial.	30
2.2.3 Aviso comercial.	31
2.2.4 Denominaciones de origen.	33
3. El uso o reproducción ilegal de obras autorales.	34
4. Competencia desleal.	37
5. Consecuencias sobre la vulneración a los Derechos de Propiedad Intelectual.....	44

CAPITULO II

LAS MEDIDAS CAUTELARES, ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

1. De las medidas cautelares en general.	47
1.1 Conceptos.	48
2. Antecedentes de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual en la Legislación Mexicana.	51
2.1 Leyes de Patentes y Marcas de 1903.	51
2.1.1 Ley de Patentes de Invención.	51
2.1.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio.	54
2.2 Leyes de Patentes y Marcas de 1928.	55
2.2.1 Ley de Patentes de Invención.	55
2.2.2 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.	56
2.3 Ley de Propiedad Industrial de 1942.	57
2.4 Ley de Invenciones y Marcas.	59
2.5 Ley de protección y fomento de la Propiedad Industrial.	60
2.6 Ley de la Propiedad Industrial.	62
2.7 Antecedentes en Materia Derechos de Autor.	63
2.8 Ley Federal de Derechos de Autor.	64

CAPITULO III

EL ASEGURAMIENTO DE BIENES Y LAS GARANTIAS INDIVIDUALES

1. Preceptos Constitucionales.	67
1.1 Bien jurídico tutelado.	67
1.2 Jurisprudencia.	70

CAPITULO IV

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL SEGURAMIENTO DE BIENES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Marco jurídico.	78
2. Facultades.	78
3. El procedimiento administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	80
3.1 Procedimiento en la Ley de Propiedad Industrial.	80
3.1.1 Presupuestos para solicitar las medidas cautelares.	81
3.1.1.1 Existencia de una violación a un Derecho.	82

3.1.1.2	Del otorgamiento de garantía suficiente.....	84
3.1.1.3	Proporcionar información a la autoridad.	85
3.1.2	Substanciación de las medidas cautelares.....	86
3.1.3	Ejecución de garantías.	88
3.2	El aseguramiento de bienes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	89
3.3	Procedimiento en la Ley Federal de Derechos de Autor.	92
3.3.1	Infracciones en materia de comercio.....	92
3.3.2	Substanciación.	94

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA Y LEGISLACION

INTRODUCCION

La ciencia del Derecho, es un instrumento regulatorio y necesario para hacer posible la convivencia social y como tal se ha mostrado a lo largo de la evolución de nuestra nación. Esto representa un fenómeno dinámico que se adapta a las necesidades de los tiempos que se viven; sin embargo, no siempre resulta ser tan inmediata la respuesta a estos cambios. Ello no significa que el Derecho sea un instrumento inútil, pues los motivos que hacen necesaria su adecuación, surgen del constante empleo de los medios para su defensa y de los casos particulares en los que se busca la verdad jurídica.

En este constante cambio normativo y gracias a la tendencia de la especialización en el conocimiento, la propiedad Intelectual ha jugado recientemente un papel muy importante y *sui generis* en lo que se refiere al impulso tecnológico, en el campo del conocimiento y en general, en un aspecto cultural que se enriquece, generación tras generación.

De reciente adopción en el sistema jurídico Mexicano, la Propiedad Intelectual ha tenido un importante impulso a lo largo del siglo XX, pues es en este periodo en el que, como ya se observará en el desarrollo de la presente tesis, se ha fijado un mejor desempeño en la actividad legislativa en materia de propiedad Industrial y Derechos de Autor. Es así que el resultado de dicha actividad, se refleja en la regulación de diversas figuras jurídicas susceptibles de tutela jurídica, como lo son aquellas pertenecientes al campo del aprovechamiento Industrial y al reconocimiento autoral de obras; figuras que se pueden encontrar resumidas bajo las siguientes acepciones: inventos, signos distintivos, Derechos de Autor y Derechos conexos. De muy reciente adopción, las figuras de variedades vegetales y diseño de esquemas de circuitos integrados.

La importancia que adquiere la protección a las prerrogativas otorgadas por el Estado en materia de Propiedad Intelectual, es muy grande, pues gracias a ellas se puede obtener un beneficio económico en su explotación y aprovechamiento. En el desempeño de la actividad Industrial y Cultural, surge la necesidad de instar ante la Autoridad Administrativa la protección de dichos Derechos y más aún tratándose de una transgresión a los mismos.

Es por ello que deben existir medios jurídicos idóneos y efectivos para asegurar una respuesta favorable a las pretensiones fundadas en la presunta violación a los Derechos de Propiedad Intelectual. Los medios idóneos para asegurar un resultado en los términos antes planteados, son entonces, las medidas cautelares, pero muy en particular el aseguramiento de bienes.

Dado que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Autoridad competente para adoptar las medidas cautelares y para los efectos del presente trabajo recepcional, no se tomará en cuenta la figura de las variedades vegetales, pues su regulación y protección están contempladas dentro del marco jurídico de la actual Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

A lo largo la presente tesis, se aportarán los elementos necesarios para demostrar la trascendencia del aseguramiento de bienes como una medida cautelar de gran importancia. Dicha medida será analizada a la luz del Derecho positivo, enfocado desde el Derecho Intelectual Mexicano, muy particularmente, en su aspecto subjetivo; es decir, la oportunidad que nos brinda la legislación especializada en la materia para acudir a su defensa.

CAPITULO I

GENERALIDADES DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos intelectuales o también conocidos como "Propiedad intelectual", engloban de manera tradicional a los derechos de autor y a la propiedad Industrial.¹

Al respecto, el Doctor Rangel Medina, considera que:

"en la medida que 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 el Derecho de Autor".

Paralelamente a ello, la propiedad industrial entraña la actividad intelectual aplicada a solucionar problemas específicos en el terreno Industrial, comercial o a la creación de medios identificadores de mercancías, servicios o establecimientos comerciales.²

Los derechos de Propiedad Intelectual amparan derechos de diversa naturaleza; ya que unos se originan mediante un acto de creación intelectual y son reconocidos a su autor como parte de su fama y otros, devienen del otorgamiento del Estado, con la finalidad de regular la competencia entre productores.

Por las anteriores consideraciones, se entiende por derecho intelectual (en sentido amplio) al conjunto de normas impero-atributivas que regulan la creación de obras artísticas, científicas, industriales o comerciales.

En la presente tesis se hará la división entre propiedad intelectual y propiedad industrial; pues así resulta más fácil el identificar cada una de las figuras jurídicas que se reconocen en el Derecho Intelectual Mexicano.

¹ LIPSZYC, Delia, la doctrina y la enseñanza encuentran muy arraigado este concepto. "Derechos de Autor y Derechos Conexos", Buenos Aires, 1993. pág. 12.

² RANGEL MEDINA, David. "derecho Intelectual", México. 1998. p.p. 1-4.

1.1 Derechos de Autor

La propiedad Intelectual, en estricto sentido, es un término empleado para englobar a los Derechos que nacen con la creación de una obra y la íntima relación que guarda con su creador, para que éste la divulgue o comercialice, sin que en ningún momento se le deje de reconocer como tal. Esto es también conocido como Derecho de Autor.

Al realizar un estudio sobre los derechos de propiedad intelectual, resulta indispensable resaltar el valor humano que entraña la actividad creativa. Dicha actividad, desde la antigüedad ha sido vinculada con el concepto social de "*vivir libremente*", que frente a la esclavitud era una forma de subsistencia. En contraposición de la esclavitud, el "*ocio digno*" era una forma de subsistencia; basándose en la idea de la fama como un galardón supremo. Esta concepción de la realidad creada y la actividad desplegada para ello, absorbe todos los valores humanos y estéticos.³

El artículo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor, dispone que:

"El Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el Autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado Derecho moral y los segundos, el patrimonial".

Así pues, resulta necesario ahondar en la definición de "Derechos de Autor". Esta expresión se refiere a la rama del Derecho que regula las prerrogativas

³ ROGEL VIDE, Carlos "Autores, Coautores y Propiedad Intelectual", Madrid 1984. pág. 15.

que las Leyes reconocen y confieren al Autor sobre la creación de obras intelectuales representadas en un soporte material, cualquiera que este sea.⁴

La naturaleza jurídica del Derecho Autoral, ha dado pie a un sin número de estudios, cuyos resultados han creado una polémica doctrinal debido a que su esencia contiene "un elemento patrimonial pecuniario diferente del Derecho real y del Derecho personal".⁵

Para Emmanuel Kant, la obra escrita de un Autor, representa un discurso dirigido al público mediante las personas que hacen posible la producción de ejemplares. Entonces, cada ejemplar – el libro como producto artístico corporal – da lugar a un Derecho real. Por otro lado, el libro como discurso dirigido al público, es para Kant un Derecho personal.⁶ En contraposición, Gierke considera que el objeto del Derecho de Autor es una obra Intelectual que representa una emanación de la personalidad de su Autor que la individualiza a través de su actividad creadora.⁷

En México, Gutiérrez y González, estudia la naturaleza jurídica del Derecho de Autor a partir de la comparación con los Derechos reales y particularmente el de propiedad.

La consideración, respecto de que el Derecho de Autor pertenece al campo de lo Derechos reales, es en cuanto a que su goce implica que su titular obtenga provechos económicos de su obra de manera exclusiva, aseverando así que se trata de un Derecho real, aún cuando se ejerce sobre cosas incorpóreas.

⁴ Para Delia Lipszyc, Estas obras son habitualmente enunciadas como: obras literarias, musicales, teatrales, artísticas y audiovisuales, agregando a estas el Doctor Rangel Medina, la fotocopia.

⁵ GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. "El Patrimonio", México, 1995, pág. 642.

⁶ DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE Autor. "Corrientes filosóficas de la época de la ilustración y su influjo en el Derecho de Autor", Bogotá 1991. Pp. 43-44.

⁷ LIPSZYC, Delia. Op. Cit. pág. 25.

Como Derecho real, al compararlo con la prenda y la hipoteca, esta comparación no resulta satisfactoria, pues no es un Derecho de garantía, así como tampoco lo podría incluir en el Derecho real de uso, usufructo o habitación. Mucho menos es un Derecho de servidumbre, pues no versa sobre predios, sino sobre ideas.⁸

Así por exclusión se pensó que el Derecho de Autor es un Derecho real de propiedad.

Siguiendo las ideas de Gutiérrez y González, quien determina que en el campo del Derecho las semejanzas siempre pueden existir, el pretender incluir una figura en otra, sin antes haber hecho un estudio a conciencia, significaría desvirtuar la ciencia del Derecho. Como resultado de lo anterior, el mencionado Autor, propone una tesis personal sobre la naturaleza jurídica del Derecho de Autor; reiterando que el Derecho de Autor no es un Derecho real, ni un Derecho personal si no que es "lo que su nombre indica DERECHO DE AUTOR O PRIVILEGIO. Su naturaleza jurídica es propia y diferente a la de otros Derechos.

El Derecho de Autor "tiene una naturaleza jurídica propia y es erróneo tratar de asimilarlo, por falta de estudios o por pereza, al Derecho real y en especial al de propiedad".⁹

No por ello se deben desestimar las teorías clásicas que han tratado de determinar la naturaleza jurídica del Derecho de Autor; en particular, la teoría de Edmond Picard, quien rompe con la división clásica tripartita de los Derechos reales, personales y de obligación; concluyendo que los Derechos intelectuales nacen a partir de "los productos del espíritu y todos versan, no sólo sobre la realización material de la idea si no sobre la idea misma; todo reclaman protección, pero una

⁸ GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Op. Cit. pp. 644-645.

⁹ Idem. Op. Cit. pág. 653.

protección diferente, cuya naturaleza y grado se concilien con la propiedad ordinaria”.¹⁰

La titularidad de este Derecho corre a cargo del Autor; así entonces, en la teoría clásica francesa el Autor es el titular originario de la Propiedad Intelectual; pues concibe y realiza alguna obra o crea y ejecuta alguna artística.

La actual legislación autoral mexicana recoge este principio doctrinal en su artículo 12, el cual dispone:

"Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística".

En la legislación autoral mexicana se tutela la actividad creativa del Autor que se exterioriza en el mundo de lo tangible a través de sus obras.

La protección a las ya mencionadas obras, opera siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos legales:

- a) Originalidad. Esto es que sea una creación propia y autónoma del Autor y no copiada de otra en su totalidad o parte esencial.

En cuanto a la originalidad, cabe señalar que pueden existir las denominadas "obras derivadas" las cuales son creadas a partir de obras primigenias o preexistentes, a las que se les reconoce su mérito creativo en todos aquellos aspectos que puedan considerarse originales. No obstante su explotación, sólo podrán realizarse previa autorización del titular de la obra original (arts 4º, inciso C, fracción II, 24 y 27, fracción VI de la Ley Federal del Derecho de Autor).

¹⁰ Cit. por. RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 113.

La originalidad en estas obras será considerada en cuanto a la parte que aporte nuevas ideas o en cuanto al mérito del trabajo; como sucede en el caso de las compilaciones.¹¹

- b) Objetivación. Es la fijación en un soporte material, lo cual resulta muy conveniente, ya que no basta crear en "la región de las ideas" la obra, si no que resulta necesario concretarla por un medio tangible, es decir, una obra susceptible de reproducción y por consiguiente de protección.

El artículo 6º de la Ley Federal del Derecho de Autor, da una definición de lo que se debe entender por "fijación", misma que ha de interpretarse como:

"... la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos que se hayan expresado en la obra, o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación".

La protección sólo puede existir si se presentan dos momentos u operaciones en la creación de la obra:

1. La concepción o elaboración mental.
2. La ejecución. Es decir, la exteriorización de la idea que ha de comunicarse al público que bien puede ser mediante la fijación en algún soporte material.¹²

¹¹ MIER Y CONCHA SEGURA, Jorge. "Apuntes de la cátedra de Propiedad Intelectual" impartida en Ciudad Universitaria. 1998.

¹² ROGEL VIDE, Carlos. Op. Cit. pág.52.

1.1.1 Derecho Moral

El Derecho de Autor presenta dos aspectos; el primero recae en la persona; el segundo, en la explotación de la obra, su aspecto lucrativo.

El primer aspecto es conocido como Derecho Moral y consiste en el reconocimiento al creador de la obra, es decir el autor. El segundo se denomina Derecho Patrimonial, pues consiste en el derecho exclusivo que tiene el Autor de percibir una ventaja económica al reproducir su obra para la utilización pública.

La aclaración que al respecto hace el Doctor Rangel Medina, resulta muy importante pues refiere que : "no se trata de dos Derechos diferentes, si no de un Derecho que tiene una doble manifestación en cuanto a su contenido".¹³

El Derecho Moral, confiere ciertas prerrogativas (art. 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor); pero muy en especial:

- La Paternidad.
- El derecho de edición o publicación de la obra.
- La del respeto a la integridad de la obra.
- El derecho de rectificación o arrepentimiento.

Es así, que el Autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los Derechos morales sobre sus creaciones, Derecho que es inalienable, imprescriptible, inembargable y por supuesto, intrasmisible.

¹³ *Ibíd.*

1.1.2 Derecho Patrimonial

El Derecho patrimonial, por otro lado, tutela cualquier forma de lucro mediante la explotación de la obra, ya sea mediante su explotación o reproducción.

Así, el artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone:

"En virtud del Derecho patrimonial, corresponde al Autor el Derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma y sin menoscabo de la titularidad de los Derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma".

Nuestra legislación en la materia establece que el Derecho patrimonial, en su conjunto, estará vigente durante la vida de su Autor y después de su muerte 75 años más, bajo los supuestos establecidos por el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el dispone que :

"Los Derechos patrimoniales estarán vigentes durante:

I. La vida del Autor y a partir de su muerte, setenta y cinco años más.

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los setenta y cinco años se contarán a partir de la muerte del último y

II. Setenta y cinco años después de divulgadas:

a) Las obras póstumas, siempre y cuando la divulgación se realice dentro del periodo de protección a que se refiere la fracción I, y

b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federación, las entidades federativas o los municipios.

