



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

---

---

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

**LA PROTECCION ACUMULADA EN  
EL DERECHO INTELECTUAL**

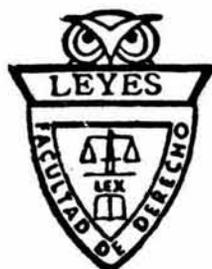
**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADO EN DERECHO**

P R E S E N T A :

**LUIS CARLOS VIRAMONTES HUERTA**



DIRECTOR DE TESIS: CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

MEXICO, D.F.

2004



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**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.

**A MI ABUELITA TERE**

Por su cariño incondicional de siempre

**A MI MADRE JULIA**

Por su amor, sacrificio y ejemplo  
que me ha dado toda la vida y por  
su enseñanza para ser una persona  
mejor cada día.

**A MI HIJA LAURA VICTORIA**

Por ser la luz que ilumina mi vida y el  
motor que me impulsa a seguir adelante  
por siempre.

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTONOMA DE MÉXICO**

Por haberme dado una formación  
académica y laboral.

**A TODAS LAS PERSONAS IMPORTANTES EN MI VIDA.**

Porque siempre han estado conmigo y me han ayudado personal y profesionalmente, especialmente a: Angeles Bonilla, Angelina Cué, María Dueñas, Elodia García, Norma Patiño, Maricela Moreno, Enriqueta Valencia, Nayely Sánchez, Luis Villa, Leonardo Antuña; Efraín González, Cesar Callejas, Javier Espejel, Alejandro Rodríguez, Juan Nader, Jorge Amezcuita, Kenji Onodera, Arturo Riba, Fidel Hernández, Familia Medina, Jahel, Omar, Nadia, Socorro y Hernán.

## INDICE

	<b>Pág</b>
Introducción	3
 <b>CAPITULO I. ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.</b>	
1. Conceptos fundamentales del Derecho Intelectual	6
2. Antecedentes del Derecho Intelectual	8
3. Derecho de Autor	13
3.1 Reseña Histórica de la Protección Acumulada de 1884 a 1997	13
4. Propiedad Industrial	17
4.1 Reseña Histórica de la Protección Acumulada de 1890 a 1991	18
 <b>CAPITULO II. EL DERECHO DE AUTOR Y SU PROTECCIÓN EN MÉXICO.</b>	
1. El Derecho de Autor	26
1.1 Figuras de protección en el derecho de autor	30
1.2 Las Ramas que la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce respecto de las obras literarias o artísticas	39
1.3 Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo	40
1.4 Formas de Adquirir los derechos que se establecen en la Ley Federal del Derecho de Autor	45
1.5 Autoridades administrativas competentes para conocer el origen, mantenimiento y pérdida de los derechos autorales	51
1.6 Procedimientos administrativos previstos por la Ley Federal del Derecho de Autor.	53
 <b>CAPITULO III. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU PROTECCIÓN EN MÉXICO.</b>	
1. La Propiedad Industrial	61
1.1 Figuras de protección en la propiedad industrial	65
1.2 Formas de adquirir el derecho de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial	87
1.3 Procedimientos administrativos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial	89

## **CAPITULO IV. LA PROTECCIÓN ACUMULADA**

1.	Concepto doctrinario de la protección acumulada	100
2.	Ventajas e inconvenientes del sistema de protección acumulada	106
2.1	Ventajas	106
2.2	Inconvenientes	107
3.	¿Cuándo es conveniente determinar la necesidad de adquirir la doble protección o protección acumulada?	108

## **CAPITULO V. LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN EL SISTEMA MEXICANO DEL DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

1.	Figuras susceptibles de protección acumulada en la legislación mexicana vigente	110
1.1	Ley Federal del Derecho de Autor	110
1.2	Ley de la Propiedad Industrial	116
2.	La acumulación en la legislación reguladora del derecho intelectual mexicano	119
2.1	Consideraciones generales de la protección acumulada	125
3.	Conflicto legislativo	127
4.	Tribunales especializados	129
	<b>CONCLUSIONES</b>	<b>132</b>
	<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>136</b>

## INTRODUCCIÓN

La regulación actual del Derecho Intelectual en nuestro sistema jurídico, se debió principalmente a factores de globalización, como los tratados internacionales en que México es parte, pero principalmente el Tratado de Libre Comercio con los países del Norte del continente, trayendo como consecuencia una necesidad de legislar para encontrarnos en concordancia con las otras legislaciones, después de una etapa de proteccionismo excesivo en nuestro país.

Desafortunadamente no fue posible que las reformas que se efectuaron durante la década anterior a las Leyes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, estuvieran unificadas entre sí, desatendiendo temas fundamentales que competen a las dos materias, como la doble protección o protección acumulada.

El Derecho Intelectual debe de entenderse en un esquema global y no de manera particular, es por eso la necesidad de que los especialistas lo analicen conjuntamente y no como si la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor, fueran dos ramas del derecho aisladas.

La situación económica actual de nuestro país no es prometedora, pero una solución puede encontrarse en obtener el mecanismo idóneo de protección de las creaciones intelectuales, tanto para los particulares como para las empresas, ya que en la medida en que se tengan los derechos de propiedad intelectual debidamente protegidos, es como se puede pensar en obtener una ventaja competitiva frente a terceros.