Si el titular del Derecho patrimonial distinto del Autor muere sin herederos, la facultad de autorizar la explotación de la obra corresponderá al Autor y a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del

Instituto, quien respetará los Derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público.

El titular de los Derechos patrimoniales de una obra es el Autor, en su caso, el heredero y el adquirente de ellos por cualquier título jurídico de transmisión.

1.2 Derechos vecinos o conexos

A la par de los derechos de autor, existen trabajos intelectuales que no pueden considerarse como creaciones, sin embargo tiene un gran valor por la forma de apreciación o sensibilidad de quienes los realizan. A estas manifestaciones artísticas se les protege bajo los derechos vecinos o conexos.¹⁴

El fonógrafo de Thomas Alva Edison, el cinematógrafo de los hermanos Lumiere y la radio de Enrique Federico Hertz y de Guillermo Marconi; fueron entre fines del siglo pasado y principios del presente, los puntos de partida del desarrollo tecnológico que dio lugar al reconocimiento de los derechos conexos.

Las actividades auxiliares no deben ser protegidas en base a las ruinas del Derecho autoral, pues "ya es bastante con que los creadores se resignen a ... sacrificios en sus intereses pecuniarios... la coexistencia de Derechos concurrentes entraña... una reducción de la proporción de cada una de las partes".¹⁵

El objeto que se protege bajo el rubro de los Derechos vecinos o conexos, es la representación personal del artista, interprete o ejecutante y aunque en la

¹⁴ "la expresión Derechos conexos no goza del aprecio de la Doctrina y su contenido es impreciso, pero se ha impuesto por el uso corriente. LIPSZIC, Delia. Op. Cit. pág. 56.

¹⁵ Idem. Op. Cit. pág. 359.

legislación mexicana no exista como tal una definición, el artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone que:

“Los términos de artista, interprete o ejecutante designan al narrador declamador, cantante, músico, bailarín o cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión de folclore o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Los llamados extras no quedan incluidos en esta definición”.

Los Derechos de Autor y los Derechos conexos se encuentran íntimamente relacionados, pues “ni la actuación del artista, ni el soporte material del productor, ni la radiodifusión pueden separarse de la obra interpretada, fijada o radiodifundida...”. Así lo determina Delia Lipszyc y citando a Desbois, considera que se trata de actividades auxiliares de la creación literaria y artística, pues “los intérpretes consuman el destino de las composiciones musicales y de las obras dramáticas. Los productores de los fonogramas aseguran la permanencia de una interpretación fugaz y los organismos de radiodifusión hacen desaparecer las distancias.

El interprete es un intermediario entre el creador y el público que sólo transmite una representación concreta de una obra. Sin embargo, esto no significa que la actividad intermediaria no pueda tener un valor artístico, incluso superior al de la obra interpretada o ejecutada; constituyendo esa actividad, el principal interés del público.¹⁶

Cabe señalar la diferencia entre ejecutantes e intérpretes. Los primeros son aquellas personas que participan en la ejecución colectiva de obras musicales; los segundos, son aquellos artistas que se desempeñan individualmente.¹⁷

¹⁶ LIPSYC, Delia. Op. Cit. pág. 373.

¹⁷ Idem. Pág. 376.

Según la Ley Federal del Derecho e Autor, existen también otros titulares de estos derechos, incluyendo a:

- Los productores de fonogramas.
- Los productores de videogramas.
- Los organismos de radiodifusión.

En términos generales, los titulares de los Derechos vecinos o conexos gozan del Derecho moral y un Derecho patrimonial que les garantiza un aprovechamiento exclusivo de sus ejecuciones o interpretaciones, ya sea mediante la comunicación pública o su fijación en algún soporte material.

Aún que cada uno de los diferentes Derechos vecinos o conexos se encuentra sujeto a diferente duración (artículos 122, 127, 134 y 146) de manera general su vigencia es de 50 años después de la primera publicación; básicamente bajo los siguientes supuestos:

- a) La primera fijación en un fonograma.
- b) La primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonograma.
- c) La primera transmisión por radio, televisión o cualquier otro medio.

Para el caso particular de los productores de fonogramas, la vigencia de estos derechos es de 50 años, contados a partir de la primera fijación de sonidos en el fonograma (art. 134 de la Ley Federal del Derecho de Autor).

Para los productores de videogramas, es de cincuenta años a partir de la fijación de las imágenes en el videograma (art. 138 de la Ley Federal del Derecho de Autor).

Para los organismos de radiodifusión, la duración de los derechos vecinos o conexos es de 25 años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa (art. 146 de la Ley Federal del Derecho de Autor).

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el punto anterior, ya se ha mencionado que cuando la actividad creativa del hombre busca solucionar problemas específicos en el ámbito Industrial o Comercial o a la creación de medios identificadores de mercancías, servicios o establecimientos comerciales se está en presencia de la Propiedad Industrial. La interdependencia entre el desarrollo industrial y la protección de las invenciones, denota la libertad en la actividad industrial y el ánimo del Estado de promover el progreso técnico e industrial.¹⁸

El fundamento Constitucional del Derecho de Propiedad Intelectual *lato sensu*, se encuentra en el artículo 28, párrafo séptimo, de nuestra Carta Magna:

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase... exceptuándose... los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

En México, los antecedentes legislativos en materia de propiedad Industrial datan del año de 1832, con la "Ley Sobre derechos de Propiedad de Los Inventores o perfeccionadores". En el año de 1889, se comienza a tener un sentido más técnico de la materia, y con ello se crea la "Ley de Marcas de Fábrica" y casi de manera simultánea, la "Ley de Patentes de Privilegio" de 1890.

¹⁸ Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. "Derechos Intelectuales". Buenos Aires. 1986. pág. 21.

Dadas las condiciones de las negociaciones a nivel internacional, la protección de la Propiedad Intelectual comienza a romper fronteras, tomando México una muy importante influencia que se ve reflejada en la publicación de la "Ley de Marcas Industriales y de Comercio" de 1900, legislación que toma gran influencia del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

En 1928, se expiden de manera simultánea la "Ley de Patentes de Invención" y la "Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales", cuerpos legislativos que contienen conceptos modernos de la propiedad Industrial.¹⁹

Para 1942 se expide la "Ley de la Propiedad Industrial" legislación de gran importancia dado que mantuvo su vigencia por treinta y tres años, otorgando gran protección a los Derechos de propiedad Industrial; abrogada por su predecesora "Ley de Invenciones y Marcas" de 1975, se muestra una preocupación por mejorar la protección de la materia y así para 1991 se publica la "Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial" con la que se vuelve al esquema de la Ley de 1942, pero perfeccionada a la época, incluyendo nuevas figuras jurídicas de protección. En el año de 1994 se aprueba el decreto por el cual se reforma esta última Ley para volver a ser la actual "Ley de Propiedad Industrial" y su más reciente reforma de 27 de diciembre de 1997.

2.1 Inventiones

La actividad intelectual que está orientada a la producción de invenciones, medios identificadores de productos o servicios y mejoras técnicas dentro de los sectores productivos, es reconocida y protegida por el Estado a través de: las patentes, modelos de utilidad y los diseños industriales, marcas, nombres y avisos

¹⁹ VILLAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual". México, 1998. pág. 124.

comerciales, secretos industriales; muy recientemente, las variedades vegetales y los esquemas de trazados de circuitos integrados.²⁰

2.1.1 Patentes

La patente es el privilegio que otorga el Estado a través de la Autoridad Administrativa, a una persona física o moral respecto de su invento, para que lo explote de manera exclusiva y durante un determinado tiempo, una vez que se encuentran satisfechos los requisitos que exige la Ley de la Propiedad Industrial.

El objeto de protección de la patente es la invención (art. 10 de la L.P.I.); La definición de la misma, implica –para Cesar Sepúlveda- una primera dificultad en su estudio, pues en estricto sentido legal, la definición podría redundante o inexacta, para cualquier persona que pretenda saber si una idea constituye o no una invención.²¹

La definición que al respecto hace el Diccionario de la Academia Española, es la siguiente: "inventar es hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación o por mero acaso una cosa nueva no conocida".

Por su parte el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone:

"Se considerará invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas".²²

²⁰ Esta legislación sobre los esquemas de trazados de circuitos integrados, entro en vigor el 1º de enero de 1998; como un decreto que reformó y adicionó la Ley de Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994 y 1997.

²¹ SEPULVEDA, Cesar. "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial". México 1981. pág. 62.

²² La transformación de la materia o de la energía se presenta como un requisito para excluir de la patentabilidad el hecho de dar a conocer algo ya existente en la naturaleza. RANGEL MEDINA, David. Op. cit. pág. 24.

A primera vista podría no haber ningún problema en esta dos definiciones, pues una es complementaria de la otra; sin embargo, una posible confusión podría surgir de la lectura del artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial..."

De acuerdo a este precepto legal se pueden distinguir los siguientes requisitos de patentabilidad con los que se aclara esa posible confusión:

- a) Existencia de una invención de acuerdo a la Ley de la materia (art.15 de la Ley de la Propiedad Industrial).
- b) Que la invención sea nueva; esto, es, que no se haya dado a conocer cuando se solicite su protección ante la autoridad.
- c) Que la invención sea resultado de la actividad inventiva; esto es, que sea producto del esfuerzo del intelecto.
- d) La susceptibilidad de aprovechamiento Industrial; esto se traduce en la posibilidad de llevar a la práctica el invento y no una simple demostración teórica (ver artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Pues bien, la palabra patente deberá entenderse –de acuerdo a la doctrina y al derecho positivo Mexicano- como el título que se otorga por el estado al creador de una invención, una vez satisfechos los requisitos legales, con el cual se concede la prerrogativa temporal a las personas físicas o morales, para la explotación industrial exclusiva de su invento.²³

La cantidad de formalidades que se establecen en la Ley parecerían muchas, sin antes pensar que con ello se justifica la protección que se otorga al

²³ Al respecto Cesar Sepúlveda considera que el interesado debe ajustar u invento a las formalidades que el Estado establezca, pues los privilegios de las patentes no se otorgan si no se satisfacen dichas formalidades. SEPULVEDA, Cesar. Op. Cit.

inventor y de igual forma, determinar con claridad las obligaciones de terceros frente al titular de la invención.²⁴

La patente otorga a su titular ciertos privilegios entre los que se destacan:

1. Explotación exclusiva del invento, dentro del territorio por el cual fue concedida.
2. Derecho de perseguir en juicio a terceros de que fabriquen, usen, vendan, comercialicen o importen el producto patentado, sin su autorización.
3. La reclamación de por el pago de daños y perjuicios ocasionados por un acto violatorio de los derechos de patente.

2.1.1.1 Temporalidad y territorialidad.

El Derecho de Propiedad Industrial, a diferencia del Derecho de Autor, se encuentra sujeto a dos principios:

- La temporalidad.
- La territorialidad.

La temporalidad entonces, se refiere a que la vigencia de los Derechos de Propiedad Industrial, se encuentra sujeta a su renovación cada determinado tiempo según sea el caso particular, de cada figura protegida por la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta renovación, siempre y cuando se realice en tiempo y se paguen los derechos correspondientes, es susceptible continuarse por periodos iguales sin un limite determinado.

²⁴ Idem. pág. 97.

Situación que no se advierte en la protección a los Derechos de Autor, al menos en lo que respecta al Derecho moral sobre las obras o creaciones, pues siempre le será reconocida su paternidad al Autor de las mismas.

Por otro lado, la territorialidad se refiere a que la protección que otorga la patente o registro de los Derechos de Propiedad Industrial, será únicamente en el territorio de la República Mexicana, por lo que si se pretende obtener una protección en algunos otros territorios se tendrá que solicitar su protección en cada nación de interés.

2.1.2 Modelos de utilidad

Existe una figura semejante a la patente de invención, que es el "modelo de utilidad" y aún cuando no representa una invención en el estricto sentido jurídico, si se presenta como un objeto mejorado.

La definición legal la encontramos en el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra ordena que:

"Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".

Así, aún cuando para un especialista en la materia el modelo de utilidad resulte obvio en su esencia, no lo será así en su funcionalidad pues, debe ser concebido de tal forma que represente una ventaja en cuanto a su utilidad.

El objeto de protección del modelo de utilidad es una creación Industrial que se traduce en el provecho o mejora de un objeto que ya existe como invención, dándole una nueva configuración no protege una invención en sí, si no; por lo que se puede considerar como un tipo particular de invención, como lo reconocen las legislaciones Alemana, Japonesa y Sur Coreana.

Esta figura, sin embargo, no tiene punto de confusión con la patente de invención; ya que en primer lugar, el invento se patenta y el modelo de utilidad se registra; en segundo, el objeto de protección de la patente de invención debe ser el resultado del proceso creativo de modo tal que no se deduzca en forma evidente para un técnico en la materia, le modelo de utilidad se basa en algo ya existente; en tercer lugar, se puede referir a un producto o procedimiento; en tanto que el modelo de utilidad sólo da cabida a un objeto material.²⁵

Los derechos y limitaciones que derivan del modelo de utilidad, se encuentran sujetos al régimen legal de las patentes.

En cuanto a la duración del registro, este tendrá una vigencia de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 28 L.P.I.).

2.1.3 Diseño Industrial

Los "Diseños industriales" son creaciones que se presentan como verdaderas obras de arte aplicadas en la industria y que existen conjuntamente al modelo de utilidad y a la patente de invención.

El Doctor Rangel Medina en su obra "Derecho Intelectual Mexicano", apunta que los diseños industriales han sido llamados injustamente "invenciones menores, inventos de segunda y pequeños inventos". Calificativos que no corresponden a la naturaleza de los diseños industriales, pues son "creaciones del espíritu que tienen por objeto" responder a un problema específico de la industria, en especial al gusto del consumidor.²⁶

²⁵ "La institución del modelo de utilidad es nueva en el sistema jurídico mexicano. La mayor parte de las legislaciones la consideran como un tipo especial de invención". RANGEL MEDINA, David. Op. cit. pág. 47.

²⁶ RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pág. 47.

La posibilidad de coexistencia, entre los elementos decorativos o estéticos y los intrínsecos de la funcionalidad, nunca debe de ser descartada. La exigencia de la industria moderna, se traduce en el agrado al público consumidor, el cual busca en los productos, no sólo sus cualidades técnicas (motivo de las patentes), si no también, la forma y presentación de los mismos (diseños industriales).

Los diseños industriales se dividen en:

1. Dibujo industrial.

El dibujo industrial, es una conformación de líneas, figuras o colores que al incorporarse a un producto industrial le brindan un aspecto decorativo que lo hacen ser original (art. 32 f.I. L.P.I.). Es entonces, una creación artística industrial representada por una forma bidimensional.

2. Modelo industrial.

El modelo industrial es una figura tridimensional o "forma plástica" que sirven como patrón para la fabricación de un producto.²⁷

Al respecto la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 32, fracción II, agrega:

***"...que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos", pues esto corresponde a la protección conferida por las patentes y modelos de utilidad.*"²⁸**

²⁷ VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. "Contratos mercantiles". México, 1994. p.p. 145- 146.

²⁸ RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pág. 43.

En cuanto a la duración del registro otorgado a los diseños industriales, estos tienen una vigencia de 15 años improrrogables. (art.36, primer párrafo, L.P.I.)

2.1.4 Secreto Industrial

En el ámbito de la competencia comercial y el desarrollo industrial, existe determinadas confidencias empresariales tales como información financiera, comercial, de investigación, de informática, de clientes o proveedores, que toman un valor muy importante dada su característica de secrecia. Estos métodos o información comercial, aún cuando no se traten de una verdadera creación industrial, se protegen en la legislación mexicana bajo el rubro de "secretos industriales".

Los secretos industriales; son considerados por la doctrina como "todo aquel conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos que el empresario mantiene oculto y que representa un valor competitivo para su empresa" del lo cual puede depender el éxito y ventaja comercial ante los competidores.²⁹

En la Ley de Propiedad Industrial, la reglamentación de los secretos industriales encuentra mucha similitud con los derechos de propiedad industrial. Por lo que el Doctor Rangel Medina, considera que la ubicación adecuada de ellos, es en el marco de la represión a la competencia desleal.

El artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial da una definición sobre el secreto industrial; así, en su primer párrafo señala:

"Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le

²⁹ VILLAMATA PASCHKES, Carlos. Op. Cit. pág. 207.

signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

De la definición anterior, se pueden advertir ciertos requisitos para proteger los secretos industriales; de entre ellos cabe destacar los tres siguientes:

- a) La ventaja competitiva o económica que pueden dar.
- b) Susceptibilidad de Aplicación Industrial.
- c) Confidencialidad
- d) Respaldo por un soporte material.

El secreto industrial comparte características y requisitos con la patente, pues también requiere de la aplicación Industrial, la novedad y que no sea evidente para un técnico en la materia; ya que de lo contrario no podría hablarse de una ventaja industrial o comercial.

Por lo que hace a la confidencialidad, de la información, esta es considerada como el “núcleo fundamental” de su calificativo.³⁰ Esta confidencialidad debe encontrarse dentro del margen legal, pues no obstante la Ley no hace mención alguna en cuanto a su origen, debe entenderse que este debe provenir de su poseedor.

De lo contrario, resultaría ilógico pensar que quien obtenga ilícitamente la información resguardada, por el secreto industrial, pretenda ejercer acción alguna en contra su legítimo creador o poseedor.³¹

³⁰ JALIFE DAHER, Mauricio “Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial”. México 1998. pág. 70.

³¹ Al respecto JALIFE DAHER, considera ilógico que se ejercitare una acción esa índole, pues un acto ilícito no puede considerarse como fuente de derechos. Op. cit. pág. 70.

Por disposición legal la información objeto del secreto industrial debe de encontrarse respaldada en un soporte material, es decir, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas y alguna otra opción que ofrezca la tecnología o simplemente que conste en documentos, pues con ello se adoptan medidas de resguardo que eviten su divulgación (artículo 83, L.P.I.).

Existe también, la obligación de adoptar medidas necesarias para evitar la divulgación del secreto industrial por parte de las autoridades judiciales o administrativas, pues los procedimientos seguidos ante ellos implican la revelación del secreto industrial. (artículo 86 bis I. L.P.I.)

Estas medidas no sólo deben ser tomadas en cuenta en el supuesto anterior, pues aunque sobre decirlo, deben practicarse también en el ámbito de la empresa mediante la adopción de claves de accesos a los programas de computo o incluso, "llegar a extremos de sofisticación que incluyan desde gafetes de identificación... hasta el registro escrupuloso de los empleados al abandonar las instalaciones de la empresa".³²

2.1.5 Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Otra figura en el derecho intelectual mexicano de suma importancia y de muy reciente adopción legal, es la de "Los esquemas de trazado de circuitos integrados", mismos que son el fruto de un gran trabajo por parte de ingenieros altamente calificados —lo que representa una gran inversión— para satisfacer las necesidades tecnológicas y económicas de actualidad.

³² No siempre los medios electrónicos sofisticados pueden resolver el problema, pues incluso pueden utilizarse simples medios de seguridad, como la que refiere Jalife Daher, Idem pag.70 anteriormente. Este ejemplo es de la empresa Coca-Cola, en la que sólo dos personas saben la fórmula de la bebida; la que aparte de ser guardada en una bóveda de alta seguridad, la preparación del producto es dividida de tal forma que ningún empleado sabe el complejo proceso de elaboración.

Una definición de lo que se puede entender como “esquema de trazado” se puede obtener de la lectura del artículo 178 bis, fracción II, de la Ley de Propiedad Intelectual, que a la letra dispone:

“Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos –de los cuales uno por lo menos sea elemento activo- y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado”.

De acuerdo al Maestro Rangel Medina, las expresiones diseño de circuitos integrados, esquema de trazado de circuitos integrados, esquema de configuración de circuitos integrados, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto.

La protección que otorga la legislación mexicana a estas creaciones tecnológicas, sólo es mediante el registro que se tenga ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 178 bis. L.P.I) y el principal motivo para su protección es porque su elaboración es muy costosa y su reproducción significa sólo una fracción de la inversión, lo que se traduce en una “relativa facilidad para copiarlos”.³³

Existen requisitos legales para poder obtener el registro del esquema de trazado de circuitos integrados, como lo son:

- a) Originalidad. Es decir, que no sea habitual o común entre los creadores o fabricantes. (art. 178 bis, F.IV, L.P.I.)
- b) Novedad. Esto significa que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo (art. 178 bis, párrafo primero, L.P.I.).

³³ RANGEL MEDINA, David. Op. cit. pág. 191.

c) Independencia. La independencia del esquema de trazado de circuitos integrados es en tanto que su protección opera si esta o no incorporado a un circuito integrado.

En cuanto a la novedad, cabe señalar que existe una excepción, pues también será registrable cuándo se haya comercializado ordinariamente en México y sólo si la solicitud de registro sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de esa explotación (art. 178 bis2, primer párrafo, L.P.I.).

Los derechos conferidos por el registro se advierten indirectamente, pues no son mencionados en forma expresa; sin embargo, al exigirse el consentimiento expreso del titular del registro para realizar actos de explotación, permite destacar los siguientes:

- a) De explotación exclusiva.
- b) De ejercitar acciones en contra de la explotación no autorizada.
- c) De obtener la nulidad de un registro que se haya otorgado en contravención de sus derechos.

La vigencia del registro es por 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro (art. 178 bis 3, L.P.I.), siempre y cuando se cubran las anualidades correspondientes.

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS

La protección que otorga la legislación mexicana a los signos distintivos, toma en cuenta a la habilidad del comerciante, calidad, precios y origen de los productos o servicios. Lo anterior, con el fin de poder identificar ante el público consumidor a un comerciante o prestador de servicios frente a otros que tengan la misma actividad evitando así una sana y libre competencia.

2.2.1 Marcas

La marca se presenta como un "efecto de comercio", mismo que se encuentra reconocido y protegido por nuestra legislación.³⁴ Así, el artículo 88 de la L.P.I., dispone:

"Se entiende por marca, a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

La actividad comercial de los empresarios y los productos o servicios ofrecidos, entonces, son acreditados ante el público consumidor a través de la marca. Las marcas imprimen una individualidad comercial haciendo a los productos o servicios, reconocibles y distintivos entre la competencia.

Así entonces, el público consumidor conoce el nombre, signo o alguna otra forma exterior en el producto o servicio, facilitando su adquisición o contratación. por lo tanto, la marca "es un signo para distinguir", la cual cumple con dos objetivos; el primero, distinción; el segundo, garantía de calidad.³⁵

En la legislación mexicana sobre Protección a la Propiedad Industrial en el artículo 89, se considera que puede ser marca:

"... I. Las denominaciones y figuras visibles, suficiente mente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

³⁴ SEPÚLVEDA, Cesar. Op. Cit. Pág. 114.

³⁵ Idem. Op. Cit. Pág. 113.

III. Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales... ;

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado".

La marca se encuentra protegida en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial el cual ordena que:

"Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto".

Sin embargo a lo dispuesto anteriormente, también existe un derecho derivado del uso es decir, el "derecho de prioridad en el uso de la marca". De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 92, fracción I, puede suceder que ya registrada una marca surja un posible infractor, quien puede excepcionarse si es que ya explotaba de buena fe una marca o su semejante en grado de confusión, para los mismos productos o servicios con anterioridad al registro y de manera ininterrumpida.

Con el fin de garantizar que todos los productos o servicios proceden de una misma empresa –según Carlos Fernández Novoa- es preciso establecer explícitamente el carácter exclusivo del derecho subjetivo; legalmente otorgado al titular de la marca.³⁶

La vigencia del derecho marcario es de 10 años, que deberán considerarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud; pudiéndose renovar por periodos iguales. (art.95 L.P.I.)

³⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Derecho de Marcas". Madrid 1990. pág. 163.

2.2.2 Nombre comercial

El nombre comercial es un signo distintivo usado por el empresario para identificar su establecimiento comercial.³⁷

En algunas ocasiones el nombre comercial es el mismo que el nombre propio de los comerciantes; no obstante –considera Cesar Sepúlveda- es más común que los comerciantes, como medida de seguridad, añadan a sus nombres alguna otra característica que le imprima individualidad; esto, “con la sana precaución de evitar los homónimos en el mismo ramo”.

El nombre comercial, en ocasiones, también coincide con la denominación del emblema, pues muchos comerciantes y en especial, aquellos que siguen la vieja tradición, dan a sus establecimientos una figura y por consiguiente, el nombre de ésta.

El nombre comercial también puede ser muy distinto a la razón social de la empresa, pues en ocasiones, ésta resulta incapaz de dar la suficiente fuerza expresiva, necesaria, para designar a aquellos productos o servicios que se ofrecen.

En el artículo 105 de la L.P.I., se establece la protección al nombre comercial, ordenando lo siguiente:

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

³⁷ VAZQUEZ DEL MERCADO. Op. cit. pág. 138.

De este artículo se desprende que la forma de obtención de los derechos conferidos al nombre comercial, es mediante el simple uso del signo distintivo.

A diferencia de la marca, que distingue productos o servicios, el nombre comercial distingue establecimientos.

Los derechos conferidos por el nombre comercial no son establecidos específicamente en la legislación, sin embargo el Doctor Rangel Medina los delimita de la siguiente forma:³⁸

- a) El derecho de transmisión (art.111 Ley de la Propiedad Industrial.)
- b) Oposición al uso no autorizado por un tercero o uso del nombre comercial similar que provoque confusión. (art.213 F.XVII, Ley de la Propiedad Industrial)
- c) De solicitar la nulidad de registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión (art.151, F.I y 155 en relación con el 90, F.XVII Ley de la Propiedad Industrial)

El efecto de la publicación en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es de 10 años (artículo 106 Ley de la Propiedad Industrial), que puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales (art. 110 de la Ley de Propiedad Industrial).

2.2.3 Aviso comercial

El aviso comercial tiene su origen en lo que en el pasado se le conocía como "lema del negocio"; así entonces, el aviso comercial es la frase con el que se dan a conocer las marcas, nombres, comerciales, productos, servicios y establecimientos comerciales.³⁹

³⁸ RANGEL MEDINA. Op. cit. p.p. 85-86.

³⁹ SEPULVEDA. Op. Cit. pág. 183.

La conceptualización del aviso comercial, siguiendo las ideas del Doctor Rangel Medina, es la siguiente:

"Todo medio de información o publicidad que indique o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales o mercantiles".⁴⁰

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo el rubro de aviso comercial, se encuentran las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

La relación que guardan los avisos comerciales con un establecimiento o mercaderías, se encuentra justificada, pues la naturaleza del aviso comercial es el de servirles de anuncio; por lo que una frase, sin ese fin no puede considerarse como aviso comercial. Esto aún cuando frecuentemente se tenga la creencia de que una frase más o menos sugestiva puede ser registrada como aviso comercial, por sí sola, sin verse vinculada a un producto, servicio a una empresa. De lo contrario se desnaturalizaría el objeto del aviso comercial.⁴¹

El artículo 104 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues ordena que en lo que no haya disposición especial para los avisos comerciales, se regirá por lo establecido para las marcas. De esto mismo se desprende que en cuanto a los derechos conferidos por la protección al aviso comercial, la Ley no es específica; salvo el uso exclusivo por el titular.

⁴⁰ En otras palabras el aviso comercial es un anuncio, por lo que también es conocido como "anuncio comercial".

⁴¹ SEPULVEDA, Cesar. Op. Cit. pág. 184.

La vigencia de la protección otorgada al aviso comercial, es de 10 años, contados a partir de la presentación de la solicitud; misma que se puede renovar por periodos iguales (art. 103 Ley de la Propiedad Industrial).

2.2.4 Denominaciones de origen

La denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos (art. 156 Ley de la Propiedad Industrial).⁴²

El titular de la denominación de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley de Propiedad Industrial, es el Estado Mexicano; por lo que su uso sólo puede ser mediante autorización otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.⁴³

La autorización del uso de una denominación de origen se encuentra establecida en los artículos 168 a 178 de la Ley de Propiedad Industrial.

La autorización de uso se obtiene mediante solicitud que haga persona física o moral, ante el Instituto de la Propiedad Industrial y se encuentra supeditada a que el solicitante reúna las siguientes características:

- a) Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen o que demuestre tener interés jurídico en los términos del artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴² Estos factores naturales y humanos son, según Rangel Medina: clima, agua, tierra, técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.

⁴³ Esto una vez que se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 169 de la L.P.I.

- b) Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración que emita el Instituto de la Propiedad Industrial.
- c) Que cumpla con las normas establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las Leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate.

Cabe señalar que la declaración también la pueden solicitarlas dependencias o entidades del Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades de la Federación (art. 158, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por lo que hace a la duración de la protección, estará sujeta a la subsistencia de las condiciones que la motivaron; estando latente la posibilidad de que deje de surtir sus efectos por otra declaración del Instituto. (art. 165 Ley de la Propiedad Industrial).

Actualmente se encuentran vigentes las siguientes denominaciones de origen:

- Tequila.
- Talavera.
- Mezcal.
- Olinalá.
- Café Veracruz.
- Ambar de Chiapas.
- Bacanora.

3. EL USO O REPRODUCCION ILEGAL DE OBRAS AUTORALES.

El uso ilegal de las obras autorales se traduce en la violación de los derechos que de ellas se derivan, es decir, la transgresión a los derechos del Autor.

Toda infracción –cualquiera que esta sea- comprende la manifestación de actos sancionados tanto por la legislación Autoral, como por la legislación Penal. Estas conductas, comprenden exposición, reproducción, representación, ejecución o cualquier otra forma de dar a conocer al público la obra; así como la distribución, explotación, importación de ejemplares de una obra derivada. No obstante las anteriores posibilidades de conductas infractoras, es de considerarse la deformación de la obra, omisión de la paternidad y otras tantas que inciden el aspecto moral del derecho autoral.

De acuerdo al tipo de conducta y legislación que la regula, se puede hacer una distinción de tres grupos de transgresión a los Derechos de Autor.⁴⁴

- a) El primer grupo, lo integran las llamadas “infracciones en materia de derechos de autor”.
- b) El segundo, aquellas conocidas como “infracciones en materia de comercio”.
- c) La última clasificación, está conformada por aquellas disposiciones contenidas en el Código Penal; por lo que son consideradas, propiamente, como delitos.

A fin de dar a conocer cuales conductas conforman a cada grupo de infracciones y tomando en consideración el origen de las conductas y la legislación aplicable a cada una de ellas, se enlistarán de la siguiente forma:⁴⁵

- a) Infracciones en materia de derechos de autor. (arts. 229 y 230 L.F.D.A.)
 - La celebración de un contrato, cuyo objeto sea la transmisión de derechos de autor, en oposición a lo establecido en la Ley.
 - La violación –por parte del licenciatarario- de la licencia obligatoria declarada conforme a la Ley.

⁴⁴ RANGEL MEDINA, David. *Ibíd.* pág. 184.

⁴⁵ *Ibíd.* P.p.184-186.

- Carecer de registro de sociedad de gestión y ostentarse como tal.
- Omisión injustificada de proporcionar al Instituto Nacional de Derechos de Autor, los informes que deban rendir los administradores de las sociedades de gestión.
- La omisión de imprimir las leyendas obligatorias, establecidas por la Ley, en obras publicadas.
- La omisión o inserción falseadas de las menciones que deban realizarse en algún lugar visible de las obras impresas o en fonogramas
- La publicación de obras reservadas al servicio oficial de la Federación, Estados, Municipios, sin su autorización.

b) Infracciones en materia de comercio. (arts. 231 a 236 L.F.D.A.).

- El uso de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes.
- La producción, fabricación, almacenamiento, distribución, transportación o comercialización de copias ilícitas de obras protegidas.
- Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo para desactivar o los dispositivos electrónicos de protección a un programa de cómputo.
- La retransmisión, fijación, producción o difusión de omisión de organismos de radiodifusión.
- Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular.

Las infracciones comprendidas en la clasificación del inciso b) son sancionadas conforme a los Títulos Sexto y Séptimo de la L.P.I. Títulos relativos a los procedimientos administrativos y de la inspección, infracciones y sanciones administrativas y delitos.

c) Delitos en materia de derechos de autor. (arts. 424 a 429 C.P.F.)⁴⁶

- La especulación que se realice con libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública.
- La sobreproducción que realice el productor, editor o grabador que exceda la autorización del titular.
- La fabricación, producción, importación, venta, almacenamiento, transportación, distribución o arrendamiento a escala comercial, sin autorización del titular de los derechos y en forma dolosa.
- La fabricación, con fines de lucro, de un dispositivo, cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo.
- La explotación, a sabiendas y con ánimo de lucro y sin derecho, de una interpretación o ejecución
- La fabricación, importación, venta o arrendamiento de un dispositivo descifrador de señales, vía satélite, cifradas, portadores de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.
- La realización de cualquier acto tendiente a descifrar señales cifradas portadoras de programas, sin autorización de su distribuidor legítimo.

4. COMPETENCIA DESLEAL

El tema de la competencia desleal resultaría poco accesible, sin antes analizar el concepto de la simple competencia. Así es, la competencia -de acuerdo al diccionario comprensivo de la lengua española-, significa una "disputa o rivalidad".

⁴⁶ La entrada en vigor de la Ley Federal de Derechos de Autor, en 1997, trajo como consecuencia que los delitos en esta materia fueran tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia de fuero Federal.

Estos tipos penales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, entrando en vigor el 25 de marzo de 1997. Apareciendo publicados bajo el título de "Delitos en materia de derechos de Autor". VILLAMATA PASCHKES, Carlos. "La propiedad intelectual". México 1998. p.p. 91-92.

La anterior definición trasladada al campo comercial, es entendida como aquella relación entre personas físicas o morales, con actividades preponderantemente económicas, consistentes en el comercio de mercancías o en la prestación de servicios que guardan cierta similitud, incluso en la clientela; de forma tal que puedan resultar repercusiones entre dichas personas, por el beneficio obtenido en el desarrollo de dichas actividades.

La relación de competencia puede resultar por causas tales como la similitud de la materia prima, que es utilizada por los industriales para elaborar sus productos; pues en esa relación pueden resultar afectados cualquiera de ellos.⁴⁷

La organización Mundial para la protección de la Propiedad Intelectual, también conocida por sus siglas OMPI, considera que son actos de competencia desleal aquellos contrarios a las prácticas honradas, que comprenden indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público consumidor en cuanto a la naturaleza y las características de los productos; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio puedan desacreditar tales productos o actividades.

Por su parte, la Jurisprudencia mexicana, define lo que se debe entender por competencia desleal bajo el siguiente rubro y texto:

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una

⁴⁷ FRISCH PHILIPPE, Walter. "Competencia desleal". México 1996. pág. 6.

conducta que se aduce exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal.

La Ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y a la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un Derecho comercial o Industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas o para causarle un daño a aquél, para tal efecto debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así costumbres comerciales como anuncios, promocionales de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochable para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada desleal cause o induzca al público a confusión error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este

segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es producir en él ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable es obtener este fin mediante la confusión el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión , significa la mezcla de dos o más cosas diversas, de modo que las partes de una se incorporen a la otra, falta de orden o claridad; la aceptación de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace o cree, piensa o discurre. De esta manera la conducta del comerciante, encaminada a confundir, equivocar o engañar al público es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si al confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la Ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en la hipótesis normativa, en virtud de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la Ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa que se den los dos elementos que han sido analizados .

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.

30 de enero de 1991. Unanimidad de votos.

Ponente: Genaro David Gongora Pimenmtel.

Secretaría: Guadalupe Robles Denetro.

***Tribunales Colegiados de Circuito, 8ª. Época, Tomo VII-
Junio, página 320.***

De acuerdo al jurisprudencia anterior, se puede advertir que el carácter desleal de la competencia está íntimamente vinculado con disposiciones legales concretas, así como por los usos y costumbres que en el mundo de los negocios se

presentan y que son observados pretendiendo obtener un beneficio aún a costa de la ruina de otros.⁴⁸

La Ley de la Propiedad Industrial no define de forma especial y concreta a la competencia desleal; sin embargo, el artículo 213 de la mencionada Ley en lista los actos considerados como infracciones administrativas, actos que corresponden a las conductas descritas en la jurisprudencia, anteriormente mencionada. Además de lo anterior, existen disposiciones al respecto en otros cuerpos legales en el Derecho positivo mexicano vigente.⁴⁹

El aspecto del Derecho internacional y sus repercusiones en nuestro Derecho, no lo podemos hacer de lado; esto en virtud de la trascendencia de los convenios y tratados internacionales elevados al carácter constitucional; por lo que resulta de vital importancia el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁵⁰, que brinda un concepto de lo que debe entenderse por competencia desleal y que, inclusive, es referido como parte del texto de la jurisprudencia mencionada en párrafos anteriores.

Así, el artículo 10 bis de dicho convenio dispone:

"COMPETENCIA DESLEAL...

(2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

(3) En particular.....:

⁴⁸ Op. Cit. 1996. p.p. 9-12.

⁴⁹ Estas disposiciones que pretenden evitar la competencia desleal, las podemos observar en materia mercantil art. 35 L.G.S.M. En materia civil, art. 1910 del Código Civil y más acentuadas en la Ley de Propiedad Industrial y Ley federal de Derechos de Autor, así como en sus respectivos reglamentos y con un aspecto puramente punitivo en los artículos 424 a 429 del código Penal.

⁵⁰ Este convenio fue adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos."

La competencia y su carácter desleal, presentan, de acuerdo a las consideraciones anteriores, los siguientes elementos.

- a) *Competidores.*
- b) *Cientela*
- c) *Mercancías. (bienes y servicios)*

El análisis derivado de las consideraciones anteriores, hace resaltar tres aspectos inherentes a la competencia desleal: el competidor, la mercancía y la clientela; esta última, jugando un papel muy importante, pues retomando el aspecto jurisprudencial, basta indicar que para que se incurra en un actos de competencia desleal, es suficiente con sustraer la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor.

El competidor, en la competencia, supone que éste tiene la intención de desempeñar su actividad en detrimento de otros competidores; claro, esto dentro del marco legal, que supone igualdad en los buenos usos y costumbres comerciales, ya que una meta que no persigue el progreso de un competidor debe considerarse ilícita.⁵¹

⁵¹ FRISCH PHILIPPE, Walter. Op. Cit. p.p. 2,3 y 30.

La clientela, está integrada por aquellos "consumidores potenciales" de productos o servicios ofrecidos por los competidores.⁵²

La mercancía es el concepto que cierra el círculo de la competencia, que en su momento pudiere presentarse como desleal ; en ella se comprenden a los productos o servicios ofertados a la clientela.

Hay que tener siempre presente que la competencia desleal siempre se refiere a actos competitivos, realizados mediante una actividad comercial, profesional, industrial o bien, una actividad artística o científica; siempre y cuando se realicen con fines lucrativos.

Es así que comportamiento de los competidores en el mundo de los negocios es impredecible. Esto es por cuanto hace al respeto de la legalidad y buenas costumbres comerciales, con la puedan luchar por obtener mejor posición para obtener ganancias, gracias al valor de una creación Intelectual, aplicación Industrial o su mejora e incluso a los signos distintivos de una empresa triunfadora o pujante.

Una vez que ya se tiene un panorama de la Propiedad Intelectual *lato sensu* y sus conceptos básicos, adoptados por la legislación de la materia, compuesta por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, surge la necesidad de resaltar la importancia del embargo precautorio y sus consecuencias al adoptarse como medida cautelar, importante instrumento jurídico, en el ejercicio de la defensa a los Derechos Intelectuales; antes o ya iniciada la instancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En atención a las consideraciones anteriores, en el capítulo siguiente se hará un breve estudio respecto de las medidas cautelares y su presencia en el

⁵² Vázquez del Mercado considera que la clientela es el resultado del valor inmaterial de la empresa (aviamiento), pues de este depende la cantidad de clientes de una empresa. Op. Cit. Pág. 136.

Derecho Intelectual Mexicano, para que con ello se pueda determinar la trascendencia del aseguramiento de bienes en un procedimiento administrativo de infracción.

5. Consecuencias sobre la vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual.

En los dos puntos anteriores, ya han quedado señaladas aquellas conductas que transgreden los Derechos de Propiedad Intelectual, tanto Derechos de Autor, como los Derechos de Propiedad Industrial, sin embargo falta aún por señalar las consecuencias desencadenadas por dichas actividades.

En todo momento debe tenerse muy presente, que el éxito moral y económico que se puede obtener de la explotación de las creaciones intelectuales, es gracias a la imagen de su creador y la calidad de lo que, en su momento, pueda ofrecerse al público; por lo que cualquier acto que ponga en riesgo este éxito, debe ser impedido a toda costa, pues los competidores pueden hacer uso de cualquier estrategia que ponga en grave riesgo la verdadera imagen del titular de los derechos de Propiedad Intelectual; imagen que se logra a través del tiempo y grandes esfuerzos por ofrecer al público, creaciones que satisfagan sus sentidos y necesidades, ya en el ámbito cultural o en el industrial.

Por lo anterior, es de tomarse en cuenta que cuando se está en presencia de alguna conducta que presuntiva e ilícitamente, esté violando alguno de los derechos de Propiedad Intelectual (en sentido amplio), se debe pensar en alguna forma de protección o salvaguarda de dichos derechos. Por lo que esta defensa de los afectados deberá considerar como la vía legal más adecuada, la solicitud de la adopción de las medidas cautelares y por excelencia, el aseguramiento de bienes; medidas que serán adoptadas por parte de la Autoridad Administrativa competente; tal y como ya se estudio al inicio del presente capítulo y como será analizado en el capítulo IV, de la presente tesis.

La defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, implican la inminente contraofensiva del afectado por la adopción de las medidas cautelares y esto por la sencilla razón del riesgo que corre por la adopción de las medidas en su contra, pues ya sea que se impida la comercialización de los productos que se vengán fabricando, el retiro de los mismos del mercado o por el aseguramiento de bienes; las pérdidas en el aspecto económico y moral son de gran trascendencia y un competidor en el sistema de libre mercado mexicano, nunca estaría dispuesto a enturbiar su imagen en el mundo de los negocios y menos aún, cuando esto lleve implícita una pérdida económica en su actividad empresarial y como ya se ha mencionado, un deterioro y credibilidad en su imagen.

También se debe tener en cuenta, que no siempre él que solicite la adopción de alguna medida cautelar tendrá la razón absoluta de los derechos que pretenda amparar bajo la aplicación de cierta medida, pues esta conducta bien puede traducirse en una práctica de obstrucción al libre mercado; trasformándose así la defensa, en actos de prácticas deshonestas de competencia. Por ello, en los siguientes capítulos, se hará el análisis de la aplicación y consecuencias del aseguramiento de bienes como la medida cautelar en el derecho intelectual mexicano, pues dicha medida es la que tiene mayor efectividad en su aplicación.

CAPITULO II

LAS MEDIDAS CAUTELARES ANTACEDENTES Y GENERALIDADES.

1. De las medidas cautelares en general.

Es el término adoptado por el derecho positivo mexicano, para determinar a aquellos medios tendientes a asegurar el cumplimiento de una obligación, una vez que se ha ocurrido ante alguna autoridad para hacer valer su cumplimiento, aún de manera forzosa; ya que el vocablo "*cautelar*" se refiere a la prevención o adopción de precauciones.⁵³

Dichas medidas las puede adoptar un tribunal o alguna instancia administrativa, al comienzo de un proceso o posterior a su inicio, para que con ello se pueda asegurar la posible sentencia condenatoria, "habida cuenta del riesgo existente de que el presunto deudor prepare la evitación de esa ejecución durante el desarrollo del proceso y siempre que el que las solicite aporte una suerte inicial de su derecho".⁵⁴

La naturaleza jurídica de estas medidas preventivas es de un carácter preservativo, provisional y temporal⁵⁵, por lo que en ningún momento deben confundirse como un "proceso", no obstante que previo a su trámite se examinen condiciones de procedibilidad y admisibilidad de la medida.⁵⁶

Ahora bien, la estrecha relación que guarda el concepto de "Medidas Cautelares" (como instrumento previo al procedimiento de que se trate), con la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, es por la efectividad en la aplicación de dichas medidas; esto como resultado de una transgresión inminente a su titularidad y los beneficios obtenidos por ella, que como ya se analizará con

⁵³ CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. "Diccionario Jurídico elemental". Argentina 1994. pág. 6.

⁵⁴ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Madrid 1998. p.p. 627-628.

⁵⁵ GOMEZ LARA, Cipriano. "Derecho Procesal Civil". México 1997. pág. 30.

⁵⁶ Estas condiciones son tales como "... la competencia, la legitimación, presupuestos objetivos, etc...". QUIROGA CUBILLOS, Héctor Enrique. "Procedimientos y medidas cautelares". Colombia 1991. pág. 64.

posterioridad, la medida cautelar de más trascendencia y resultados en su aplicación, es "el aseguramiento de bienes".

1.1 Conceptos.

En la legislación mexicana, tanto en la L.P.I, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles e incluso, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se contiene definición alguna de lo que debe considerarse como medida cautelar o medidas precautorias, por lo que deberé remitirme a algunas de las consideraciones vertidas en el inciso anterior, respecto de lo que la doctrina ha considerado como medidas cautelares.

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental concibe a las medidas cautelares como **Medidas Conservativas**, bajo la siguiente definición:

" Conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o asegurar una expectativa o derecho futuro".

Por otra parte, el término cautelar está definido como:

" Prevenir, adoptar precauciones, precaver ...

Haciendo en este momento una aclaración respecto del sustento de esta palabra; señalando que:

...Sin respaldo académico, en la técnica el vocablo se utiliza como adjetivo propio de la cautela o caracterizado por ella."

También son consideradas como:

"...aquellas establecidas por el juez con el objeto de impedir los actos de disposición o de admón. Que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de

asegurarse, de antemano, la eficacia de al decisión a dictarse en el mismo”.⁵⁷

Es así, que todas estas definiciones se presentan como una solución a un futuro problema de realización incierta, sin embargo, si se llegare a actualizar dicho problema las consecuencias serían muy costosas, tanto en el aspecto legal como en el económico, como ya se ha mencionado en el ultimo punto del capítulo primero.⁵⁸

La fundamentación de estas medidas, según el Maestro Cipriano Gómez Lara, es lo establecido por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y en atención a la supletoriedad Procesal en materia de Propiedad Intelectual, el artículo 384.

Así pues, el temor de que una persona contra la que se pretenda entablar o ya se haya entablado una demanda, se ausente o se oculte o se oculten o dilapiden algunos bienes sobre los que deba ejercitarse alguna acción real o que el deudor los oculte o enajene; cuando la acción sea personal, los únicos bienes que tuviere y sobre los que en todo caso habría de practicarse alguna diligencia de aseguramiento.

La doctrina Procesal Civil considera preponderantemente como medidas precautorias al arraigo y al embargo precautorio, no obstante la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 199 Bis. despliega una serie de medidas específicas, que se pueden adoptar, antes y durante la tramitación del procedimiento administrativo de infracción. Estas medidas se encuentran establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 379 al 399.⁵⁹

Estas medidas están dirigidas principalmente al aspecto patrimonial del posible infractor, pues como ya se mencionaba en el primer capítulo, los derechos

⁵⁷ DE PINA VARA Y RAFAEL DE PINA. "Diccionario de Derecho mexicano". México 1998. pág. 369.

⁵⁸ De no existir y aplicarse estas medidas, sería imposible a aplicación de la Ley en contra de los transgresores de derechos constituidos y así, se presentaría una negación del estado de Derecho. GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit. Pág. 30.

tutelados por la propiedad industrial tienen un aspecto económico muy importante, incluso en algunos casos como el requisito para el otorgamiento de una patente, es necesario la susceptibilidad de explotación industrial.

Estas medidas, de acuerdo con el ya mencionado artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, son:

- "...
I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir esta, respecto de las mercancías que infrinjan Derechos de los tutelados por esta Ley;
II. Ordenar se retiren de la circulación:
a) Los objetos fabricados o usado ilegalmente.
b) Los objetos, empaques, envases, embalajes papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los Derechos tutelados por esta Ley;
c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan algunos de los Derechos tutelados por esta Ley y
d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación , elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores
III. Prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un Derecho de los protegidos por esta Ley;
IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 bis2;
V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley y;
VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se cierre el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los Derechos protegidos por esta Ley..."

La trascendencia de la aplicación de alguna de las anteriores medidas cautelares, es muy grande, pues con su debida aplicación se está en plena posibilidad de obtener un resultado sumamente favorable, desde el momento en que se pretenda iniciar acción alguna en contra del o los posibles infractores.

Sin embargo la inadecuada aplicación de estas medidas, aun cuando se presente una fianza que garantice su aplicación y posibles daños, para aquellas personas en contra de quien se adopten, no sólo lo puede afectar económicamente, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior.

2. Antecedentes de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual en la Legislación Mexicana.

2.1 Leyes de Patentes y Marcas de 1903.

2.1.1 Ley de Patentes de Invención (Diario Oficial de la Federación del 1º de septiembre de 1903).

El capítulo XI de esta Ley, titulado "*De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*", en sus artículos 59 al 61, sientan precedente sobre la aplicación de las medidas cautelares, muy en especial, sobre el aseguramiento de los objetos con los que se esté infringiendo el derecho conferido por una patente. La redacción de este capítulo carece de técnica jurídica, pues comienza mencionando las sanciones aplicables y deja en segundo término a las medidas cautelares.

Cabe aclarar que dichas medidas son solicitadas ante la autoridad judicial, previamente al ejercicio de una acción; a diferencia del actual proceder ante el IMPI.

En la actualidad estas medidas deben ser solicitadas ante la autoridad administrativa, es decir el Instituto Mexicano de a Propiedad Industrial, de acuerdo a lo establecido por la Ley de propiedad Industrial, en su capítulo relativo al procedimiento de declaración administrativa.

Al tenor de esas disposiciones, se establece que el actor, en el juicio civil, puede pedir al Juez el aseguramiento de los "objetos fabricados ilegítimamente", e inclusive, de los utensilios o instrumentos destinados para su fabricación.

Los requisitos para que, de acuerdo a esta Ley, puedan proceder y ejecutarse estas medidas cautelares son, en primer lugar que se acredite el interés jurídico en el asunto, mediante la exhibición de la patente y su título correspondiente, debidamente registrado ante la "Oficina de Patentes", en el que conste que el actor del juicio es el dueño actual de dicha patente.

Aunados a estos principales requisitos, también se debe cumplir con la comprobación (por cualquier medio) de la fabricación o explotación ilegítima de la patente, en la que se esté basando la acción; así como acompañar un dictamen pericial en el cual se determine el grado de imitación o similitud de los objetos fabricados. De acuerdo al particular criterio de la Ley de Patentes de invención de 1903, este dictamen debe ser "suscrito por tres peritos", que bajo protesta de decir verdad deberán ratificarlo ante la presencia judicial; no obstante se encuentre expresado algún término para efectuar dicha ratificación, por lo que en estricto sentido no hay una verdadera certeza del dictamen y no constituyendo así una prueba plena.

Es también muy importante que se acredite la inserción de la patente en los productos que estén siendo perpetrados por el expoliador, de no ser posible esto por la naturaleza del producto, que al menos se encuentre dicha referencia en "las cajas o envolturas" de los mismos "al expenderse al público".

Es muy importante que para evitar una ejecución indebida de las medidas cautelares en cuestión, se pueda reparar el daño ocasionado al posible infractor, que en su caso, no se le determine responsabilidad alguna; por ello y muy atinadamente esta Ley exige se otorgue una caución suficiente a juicio del juez.

En un último párrafo del artículo 59 de la Ley de Patentes de invención de 1903, se determina que:

"También durante el curso del juicio respectivo podrá pedirse el aseguramiento... siempre que se llenen los requisitos mencionados".

Existe una medida cautelar más, aun que ésta se encuentre redactada en otro dispositivo legal; así pues, el artículo 60 prevé la posibilidad de que el actor pueda solicitar la suspensión de en el "empleo de los métodos o procedimientos patentados", para ello el Juez notificara de esta circunstancia al "acusado" para que los deje de usar hasta nueva disposición.

La procedencia de este última medida será bajo le cumplimiento de los requisitos solicitados en el artículo 59 de esta misma Ley, a diferencia que se exceptúa la comprobación del uso de la patente en los productos o sus contenedores.

Las medidas cautelares que esta Ley de 1903 contempla, eran dictadas sin audiencia de la parte contra la que se solicitaban, responsabilizando al solicitante por el pago de daños y perjuicios que se ocasionaren al demandado ya fuera por que no se entablara acción penal o civil, dentro de los quince días siguientes al aseguramiento o ejecución de la medida o bien, por que fuese absuelto el demandado o por sobreseimiento del proceso. En estos casos dispone la Ley que:

" se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento... o se revocará... la prohibición de que habla el artículo 60".

Este ultimo criterio, es retomado por la Ley de la Propiedad Industrial vigente, en su artículo 199 bis 3; y conocido como "Fast Track".

Cabe señalar que en virtud de que la Ley especifica cuales deberán ser los pasos a seguir para obtener la aplicación de las medidas cautelares, su Reglamento es omiso al respecto.

2.1.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio (Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 1903).

En el capítulo II de esta Ley, el cual tiene por título "Penas", se aborda el tema de las medidas cautelares, en donde se guardan los lineamientos de la Ley de patentes de invención del mismo año.

Así entonces, el artículo 30 de la Ley de marcas industriales y de comercio, dispone que:

"el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva o durante el juicio el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafo ... del artículo anterior".

Pues bien, el artículo anterior o sea el artículo 29, prevé la posibilidad de que el dueño de la marca tiene derecho de exigir al infractor o autor del delito, la adjudicación de los productos que se encuentren amparados por la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designe como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario.

Para que esta solicitud tenga éxito, el dueño de la marca debe haber colocado en sus productos la indicación correspondiente al registro marcario que los ampare.

El artículo 9º de esta Ley dispone que las marcas que se encuentren registradas deben tener a la vista "Marca Industrial Registrada" o "M. Ind. Rgtrada". Número y fecha de registro, esto para las que sean usadas por los fabricantes industriales y agricultores. Las que sean usada por comerciantes, "Marca de Comercio Registrada" o M. De C. Rgtrada". Por último si se tratan de marcas consistentes en nombres, denominaciones, leyendas, etc; así como las letras iniciales o abreviaturas o signos que no sean letras (diseños) y/o la combinación

de estas, las que deberán tener también de manera ostensible, el nombre del dueño de la marca.

2.2 LEYES DE PATENTES Y MARCAS DE 1928.

2.2.1 Ley de Patentes de Invención (Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928).

A diferencia de la Ley anterior, este texto ubica a las medidas cautelares en un capítulo distinto y no por las modificaciones hechas en su contenido, sino por que esta nueva Ley adicionan los capítulos referentes al "Título y publicidad de las patentes" y "De la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales". Resulta muy importante advertir de la lectura de este capítulo que el artículo 46 dispone la creación de un "Museo Público" para que en el sean depositados todos los modelos de máquinas, aparatos, planos, perfiles, dibujos, descripciones, productos y artefactos en general, relacionados con las patentes que al efecto se concedían; lo que se traduce en el interés que mostraba el Gobierno Federal, frente al fenómeno de la propiedad industrial.

Así, el capítulo que contiene a las medidas cautelares es el XII, conservando el mismo título que en la anterior legislación; es decir " De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente ".

En cuanto al contenido de lo dispuesto, por el artículo 96, para las medidas cautelares, se puede observar una depuración de técnica legislativa, en cuanto a la redacción, ya que en la fracción III se entiende, que si se ejercita la acción correspondiente a preservar los derechos conferidos por la patente, existe una explotación ilegítima y paralela a la legalmente amparada; por lo que en lugar de enunciar una lista de las posibles conductas materiales que dan lugar a la infracción, se limita a solicitar la comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito, aunque técnicamente debiera haberse considerado como infracción administrativa.

Un cambio más en la redacción de este artículo, es en cuanto a la inclusión de una fracción, en la cual se presenta un requisito de procedibilidad, para que estas medidas prosperen ante la autoridad Judicial; pues bien, este requisito se refiere a la existencia de la "Declaración del Departamento de la Propiedad Industrial hecha en los términos y casos del capítulo X" de esta Ley.

De manera administrativa y muy "*sui generis*" se da curso al trámite. Así entonces, este acto administrativo, opera de oficio, a petición de parte o petición del Ministerio Público "...cuando tenga algún interés la Federación..."

Esta declaratoria puede ser recurrida mediante la "revocación" dentro de los quince días siguientes a su conocimiento, promovida que sea, esta demanda, ante un Juzgado de Distrito, otorgando certeza jurídica, en todo momento a aquella persona que vea vulnerado su prerrogativa de explotación exclusiva, pues ésta puede solicitar que el Juez decrete la suspensión de la explotación de la patente, claro siempre y cuando la parte promovente otorgue caución suficiente a criterio del Juez.⁶⁰

Esta Ley, también prevé, que estas medidas sean dictadas sin audiencia de la parte contraria, responsabilizando en su caso, al solicitante, de los daños y perjuicios ocasionados con su aplicación y restableciendo las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de su ejecución.

2.2.2 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928).

Al igual que la Ley de Patentes de Invención, este cuerpo legal adecua su texto presentando novedad en los requisitos establecidos para solicitar el aseguramiento de bienes objetos de la violación de los derechos por esta Ley conferidos.

⁶⁰ El procedimiento correspondiente a la obtención de resolución favorable, en cuanto al recurso de "revocación", estaba regulado por el capítulo XI, artículos 78 al 84.

La novedad consiste en la inclusión que se hace al artículo 85, en una de sus fracciones, en particular la III en la que se contempla la "existencia de la declaración de falsificación imitación o uso ilegal, hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial".⁶¹

En cuanto a lo dispuesto en la Ley anterior para la aplicación de las medidas sin audiencia previa de la parte contraria y la responsabilidad del solicitante, esta nueva Ley guarda los mismos lineamientos.

2.3 Ley de Propiedad Industrial de 1942 (Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942).

La estructura de esta nueva Ley, a diferencia de las dos anteriores presenta la ambiciosa novedad de conjuntar, ahora sí, de modo adecuado, a la propiedad industrial; es decir el derecho de patentes y a los signos distintivos.

Aun cuando se presenta este cambio en materia de propiedad intelectual, no es un logro definitivo pues, no existen modificaciones de fondo que permitan advertir, que con esta legislación se terminarían con todas las deficiencias que sus predecesoras contenían. Sin embargo, con ello se demuestra que el legislador no había quitado el interés por el desarrollo del amparo de los inventores y la creatividad distintiva en el ámbito comercial.

El aseguramiento de bienes, sigue siendo la medida cautelar por excelencia, determinándose de modo tal como medida especializada para el derecho de propiedad industrial. Esta circunstancia no impedía en ningún momento que se pudiera echar mano de las disposiciones procesales previstas en el Código Federal de

⁶¹ Esta declaración se obtenía de acuerdo a lo establecido por el capítulo VII.

Procedimientos Penales, pues así lo determinaba la posibilidad de aplicación supletoria de dicho ordenamiento, en atención al artículo 275.⁶²

La atinada decisión de compactar estas disposiciones legales se torna poco afortunada, pues no se hace un estudio adecuado para poder conjuntar los procedimientos administrativos y separarlos de las acciones civiles o penales relativas a las infracciones a los derechos de uso y explotación exclusivos confundiendo unas con otras, siendo que son dos instancias diferentes.

Así entonces, sin dificultad alguna se puede advertir la separación que esta Ley hace respecto de las patentes y marcas en su aspecto de infracción, disponiéndose en un solo título (con dos capítulos diferentes) los procedimientos que pudiese hacerse valer en dichos supuestos, sin embargo no se hace una correcta distinción entre acciones de naturaleza civil o penal y la instancia administrativa.

El título VIII, inominado "de las Responsabilidades penales y civiles" contiene todo lo relativo a la posibilidad de solicitar el aseguramiento de los bienes objeto del aprovechamiento ilícito de los títulos de patentes.

Por su parte el Capítulo II "De los que violen otras disposiciones relativas a la propiedad industrial", contempla la posibilidad de solicitar la misma medida cautelar, pero ahora para lo referente a las infracciones de carácter marcario.

Cabe señalar que esta Ley, aún no tan perfecta en lo referente a las conductas infractoras de los derechos otorgados por un registro marcario, dispone en primer lugar las conductas ilícitas o tipos penales especiales; en segundo término, la posibilidad de adjudicación de los productos revestidos con la marca

⁶² La Doctrina Procesal Civil es la que más ha depurado lo concerniente a las medidas cautelares; sin embargo, en esta Ley, todavía no se daba cabida a la aplicación supletoria de dicha materia; al menos no de manera expresa.

infractora y por último, la posibilidad de solicitar el aseguramiento de los bienes con los que se produjeron los artículos infractores o bien, estos últimos.

De igual forma se presenta toda una descripción de los delitos cometidos en la materia, sin embargo no se plantea una instancia administrativa previa que pueda brindar seguridad al afectado por la conducta infractora, es decir que no se plantea la posibilidad, desde un principio de aplicar medidas preventivas que eviten un daño mayor.

2.4 Ley de Invencciones y Marcas de 1976 (Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976).

Esta Ley, a diferencia de las anteriores, no dispone de manera especial lo relativo al aseguramiento de bienes como una medida cautelar, de la que se pueda servir el afectado por un uso ilegal de su creación intelectual; así entonces, solo se pueden distinguir dos disposiciones que dan la pauta para poder ubicar este valioso instrumento procesal.

Es así que, en primer lugar, el artículo 214 del dispositivo legal en comento, dispone que:

"Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones o delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o el delito".⁶³

En este artículo y de acuerdo a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, se puede determinar, sólo en un principio, posibles daños

⁶³ Este artículo enumera una serie de conductas delictivas entre las que destacan: el uso ilegítimo, explotación indebida y en general lo que se conoce como piratería de los productos amparados por un "certificado de invención" o bien, de registro de modelos o dibujos industriales y de marcas registradas.

que se pueden generar por la transgresión a los derechos de propiedad intelectual, con lo que se nota la falta de instrumentos que puedan hacerse valer de modo preventivo, al ejercicio de las acciones correspondientes. También, enumera una serie de conductas delictivas entre las que destacan: el uso ilegítimo, explotación indebida y en general lo que se conoce como piratería de los productos amparados por un "certificado de invención" o bien, de registro de modelos o dibujos industriales y de marcas registradas.

En segundo lugar, el artículo 215 del mismo ordenamiento, dispone entre otras cosas:

" Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afectan sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común".

En este artículo se puede observar que se presenta la posibilidad de que en materia de un proceso civil se puedan beneficiar los perjudicados, por las conductas a que hace referencia el citado artículo 211, teniendo la posibilidad de hacer uso de las medidas cautelares que en esa materia se disponen.

2.5 Ley de Fomento y Protección de la propiedad industrial (Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991).

Esta Ley, a diferencia de la anterior retoma la idea de considerar una medida cautelar efectiva, como lo es el aseguramiento de bienes, considerado así en su Título Séptimo, Capítulo I "De la Inspección", ampliándose el catálogo de medidas cautelares. Así entonces, en este capítulo se contienen diversas disposiciones tendientes al cumplimiento de esta Ley, esto mediante su comprobación a través de

las facultades de inspección y vigilancia conferidas a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.⁶⁴

Estas facultades se podían ejercitar mediante el “requerimiento de datos” y las “visitas de inspección” -estas últimas de vital trascendencia para el desarrollo de la presente Tesis- derivándose de ellas los antecedentes inmediatos de la aplicación del aseguramiento de bienes como medida cautelar en derecho intelectual mexicano.

La redacción del artículo 211 dispone que:

***“Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantado un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si este es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría...*”**
65

Las diligencias a que hace referencia el artículo anterior, son aquellas visitas que practica el personal autorizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los lugares en que se fabrica, almacena, transportan, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con el fin de examinar los productos, condiciones de la prestación de los servicios y los documentos relacionados con dichas actividades, que son eminentemente de carácter mercantil.

Estas diligencias, según esta ley, deben estar soportadas por ciertas formalidades como lo son, que se practiquen en días y horas hábiles y que al efecto

⁶⁴ Estas facultades se ejercían conforme a un procedimiento descrito en el artículo 203 al 212 de esta Ley.

⁶⁵ Los artículos a que hace referencia esta disposición, es decir el 213 y el 223, se refieren a la serie de conductas consideradas como “infracciones administrativas” y “delitos”, respectivamente.

se exhiba el oficio de comisión respectivo; así como el levantamiento del acta circunstanciada de lo ocurrido durante esta visita, en presencia de dos testigos.⁶⁶

Es así que de las visitas de inspección, se derive la posibilidad del marco de aplicación del aseguramiento de bienes como medida cautelar, bajo los supuestos mencionados en esta Ley.

2.6 Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994).

Esta Ley, es la que actualmente rige en materia de Propiedad Industrial, teniendo participación en asuntos de violación a los Derechos de Autor tratándose de infracciones en materia de comercio.

Esta Ley, a diferencia de su predecesora, tiene más claros los lineamientos para solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la adopción de alguna de las medidas cautelares descritas en el catálogo de su artículo 199 bis, por lo que brinda una mejor herramienta jurídica para la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual; sin embargo no todas las respuestas en materia de medidas cautelares se encuentran en la propia Ley en mención y en especial lo concerniente al aseguramiento de bienes, pues como ya se advertirá en el capítulo cuarto de esta tesis, gracias a su Reglamento, se puede establecer la forma correcta de proceder tratándose del aseguramiento de bienes.

Sin embargo sólo por el momento se apuntarán los datos ya comentados, pues en el capítulo IV de la presente tesis, se hará el análisis respectivo a las medidas cautelares en la Ley de la Propiedad Industrial y por consecuencia, en su Reglamento.

⁶⁶ Ver artículos 205 al 209 de la Ley en estudio.

2.7 Antecedentes en materia de Derechos de Autor.

La tarea legislativa, respecto de los derechos amparados bajo este rubro, ha sido sumamente interesante, comprendiendo una evolución legislativa muy peculiar, por lo que en este apartado se hará una breve semblanza de los antecedentes legislativos en esta materia.

Como ya se ha indicado en el párrafo anterior, los Derechos autorales han sido legislados de manera muy peculiar, conteniéndose en un principio, en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia Común y para toda la República en materia Federal, del 31 de agosto de 1928 y por esta situación es que no existían disposiciones específicas sobre medidas cautelares específicas para la protección de los Derechos de Autor.

El razonamiento de que los Derechos de propiedad Intelectual, no pueden ser comparados con los Derechos de propiedad consagrados en la Doctrina Civil, dieron sus frutos reflejados en la primera Ley especializada en materia de Derechos de Autor, independiente del cuerpo del Código Civil, del cual es derogado el título octavo del libro segundo. Desde entonces ya no se consideran más a los derechos autorales como parte de la doctrina civil, que protege el aspecto patrimonial de los derechos producto de la actividad intelectual, equiparándolos con la protección a los derechos de propiedad sobre las cosas corporales; creándose con ello una tendencia impero-atributiva y punible hacía la autonomía del derecho e autor.⁶⁷

Es así que se crea la Ley sobre el Derecho de Autor de 1947, publicada en el Diario Oficial del 14 de enero de 1948.

La segunda Ley especializada en la materia, es la Ley sobre el Derecho de Autor de 1956, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre del mismo año

⁶⁷ RANGEL MEDINA, David op. cit. pág. 184.

2.8 Ley Federal de Derechos de Autor (Diario Oficial del 24 de diciembre de 1996).

El texto vigente, es el publicado en el diario oficial de fecha 24 de diciembre de 1996. Cuerpo legal en el cual se contempla de manera expresa la aplicación de las medidas cautelares por parte de la autoridad administrativa, a través del Instituto de la Propiedad Industrial. Así, en su Título XII, Capítulo Segundo dispone una serie de conductas consideradas como infracciones en materia de comercio, de las cuales se desprende la posibilidad de sancionarlas por parte del Instituto de la Propiedad Industrial, como una autoridad auxiliar en el desempeño de esta actividad de vigilancia y sanción.

El artículo 234 dispone que:

" El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones en materia de comercio con arreglo al procedimiento y a las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de Propiedad Industrial."⁶⁸

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial .

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos".

Los lineamientos generales, de las medidas cautelares en la propiedad intelectual "*estricto sensu*", entonces; se encuentran establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial; no obstante no se debe desmeritar la intención del legislador al contemplar la aplicación supletoria de esta disposición legal, que finalmente pertenece

⁶⁸ Artículos 179 al 229 de la citada Ley.

a la propiedad intelectual "*lato sensu*". En este caso lo más correcto sería que se contemplara de manera expresa y especializada, la aplicación de las medidas cautelares, para el marco de protección legal de los Derechos de Autor.

De igual forma se continua soportando la idea de dejar la puerta abierta a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales, cuando se trate del ejercicio de alguna acción civil resultante de la infracción a la Ley Autoral. Así también, por lo que hace al conocimiento de los juicios originados por los delitos relacionados con los derechos de autor.⁶⁹

La aplicación supletoria no debe dar lugar a pensar que, por el sólo hecho de la especialización en el enjuiciamiento de las acciones civiles o penales, se deje aislada a la autoridad Administrativa representada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ya que existe una retroinformación de los juicios en materia de derechos de autor entre las autoridades judiciales y las administrativas. Esto conforme a lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

⁶⁹ Ver artículos 213 y 214 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

CAPITULO III

EL ASEGURAMIENTO DE BIENES Y LAS GARANTIAS INDIVIDUALES

1. Preceptos Constitucionales.

I. Bien jurídico tutelado.

La aplicación de las medidas cautelares en el derecho intelectual mexicano, inciden sobre la propiedad, que es un bien jurídico tutelado por nuestra Carta Magna, incluido bajo la garantía de audiencia y consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional.

Así, este ordenamiento jurídico dispone a la letra que:

"...Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

El Maestro Ignacio Burgoa realiza un estudio al respecto y de acuerdo a él, la ***Garantía de Audiencia*** contenida en este párrafo entraña cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, que se pueden identificar de la siguiente forma:⁷⁰

- a. La de existencia de un juicio, previo a la privación.
- b. Que dicho juicio se siga ante Tribunales previamente establecidos.
- c. Que en el Juicio se respeten las formalidades del procedimiento.
- d. Que el hecho que diere origen al citado juicio se regule por leyes vigentes con anterioridad.

En el caso que ocupa al desarrollo de la presente tesis, se expondrá en conjunto, las mencionadas garantías enfocadas hacia la garantía de seguridad del

⁷⁰ BURGOA ORIHUELA, Ignacio. "Las Garantías Individuales". Ed. Porrúa. México 1995. pág. 549.

inciso a) El respeto *a las formalidades del procedimiento*. Lo anterior en razón a que la aplicación del aseguramiento de bienes como medida cautelar es, aparentemente, un acto privativo de la propiedad originado por el ánimo que demuestra el peticionario ante la autoridad para asegurar una resolución favorable para sí; esto, como consecuencia de la violación que le han hecho o pretenden hacerle, de sus derechos consagrados como propiedad intelectual.

Para comprender mejor lo anterior, debe tenerse como premisa que estos derechos se materializan en productos susceptibles de aprovechamiento industrial; razón por la cual toma sentido la trascendencia de la aplicación de esta medida. Una práctica indebida del aseguramiento de bienes como medida cautelar puede propiciar, no sólo pérdidas económicas por retener productos a la circulación del mercado, sino también, un daño en el prestigio del "supuesto infractor".

Las formalidades del procedimiento entonces, se refieren a que la privación que se pretenda hacer al gobernado, sea mediante un "juicio" previo; expresión que resulta equivalente a la de "procedimiento", entendido como una serie de actos que tienen como fin último un mismo resultado, el cual no puede ser más que un acto jurisdiccional, es decir, la forma que tiene la Autoridad para decidir puntos de derecho, mediante una sentencia o cualquier otra resolución que ponga fin a una controversia.

La apreciación que se tiene del concepto de "juicio", no siempre implica un real y verdadero conflicto, sino que dicho conflicto puede ser presuntivo o ficto, por mejor decir potencial.⁷¹

La tutela de esta garantía existe cuando cualquier individuo al que se le pretenda privar de algún bien jurídico, tenga la oportunidad, de defenderse frente a un acto de autoridad o a las pretensiones que se le reclamen, existiendo así una posibilidad de que surja una verdadera controversia de Derecho; hasta en tanto no se agote esa posibilidad de defensa, la controversia solo estará latente.

⁷¹ Op. Cit. pág. 549

Dado que la Autoridad que aplica las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se está en presencia de una Autoridad "materialmente jurisdiccional", pues los bienes materia de la privación, salen de la esfera de un particular para ingresar a otra esfera también particular; excepto en el supuesto del artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, precepto que advierte que si en la visita de inspección el lugar no es fijo y se llegasen a asegurar productos con los que se esté cometiendo una infracción, se concentrarán los productos en el Instituto; este último supuesto es considerado como un acto proveniente de una Autoridad "materialmente administrativa".

La naturaleza jurídica administrativa de la autoridad que aplica el acto de privación, no interfiere en nada con lo dispuesto en el ordenamiento constitucional de la garantía en estudio, pues no obstante que refiera que el *juicio* deba ser ante *tribunales*, esto no limita la posibilidad de que substancie ante una autoridad como la del estudio en cuestión.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces tiene una doble naturaleza en cuanto al acto de aplicación, es decir que puede ser materialmente jurisdiccional y por excepción, materialmente administrativa.⁷²

El concepto integral de la garantía de audiencia, opera no sólo ante los tribunales como órganos jurisdiccionales del Estado, si no también ante la Autoridades Administrativas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica de actuar ante los particulares.

El amplio campo de protección que muestra esta garantía, se encuentra corroborada por las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal, por lo que en el apartado siguiente se hará mención y análisis de algunas tesis aisladas

⁷² Idem. Pág. 555.

emitidas por el poder Judicial Federal, para que de esta forma se pueda orientar un criterio del alcance de la aplicación de esta medida, en el ámbito de su constitucionalidad.

1.2 Jurisprudencia.

En principio debemos confirmar el alcance de la garantía de audiencia y para ello se reproducen las siguientes tesis aisladas:

AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES.

No es verdad que el artículo 14 constitucional establezca la garantía de audiencia sólo para los juicios seguidos ante los tribunales, pues la establece contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier autoridad, como se desprende, entre otras, de la Segunda Parte de la tesis jurisprudencial número 116, Tercera Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

Amparo en revisión 2732/52. Guillermina Vergara de Elizondo. 27 de febrero de 1973. Unanimidad de 20 votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, pág. 30 (primera tesis relacionada).

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 50 Primera Parte. Tesis: Página: 15. Tesis Aislada.

En la tesis anterior se muestra el alcance del concepto "juicio", que como ya se ha referido anteriormente, no sólo comprende a las autoridades judiciales, si no que también comprende a aquellas autoridades administrativas que dicten alguna resolución con la que se ponga fin a una controversia.

AUDIENCIA, GARANTIA DE.

La garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal debe interpretarse en el sentido de que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos respetando los procedimientos que lo contengan, tienen la obligación de dar oportunidad a los agraviados para que expongan lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses. Lo anterior implica que se otorgue a los afectados un término razonable para que conozcan las pretensiones de la autoridad y aporten las pruebas legales que consideren pertinentes para defender sus derechos.

Amparo en revisión 6399/80. Comisariado ejidal del poblado denominado "Creel", municipio de Bocoyna, Chihuahua. 2 de julio de 1981. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

Volúmenes 127-132, pág. 53. Amparo en revisión 4015/78. Pedro Reséndiz Martínez y otro (acumulados). 25 de octubre de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.

Volúmenes 115-120, pág. 71. Amparo en revisión 1804/77. Oscar Mendivil Osuna y otros. 24 de agosto de 1978. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

NOTA (1):

En la publicación original la tesis del asunto 6399/80 aparece con la siguiente leyenda: "Véase: Séptima Epoca: Volumen 63, Tercera Parte, pág. 25".

En la publicación original la redacción de la tesis de los asuntos 4015/78 y 1804/77 es diferente.

NOTA (2):

Esta tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, primera tesis relacionada con la jurisprudencia 344, pág. 589.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 151-156 Tercera Parte. Tesis: Página: 108, Tesis Aislada.

Esta última tesis, así como la que le sucede confirman la trascendencia del respeto y cumplimiento de "las formalidades del procedimiento", pues no obstante de que se trate de una Autoridad de naturaleza Administrativa, se debe otorgar al infractor la oportunidad de hacerle sabedor de una acción en contra de él

intentada, así como también contar con las etapas correspondientes para realizar su defensa, dando tiempo a que conteste lo que a su derecho corresponda y ofreciendo pruebas tendiente a obtener, en su caso, una resolución favorable.

AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA.

De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la Ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener "etapas procesales", las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto.

Amparo en revisión 849/78. Oscar Fernández Garza. 14 de noviembre de 1978. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, pág. 31 (segunda tesis relacionada).

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 115-120 Primera Parte. Tesis: Página: 15. Tesis Aislada.

Ahora que ya se tiene un panorama más amplio de lo que integra a la garantía de audiencia, habrá de citarse algunas otras tesis con las que se esté en posibilidad de conocer la esfera constitucional de la aplicación de las medidas cautelares y en particular la de el aseguramiento de bienes.

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.

Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.

Amparo en revisión 284/94. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Laura G. de Velasco de J. O'Farril.

Amparo en revisión 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de julio de 1996. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.

Amparo en revisión 1749/94. Adalberto Hernández Pineda y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Amparo directo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo VII, Marzo de 1998. Tesis: P./J. 21/98 Página: 18. Tesis de Jurisprudencia.

La tesis anterior, nos facilita comprender el carácter provisional de las medidas cautelares, pues como ya se ha reproducido, estas medidas tienen un carácter accesorio, en tanto que su fin es garantizar el resultado de una resolución, más no así, el objetivo principal de dicha resolución. De acuerdo a esta tesis las medidas cautelares no se pueden considerar actos definitivos de privación, pues en ningún momento se le priva al enjuiciado de las formalidades esenciales del procedimiento.

En virtud del carácter provisional de dichas medidas, estas no pueden constituir un acto de privación, pues en realidad se está frente a un acto de molestia, por lo que para su adopción, por parte de la Autoridad, no rige la garantía de audiencia y en particular, la garantía de seguridad jurídica del *respeto a las formalidades del procedimiento*.

Sin embargo y en el supuesto de que no se trate de actos definitivos de privación sobre la propiedad, si pudieran representar un grave daño al prestigio del enjuiciado o presunto infractor; en caso que éste llegase a obtener una resolución favorable; es decir, que la Autoridad Administrativa determine que no hay infracción alguna por la supuesta violación a los Derechos de Propiedad Intelectual y es

precisamente ello, lo que repercutiría gravemente en el prestigio del supuesto infractor, pues durante el tiempo en que no se cuente con una certeza jurídica, resulta irreparable las pérdidas económicas y aún más grave, el público consumidor puede perder la confianza en los productos o servicios que le eran ofrecidos por el comerciante o prestador de servicios.

Estos detalles del procedimiento administrativo de infracción, ya se analizarán a detalle en el capítulo cuarto de la presente tesis.

Ahora se transcribirá un precedente aislado, en el que cabe la posibilidad de considerar la aplicación de medidas cautelares como un acto definitivo de privación.

EMBARGO PRECAUTORIO. ES UN ACTO DEFINITIVO Y DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.

El embargo decretado, aun cuando sea de carácter precautorio, debe considerarse como un acto definitivo en tanto que no existe en el ordenamiento legal correspondiente un recurso mediante el cual pueda revocarse o modificarse, es además, un acto de ejecución irreparable pues las consecuencias derivadas del mismo no pueden ser reparadas en el procedimiento del que emanó, toda vez que aun si dejara de existir o se cancelara, la privación del derecho a usar los bienes embargados prevalece durante el tiempo que dure la medida decretada y no puede repararse con posterioridad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2993/94. Montebianco, S.A. de C.V. 12 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Tomo XV-I, Febrero. Tesis: I.3o.A.587 A Página: 180. Tesis Aislada

En esta última tesis, se determina sólo un supuesto en el que un embargo o aseguramiento de bienes, puedan hacer procedente un juicio de amparo invocando

la violación de la garantía de audiencia. Esto es, cuando la legislación aplicable al procedimiento no contemple ningún recurso mediante el cual pueda revocarse o modificarse dicha medida.

La Ley de Propiedad Industrial, en este sentido, no contempla ningún recurso mediante el cual se pueda impugnar, para su revocación o modificación, la medida precautoria del aseguramiento de bienes. Si bien es cierto que se puede presentar una contrafianza ante la Autoridad, a efecto de obtener el levantamiento del aseguramiento; también lo es que, a este acto procesal no se le puede considerar como un recurso.

Esta última consideración entonces, da pie a que se pueda considerar procedente un juicio de amparo indirecto, por virtud de una violación a la garantía de audiencia previa, pues como ya se ha reproducido en la última tesis aislada, este acto resulta de ejecución irreparable ya que las consecuencias derivadas del mismo no pueden ser reparadas en el procedimiento que les dio origen, pues aun si dejara de existir o se cancelara la medida cautelar, la privación del derecho a usar los bienes embargados subsiste durante el tiempo que dure la medida decretada.

Ahora será necesario, conocer y analizar el procedimiento administrativo de infracción, para reforzar la idea anteriormente planteada. Por ello, en el siguiente capítulo se tocará el tema correspondiente a dicho procedimiento, en el cual se puede solicitar el aseguramiento de bienes como una medida cautelar.

CAPITULO IV

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL SEGURAMIENTO DE BIENES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Marco jurídico.

La legislación que rige el procedimiento administrativo de infracción y consecuentemente la aplicación de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, es la Ley de Propiedad Industrial; nombre con el que se le denomina actualmente, dada la reforma del año de 1994; su Reglamento publicado el 23 de noviembre de 1994 y el Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de 10 de diciembre de 1993; así como el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 1994, con sus reformas del 14 de diciembre de 1999 y el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha de publicación del 27 de diciembre de 1999.

La normatividad anterior permite determinar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio; autoridad que tiene como objeto la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

2. Facultades.

Para poder determinar las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, habrá de remitirse al artículo 6º de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone, entre otras cosas, los siguientes puntos más relevantes en cuanto al marco jurídico de las medidas precautorias en Derecho Intelectual Mexicano:

Artículo 6º. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial... tendrá las siguientes facultades:

I...

III. Tramitar y en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección alas denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales; así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación y las demás que otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

En esta fracción se determina, en primera instancia el origen de la protección a los derechos de propiedad Industrial, pero no por ello se debe dejar de lado lo concerniente a la protección a los derechos intelectuales en estricto sentido consagrados en el artículo 1º de la Ley Federal del Derecho de Autor y de conformidad con las facultades otorgadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los artículos 7º, fracción III y 14, fracción III del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de Propiedad Industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar las visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad Industrial;

Estas dos ultimas fracciones contienen las disposiciones medulares de la actuación de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en materia de la sustanciación de los procedimientos administrativos y por consecuencia, de las medidas cautelares que en ellos se apliquen, sin embargo no representan la totalidad de la normatividad que los rige, pues el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dispone la substanciación y seguimiento de los Procedimientos de declaración administrativa, así como lo concerniente a las vistas de inspección

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

y a la adopción de medidas cautelares (artículos 7º, fracc. III, 14, fracc. III y18, fracc. V).

En el texto de la fracción V, se contempla incluso la posibilidad de practicar las visitas de inspección, destacando la trascendencia de las mismas, pues del resultado de estas puede aplicarse el aseguramiento de los bienes con los que se estén violando algún derecho de propiedad Industrial, artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3. El Procedimiento de Declaración Administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.1 Procedimiento en la Ley de La Propiedad Industrial.

El procedimiento administrativo, mediante el cual se puede obtener una nulidad, caducidad, cancelación e incluso la infracción, en materia de Propiedad Industrial, es el Procedimiento de Declaración Administrativa, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho procedimiento se encuentra contemplado en el Título Sexto, Capítulo segundo de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la autoridad administrativa competente para su conocimiento, substanciación y resolución.

Cabe destacar la gran importancia que tiene el Procedimiento de Declaración Administrativa, pues iniciado este, es el momento apropiado poder hacer valer las medidas cautelares, ya sea como una actuación de la autoridad o actuación de oficio o bien, a petición de parte, pues ya así lo disponen y lo permiten los artículos 188 y 199 bis de la Ley de Propiedad Industrial. El artículo 188 de la citada Ley, dispone a la letra que:

"El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión".

Por otro lado, en el artículo 199 bis, se enlistan las medidas cautelares que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede adoptar en los procedimientos de declaración administrativa y por ello será necesario el entrar al estudio de la forma en que se pueden hacer valer estas medidas cautelares y sus consecuencias, en particular lo que respecta al aseguramiento de bienes.

3.1.1 Presupuestos para solicitar las medidas cautelares.

Los presupuestos para solicitar la adopción de medidas cautelares por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual se basan, principalmente, en la existencia de una violación, presente o inminente, a los Derechos consagrados en la Ley de Propiedad Industrial.

La antes, ya citada Ley, en su artículo 199 bis 1, contiene las condiciones, sin las cuales no se podrían atender a las solicitudes de la aplicación de medidas cautelares y mucho menos, aplicarlas. Es así que este artículo dispone a la letra que:

"Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. acredite ser el titular del Derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su Derecho;***
- b) Que la violación a su Derecho sea inminente;***
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable y***
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren***

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los Derechos de propiedad Industrial. ...”

3.1.1.1 Existencia de violación a un derecho.

La violación a un Derecho, se traduce en la afectación de la esfera jurídica de una persona; por otra, que de modo ilegítimo impide el libre ejercicio del Derecho constituido y reconocido a favor de la primera como legítima titular de las prerrogativas jurídicas. Es decir cuando alguien obtiene un provecho indebido, a costa del prestigio o renombre de un tercero y sin el consentimiento del titular de un Derecho de Propiedad Intelectual.

El inicio del texto del artículo 199 bis 1, indica que será el titular del Derecho quien pueda solicitar las medidas cautelares, pues de lo contrario, no se contaría con una legitimación activa en el procedimiento de declaración administrativa de infracción.⁷³

En cuanto a la titularidad del Derecho, cabe destacar que si bien es cierto que esta titularidad debe ser originaria, también lo es que puede ser derivada de una licencia otorgada a un tercero, por lo que el licenciatario también puede solicitar la aplicación de las medidas mencionadas, pues así lo dispone el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo dispuesto en el contenido de la fracción primera, incisos a) y b), confirman lo que al inicio de este punto se comentó; pues es indiscutible que la instancia de un particular sólo puede prosperar y motivar la actuación de la Autoridad administrativa, en contra de un tercero infractor sí y sólo si, existe la violación de un Derecho de Propiedad Industrial.

⁷³ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pág. 428.

No obstante lo anterior, los Derechos de Propiedad Industrial, no son los únicos que dan lugar a la actuación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este tema se abordará con posterioridad, en el punto respectivo al procedimiento en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Continuando con el análisis de los incisos de la fracción I, del artículo 199 bis1; lo que toca al inciso c), es en cuanto a la posibilidad de sufrir un daño irreparable.

Este daño se entiende como aquella pérdida o menoscabo que se resiente en el patrimonio por la falta de respeto al Derecho de Propiedad Intelectual constituido o reconocido por el Estado, a una persona.⁷⁴

Además debe tomarse en cuenta que el daño, no sólo afecta al patrimonio material de una persona, sino también, al aspecto moral del legítimo detentador de los Derechos de Propiedad Intelectual; como lo suele ser el prestigio y la imagen que tiene una persona frente a su clientela y en general al público consumidor de los bienes y servicios amparados por, cualquier, figura jurídica que ampara el Derecho Intelectual.

El inciso d), del artículo en comento, refleja un supuesto más en el que se funda la solicitud para la aplicación de medidas cautelares, pues el temor fundado de que las pruebas, con las que se esté cometiendo o se pretenda cometer una violación a los Derechos de Propiedad Intelectual, se destruyan, oculten pierdan o alteren, es un motivo de trascendencia grave para tomarse en cuenta en dicha aplicación.

Por ejemplo, aquel comerciante informal que tiene un puesto ambulante en la calle y que venda artículos deportivos distinguidos bajo la marca "MILLSON" siendo que la marca registrada es "WILLSON", en cualquier momento puede ocultar

⁷⁴ Véase el artículo 2108 del Código Civil.

la mercancía para no ser sorprendido por las autoridades competentes; en el caso particular, se acredita este supuesto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con una muestra de algún producto "MILLSON".

3.1.1.2 Del otorgamiento de fianza suficiente.

La fracción segunda del artículo 199 bis 1, señala un segundo presupuesto para la solicitud de aplicación de las medidas precautorias; el otorgamiento de una fianza, para responder de los posibles daños que pueda sufrir la persona en contra de quien se adopte la medida.

Este punto es de vital importancia, pues el otorgamiento de una fianza se encuentra íntimamente vinculado con el aseguramiento de bienes, pues es en este caso en particular en el que se puedan ver afectados los intereses económicos de la persona en contra de quien se pretenda aplicar dicho aseguramiento de bienes, como medida cautelar.

Por lo que hace la expresión "fianza suficiente", se debe mencionar que el monto fijado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es con base en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 199 bis1 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir de acuerdo a "la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada", fianza que regularmente se calcula tomando en cuenta los costos promedio del mercado que tengan los productos similares y el costo que representen a su poseedor.⁷⁵

Es oportuno señalar que la persona contra quien se haya adoptado el aseguramiento de bienes, puede solicitar el levantamiento de esta medida, exhibiendo una contrafianza que responda de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al solicitante de la misma.

⁷⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. *Ibidem*. Pág. 430.

Respecto de otras medidas cautelares que no sean el aseguramiento de bienes, no se ha definido un criterio específico para calcular el monto de la fianza, pues dichas medidas regularmente recaen sobre facturas o libros de la negociación y no como sucede en el caso del aseguramiento de bienes, en el cual las medidas recaen directamente sobre las actividades comerciales del presunto infractor.⁷⁶

Para este último supuesto, habrá de tomarse en cuenta, tal vez las pérdidas cuantificables en ventas o ganancias por día y si aún así no quedase a la medida la cantidad otorgada como fianza, el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, prevé la oportunidad de ampliar la fianza otorgada en un inicio, conforme al artículo 199 bis1 de la ya citada Ley.

3.1.1.3 Proporcionar información a la autoridad.

La fracción III, del artículo 199 bis 1, exige para la solicitud de aplicación de medidas precautorias, la presentación de información respecto de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en dónde se realicen las actividades transgresoras a los derechos de propiedad Industrial.

El objeto de presentar esta información es que no haya lugar a confusión, sin embargo no resulta necesario hacer una descripción de la empresa o persona que opere el establecimiento mercantil en donde se cometen las presuntas infracciones o en su caso, el lugar en donde se almacenen los productos, pues dada la práctica que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sólo basta con presentar el domicilio para su ubicación.⁷⁷

Sin embargo, para el supuesto de los comerciantes ambulantes, es necesario hacer una descripción más detallada de las calles en las que se

⁷⁶ Idem. Pag. 430.

⁷⁷ Idem. Pag. 431.

encuentran cometiendo la infracción, así como los días y las horas en que estos se encuentren en la vía pública.

3.1.2 Substanciación de las Medidas Cautelares.

Las medidas cautelares se pueden solicitar mediante dos vías: a) Solicitud de las medidas cautelares y b) Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción en la que se incluya la solicitud de medidas cautelares.

Para el caso de la Solicitud de medidas cautelares "*Fast Track*", inciso a), la substanciación de las dichas medidas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se advierte en algún artículo en específico de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que este tramite, previo al procedimiento, se deduce del contenido de los artículos 199 bis 1, 199 bis 2, 199 bis 3, 199 bis 5 y 199 bis 6. Identificándose las siguientes etapas procesales en orden cronológico:

1. Presentación de la solicitud de medidas cautelares.
2. Acuerdo del Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se de respuesta favorable.
3. Imposición de las medidas.
4. Otorgamiento de 10 días para que la persona en contra de quien se decrete la medida haga sus observaciones.
5. 20 días al solicitante de la medida para que presente la Solicitud de declaración administrativa de infracción.

Los pasos a seguir para solicitar la aplicación de medidas cautelares, comienzan desde la presentación por escrito de la solicitud, a la que se deberá acompañar el pago de los Derechos correspondientes a estas. Este primer paso es de conformidad a lo establecido por los artículos 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial; los cuales se refieren tanto a la formalidad escrita de las promocióne y solicitudes, como al pago de los Derechos correspondientes a dichos trámites.

Una vez presentada la solicitud, el siguiente paso es cumplir con los presupuestos establecidos los artículos 181 y 199 bis 1, pues sin ellos la Autoridad se encontraría imposibilitada para poder ejecutar alguna de las medidas solicitadas y con mayor importancia, cuando se trate del aseguramiento de bienes, pues sin la acreditación de una legitimación activa, no se puede proceder a restringir la esfera jurídica del presunto infractor.

Satisfechos los presupuestos del artículo 199 bis1, se cuenta con un término de 20 días, para presentar la "demanda o solicitud" de declaración administrativa de infracción, pues así lo establece la fracción segunda del artículo 199 bis 3.

Por lo que hace a la segunda vía para solicitar la adopción de medidas cautelares, inciso b), es mediante la petición conjunta que al respecto se haga, en el escrito de solicitud de Declaración Administrativa de infracción. Para ello se debe estar a las reglas del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, contenidos en los artículos 187 al 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, se pueden advertir las siguientes etapas procesales para obtener la adopción de las medidas cautelares:

1. Presentación de la solicitud de Declaración Administrativa de Infracción en la que se solicite conjuntamente la adopción de las medidas cautelares.
2. Acuerdo del Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se de respuesta favorable al inicio del procedimiento y la procedencia de la solicitud a las medidas.
3. Imposición de las medidas.
4. Otorgamiento de 10 días al demandado para hacer sus observaciones y conteste la demanda.

Es importante destacar la seguridad que se tiene por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el manejo de la información que se pueda

considerar como propiedad Industrial, durante el proceso de la substanciación de las medidas cautelares, bien sea para evitar violar algún Derecho o para evitar algún tipo de actos de competencia desleal; situación que se prevé en el artículo 199 bis 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.1.3 Ejecución de garantías.

El objetivo del otorgamiento de una garantía, es el asegurar que el resultado de la aplicación de la medida cautelar, no representará un perjuicio contra el probable infractor, pues al momento de solicitarla ya se tienen todos los elementos necesarios para saber que se está llevando a cabo una actividad ilícita en perjuicio del titular de algún Derechos de propiedad Industrial sin embargo, no siempre pueden ser elementos de suficiente trascendencia para poder acreditar una infracción y es por ello que se tiene que indemnizar de alguna forma a aquella persona a la que resintió los efectos de la medida precautoria.

Es por lo anterior que la Ley de la Propiedad Industrial contempla la posibilidad de ejecutar las garantías a favor de aquella persona en contra de quien se aplicaron las medidas cautelares; así el artículo 199 bis 4 , dispone a la letra que:

"El instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción".

Es importante resaltar, que esta ejecución sobre las medidas se encuentra sujeta a la resolución del procedimiento de declaración administrativa de infracción, pues sólo así se puede brindar la seguridad jurídica a las partes que intervienen en dicho procedimiento, obteniendo la verdad jurídica de la valoración de las pruebas analizadas durante esta instancia.

3.2 El aseguramiento de bienes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los lineamientos generales sobre los cuales se practica un aseguramiento de bienes, se encuentran determinados por la Ley de Propiedad Industrial en los artículos 199 bis al 199 bis 6, 203, 207 y 211, sin embargo, como anteriormente se ha expuesto, estos artículos son los que presentan los requisitos sin los cuales no se podría adoptar una medida cautelar por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; así como las consecuencias de la aplicación de dicha medida.

Pues bien, es en el Reglamento de la ya citada Ley, en donde se establecen de manera más detallada, los aspectos legales a vigilar, tratándose del aseguramiento de bienes como medida cautelar. Los artículos 72, 73 y 74 del reglamento en cuestión, refieren de manera particular lo conducente a la practica del aseguramiento de bienes. Sin embargo, es innegable la relación tan estrecha que guardan las visitas de inspección y el aseguramiento de bienes, ya que las visitas de inspección son un instrumento muy importante para verificar que efectivamente se esté cometiendo alguna actividad ilícita en contra del legítimo poseedor de los Derechos de Propiedad Industrial, por lo que no se podría adoptar el aseguramiento de bienes, sobre simples suposiciones y sin que existan pruebas tangibles, como documentos de facturación o los propios productos.

El artículo 72 del Reglamento, dispone que:

"... I. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley, se considerará a la persona con quien se entienda la diligencia de inspección como el encargado del establecimiento, si el propietario o representante del mismo no se encontrare presente;

II. El depositario tendrá como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia, o en su caso, el designado para tal efecto; no podrá disponer de ellos y deberá conservarlos a disposición del Instituto;

III. Los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, se custodiarán en el local especialmente dispuesto y por y bajo la responsabilidad del propio instituto o de la delegación competente de la Secretaría y,

IV. El inspector podrá tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. Igualmente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente."

Como se advierte del texto anterior, la visita de inspección cobra una gran importancia para hacer efectivo un aseguramiento de bienes, así como también, tiene gran importancia la persona que representa a la Autoridad Administrativa en dicha visita, es decir, el Inspector, referido en los artículos 205 de la Ley de la Propiedad Industrial y 71 y 72, fracción IV de su Reglamento.

De igual importancia es también, aquella persona con quien se entienda la visita de inspección y en su caso el depositario legal de los bienes asegurados, así como lo es, el lugar y condiciones bajo las cuales se mantendrán asegurados los bienes con los que presuntamente se esté cometiendo una violación a los Derechos de Propiedad Industrial.

Una vez que ya se tiene la noción de cómo es que se lleva a cabo una visita de inspección y en el caso particular, cuando se adopte el aseguramiento de bienes, cabe aclarar de modo es que se puede levantar dicho aseguramiento y es así que, el artículo 73 Reglamentario, dispone que el aseguramiento de bienes se levantará cuando:

"... I. Adquiera el carácter de definitiva la resolución de Instituto en la que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la Ley;

II. La correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente o deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial.

III. Los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal y;

IV. Por orden de Autoridad Judicial.”

Las fracciones I, II y IV, responden a la necesidad de la existencia del principio de seguridad jurídica, que como ya se analizó en el capítulo III de la presente tesis, de no existir una resolución emanada de una autoridad, debidamente fundada y motivada, mediante la que se prive de la propiedad o se afecte la esfera jurídica de un gobernado, se estaría violando el artículo 16 Constitucional.

Por otro lado, la fracción III, del artículo reglamentario en comento, deja en manifiesto, la posibilidad de transmitir la coacción privativa de la propiedad, de la autoridad administrativa a otra instancia dentro de la misma esfera; es decir, que la disposición de los bienes no deja de estar condicionada en el supuesto en el que los mismos, se pongan a disposición del Ministerio Público Federal. Por lo que realmente, nunca deja de existir una cesación de la privación sobre la propiedad, pues quedarían sujetos a la integración de una Averiguación Previa que determine la comisión de algún ilícito y por lo tanto, el fin o disposición de los bienes asegurados.

Pues bien, una vez que ya se tiene un panorama de lo que representa el aseguramiento de bienes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ahora toca referir la otra parte de la propiedad Intelectual en estricto sentido, es decir, cómo es que se lleva a cabo un aseguramiento de bienes, a la luz de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento. Por lo que en el siguiente punto se abordará dicha temática.

3.3 El aseguramiento de bienes en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Como ya se vio, los derechos de Propiedad Intelectual, pueden ser estudiados en su sentido amplio (propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos) y en su sentido estricto (derechos de Autor y derechos conexos); siendo este último rubro, regido por las disposiciones de la Ley Federal del derecho de Autor y su Reglamento. Asimismo, la Autoridad encargada de la salvaguarda y aplicación de dichos preceptos es el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, el cual tiene entre otras funciones, la de protección y el fomento del derecho de Autor y con facultades para que, en caso de ser necesario, solicite a la Autoridad competente, la práctica de visitas de inspección, así como ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al Derecho de Autor y Derechos conexos, facultades citadas entre otras de no menor importancia.⁷⁸

3.3.1 De las infracciones en materia de comercio.

De las anteriores funciones y facultades, se desprende el fundamento bajo el cual se puede hacer uso del aseguramiento de bienes ante la Ley Federal del Derecho de Autor; sin embargo, esta tarea de protección debe, en ocasiones, ser auxiliada por otras Autoridades y preceptos legales, tal como lo son: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad Industrial y su respectivo Reglamento; este último ordenamiento legal, en sus artículos 7º, 14, 18

⁷⁸ Ver artículos 209 y 210 de La Ley Federal del Derecho de Autor.

y 25, faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para conocer de los procedimientos relacionados con las infracciones en materia de comercio.

El artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, dispone una serie de conductas reconocidas como infracciones en materia de comercio, agregando un elemento para considerarlas como tales, esto es, que se realicen con fines de lucro directo o indirecto.

Estas conductas son:

1. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida, sin el consentimiento del titular de su Derecho patrimonial.
2. Hacer uso de una imagen sin el consentimiento de sus causahabientes.
3. Producir, reproducir, almacenar, distribuir transportar o comercializar, copias de obras, libros, fonogramas videogramas, protegidos por Derechos de Autor o Derechos conexos, sin la autorización de los titulares.
4. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas, sin autorización de su titular.
5. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema para desactivar los dispositivos electrónicos de protección a un programa de computación.
6. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión, sin autorización.

7. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas o características de operación que causen confusión o induzcan al error con una reserva de Derechos protegida.
8. Utilizar obras literarias o artísticas que deformen o causen demérito al arte popular o artesanal o a alguna comunidad o etnia de la República Mexicana.

3.3.2 Substanciación.

Al igual que en la Ley de la Propiedad Industrial, en materia Intelectual el Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor, dispone un apartado en el que se establecen los lineamientos para acudir al Procedimiento Administrativo. Es así que el título XIII de este ordenamiento reglamentario, dispone al respecto en sus capítulos II y III.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es entonces, la autoridad competente para conocer de los procedimientos de infracción en materia de comercio, pues así lo dispone el artículo 174 del Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor. Por lo tanto, es también la autoridad encargada de practicar las visitas de inspección, de las que se podrá advertir si es que existe o no una infracción a los derechos en materia de propiedad Intelectual, en estricto sentido.

Para dar inicio a un procedimiento administrativo de infracción en materia de comercio, es necesario que exista un escrito de solicitud de declaración administrativa, tal y como se aprecia en lo dispuesto por el artículo 176 del Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor y aún cuando no existe disposición expresa de cómo deba realizarse tal petición, deberá, en todo caso, estarse a lo dispuesto por los artículos 157 y 158 del mismo ordenamiento.

Es así que el artículo 158 establece que de manera simultánea a la presentación de la queja el interesado podrá solicitar a la autoridad competente la adopción de alguna medida cautelar, claro esto también en concordancia con la supletoriedad de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien por lo que hace a la práctica de las visitas de inspección, el artículo 178 del Reglamento a la Legislación Autoral, dispone de manera similar que la Ley de la Propiedad Industrial que éstas deberán llevarse a cabo entendiéndose con el propietario o su representante legal y a falta de estos, con el encargado del establecimiento.

Las visitas de inspección, de acuerdo a los establecido por el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, se adoptarán sin perjuicio de lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial, por lo que para la aplicación de las medidas cautelares se respetará incluso, la fianza otorgada por el solicitante de dicha medida.

Sin embargo a lo ya expuesto, es necesario siempre tener presente la supletoriedad en materia de Propiedad Intelectual, que como ya lo indica el artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual dispone que las acciones que se ejerciten en materia de Derechos de Autor y Derechos conexos, se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, siendo supletorio, en primer lugar, la Ley de la Propiedad Industrial y en segundo lugar, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en todo lo no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial.

Como ya se ha visto, el aseguramiento de bienes como medida cautelar, en Derecho Intelectual Mexicano, se presenta como un valioso instrumento. Gracias a él, se puede obtener un resultado favorable dentro de un procedimiento que pretenda tutelar el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual (en su amplio sentido). Sin embargo, debe ser instado y aplicado de modo correcto, de modo tal que sus efectos no lleguen a repercutir en detrimento de aquella persona en contra

de quien se solicita dicha medida; pues como ya se ha visto, no sólo repercute en un aspecto meramente patrimonial o pecuniario, sino también en un aspecto moral de graves y apreciadas consecuencias, como lo es la buena imagen en el comercio.

CONCLUSIONES

1. La justificación económica de la actividad intelectual, se encuentra, precisamente, en el contenido y motivo de su creación, pues está no tendría sentido alguno si la existencia de la misma no es reconocida a favor de aquella persona que le dio origen, es decir el incentivo moral de su actividad, pues esta actividad implica la materialización de ciertos valores éticos y estéticos de su creador, así como su inventiva; por consecuencia, de esta actividad creadora e intelectual se puede obtener un beneficio económico por el aprovechamiento de terceros.
2. Dada las consideraciones morales y económicas que derivan de la propiedad intelectual, resulta necesario la existencia de mecanismos jurídicos que se ajusten a la adecuada protección del aspecto subjetivo de la Propiedad Intelectual *lato sensu*. Es por eso que de acuerdo al Derecho positivo vigente, existe la posibilidad de hacer uso de las Medidas Cautelares en defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual.
3. Las medidas Cautelares, son un valioso instrumento jurídico para obtener resultados favorables en el ejercicio del Derecho Subjetivo sobre Propiedad Intelectual.
4. La medida cautelar por excelencia es el Aseguramiento de Bienes. Gracias a su aplicación se puede evitar momentáneamente y hasta en tanto no exista una resolución de la Autoridad Administrativa, la ejecución de actos que violenten la esfera jurídica del titular de los Derechos de Propiedad Intelectual.
5. El aseguramiento de bienes posee gran eficacia para frenar prácticas que pongan en peligro el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual; pues su adopción y ejecución generan el impedimento material y jurídico para continuar

con una actividad ilícita; que podría traer graves perjuicios económicos o inclusive un desprestigio a su titular.

6. La inadecuada solicitud para la adopción del aseguramiento de bienes puede tener como consecuencia la violación a la garantía de audiencia de aquella persona en contra de quien se adopte dicha medida, ya que aún siendo de carácter precautorio, es un acto de privación y de ejecución irreparable.
7. La posibilidad de considerarse al aseguramiento de bienes como un acto de ejecución irreparable, es por que la privación del derecho a usar los bienes asegurados, así como la mala fama que puede adquirir el comerciante, durante el tiempo que dure la medida adoptada, representa un menoscabo que no puede repararse con posterioridad. Por lo que debe considerarse como un posible acto de privación y no como un simple acto de molestia.
8. No es posible, de acuerdo a la frac. II del art. 199 bis 1 que se califique con exactitud a los bienes, productos o servicios antes de que exista resolución al respecto en la que intervengan especialistas en la materia que lo puedan determinar. Sin embargo, a efecto de poder establecer el monto del otorgamiento de la fianza y en su caso, una contrafianza, se puede tomar como referencia, el costo promedio de la ganancia diaria que se deja de obtener por la imposición del aseguramiento de bienes.
9. La aplicación del aseguramiento de bienes, entraña también, la posible consecuencia de que se continúen los actos de competencia desleal, ello como resultado de la exhibición de una contrafianza, ya que esta permitiría la continuación de actos que puedan implicar violaciones a los Derechos de Propiedad Intelectual; además de desvirtuar la el sentido y naturaleza de las medidas cautelares; pues se estaría en presencia de etapas procesales de

instancia y defensa, que propiamente deben pertenecer a un procedimiento y no a una etapa previa a éste.

10.No obstante, las demás medidas cautelares previstas en el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, el Aseguramiento de Bienes, sobresale de entre ellas, pues es tiene un fuerte impacto y efectividad, dando un carácter de accesorio a las demás medidas, tales como: Impedimento o retiro de circulación de mercancías; retiro de la circulación de medios de publicidad o instrumentos de fabricación y suspensión de actividades y prestación de servicios.

11.El Aseguramiento de bienes, como medida cautelar, violatoria o no de la garantía de audiencia, es un instrumento para-procesal y procesal de gran valor para la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual. Pues gracias a él y a su adecuada aplicación se pueden frenar todas aquellas conductas que pongan en riesgo la observancia de las prerrogativas amparadas bajo el rubro de Propiedad Intelectual.

BIBLIOGRAFIA

1. ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Derechos Intelectuales"
Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma
Argentina, 1989.
2. BURGUO ORIHUELA, Ignacio
"Garantías Individuales"
Ed. Porrúa.
México, 1997.
3. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo
"Diccionario Jurídico Elemental"
Ed. HELIESTA S.R.L.
Argentina, 1994.
4. DE PINA VARA Y RAFAEL DE PINA
"Diccionario de Derecho Mexicano"
Ed. Porrúa.
México, 1998.
5. DICCIONARIO JURIDICO ESPASA
Ed.
Madrid, 1998
6. DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
"Corrientes Filosóficas de la época de la ilustración
y su influjo en el Derecho de Autor"
Bogotá, 1991.
7. FERNANDEZ NOVOA, Carlos
"Derecho de Marcas"
Ed. Montecoruo S.A.
Madrid, 1990

8. FRISCHPHILIFE, Walter
"Competencia desleal"
Ed. Harla
México, 1996.
9. GOMEZ LARA, Cipriano
"Derecho Procesal Civil"
Ed. Trillas
México, 1987.
10. GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto
"El Patrimonio"
Ed. Porrúa
México, 1995.
11. JALIFE DAHER, Mauricio
"Aspectos legales de la marcas en México"
Ed. Mc. Graw Hill
México, 1997.
12. LYPSZIC, Delia.
"Derechos de Autor y Derechos Conexos"
Ediciones UNESCO
Buenos Aires, 1993.
13. OVALLE FABELA, José
"Garantías Constitucionales del Proceso"
Ed. Mc. Graw Hill
México, 1996.
14. QUIROGA CUBILLOS, Héctor Enrique
"Proceso y Medidas Cautelares"
Ed. Okey Impresores
Colombia, 1991.
15. RANGEL MEDINA, David
"Derecho Intelectual Mexicano"
Ed. Mc. Graw Hill
México, 1998.

16. ROGEL VIDE, Carlos
"Autores, Coautores y Propiedad Intelectual"
Ed. TECNOS
Madrid, 1984.
17. SEPULVEDA, Cesar
"El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial"
Ed. Porrúa.
México, 1981.
18. VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar
"Contratos Mercantiles"
Ed. Porrúa.
México, 1994.
19. VILLAMATA PASCHKES, Carlos
"La Propiedad Intelectual"
Ed. Trillas
México, 1998.

TRATADOS INTERNACIONALES

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1967.

LEGISLACION

- CODIGO CIVIL para el D.F.
- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.