La experiencia en los países desarrollados, nos indica que la investigación y desarrollo de productos y procesos que sirvan para lograr avances tecnológicos,

así como los productos de innovación, pueden servir de manera significativa para alcanzar niveles económicos distintos, a efecto de poder obtener divisas y dejar de ser países que se dedican exclusivamente a la maquila, que además por la gran cantidad de mano de obra barata que existe en países como China, provoca que ni siquiera a través de esto podamos obtener ventajas económicas.

El tema de la protección acumulada en el Derecho Intelectual, necesita un sistema de regulación adecuada que sirva para evitar conflictos, obtener una certeza jurídica y alcanzar la protección adecuada para las creaciones intelectuales, ya sea a través de una legislación adecuada, o bien estableciendo los mecanismos idóneos de protección, con las ventajas y desventajas que conlleva la utilización del sistema de protección acumulada, que sólo se puede obtener al contar con una visión amplia de las figuras de protección que comprenden el Derecho Intelectual.

Es conveniente conocer los procedimientos administrativos que se encuentran regulados en las leyes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, no sólo para la obtención de los derechos correspondientes, sino también para resolver las posibles controversias que se susciten sobre el tema, principalmente para evitar que se realicen actos que atenten contra el patrimonio de una persona física o moral, sugiriendo la creación de instancias o Tribunales Especializados en Materia de Propiedad Intelectual, que sirvan para dirimir controversias de cualquiera de las figuras de protección que regulan los dos cuerpos legislativos principales, con personal calificado y experto en la materia, que unifique criterios, resuelva en forma pronta y expedita, y sobre todo otorgue seguridad jurídica a los creadores, inventores y en general a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

El Derecho Intelectual es una rama antigua, comparada con otras ramas del Derecho, que aunque en nuestro país ha tenido desarrollo e importancia en los últimos años, debe procurar atender una realidad social, económica y cultural, que en estos momentos de globalización y de nuevas tecnologías, resulta cambiante y en ocasiones efímero, por lo que se deberá en todo momento atender las necesidades de protección de la propiedad intelectual, constituyendo entonces un estandarte, para propiciar la creación intelectual, obtener beneficios económicos, crear empresas y fuentes de trabajo y desarrollar el patrimonio cultural de nuestra nación.

## CAPÍTULO I

### ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

#### 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTELECTUAL

No podemos dar una definición del Derecho Intelectual sin antes hacer una reflexión preliminar de lo que se entiende por Derecho en nuestro sistema jurídico mexicano.

Existe una gran diversidad de opiniones y conceptos sobre la definición de Derecho, así el análisis etimológico es el siguiente:

*"La palabra derecho viene de "directum", vocablo latino que, en su sentido figurado significa lo que está conforme a la regla, a la ley; es decir, lo que no se desvía a un lado ni otro, lo que es recto."*<sup>1</sup>

Así el autor Efrain Moto Salazar nos habla de los dos sentidos fundamentales que tiene la palabra Derecho, la primera se entiende como *"una facultad reconocida al individuo por la ley para llevar a cabo determinados actos, o un conjunto de leyes, o normas jurídicas, aplicables a la conducta social de los individuos"*<sup>2</sup> Esta acepción es utilizada para definir a la palabra Derecho en su sentido literal, como consecuencia de un hacer o dejar de hacer que tiene todo gobernado, sea éste persona física o moral, o bien, es la forma usual de denominar al conjunto de leyes o normas que rigen la vida social de un Estado.

El segundo supuesto lo define como *"el conjunto de reglas o disposiciones que rigen la conducta de los hombres en sus relaciones sociales."*<sup>3</sup> A esta situación podemos decir que es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran vigentes en un lugar y época determinable, que dependiendo del lugar o época se le agrega un calificativo que puede ser a manera de ejemplo el Derecho Francés, el Derecho Civil, el Derecho Penal, etc.

---

<sup>1</sup> Moto Salazar, Efrain, "Elementos de Derecho", Editorial Porrúa, pág. 7, México 1986.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *idem*, pág. 8.

Una vez entendida la definición de la palabra Derecho, podemos comprender de una manera clara y concisa por qué se hace la definición de Derecho Intelectual, ya que en adelante nos referiremos de esta forma al conjunto de leyes y normas que rigen y regulan la propiedad intelectual, lo anterior para estar acorde con la concepción que hace el Dr. David Rangel Medina<sup>4</sup>, diciendo que *“se entiende por Derecho Intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”*

La anterior definición no hace otra cosa que recoger los principios fundamentales que ya el famoso tratadista Edmond Picard realiza, al romper las reglas tradicionales del derecho romano y crear dos categorías adicionales a la división tripartita del derecho que durante siglos había servido de base para discernir a qué régimen o sobre que tipo de reglas debía manejarse y someterse un tipo de derecho específico.

La famosa división tripartita consistía en: derechos personales, derechos reales y derechos obligacionales, agregando Picard los derechos universales y los derechos intelectuales, en el esquema de su obra *“Les Constantes Du Droit”*<sup>5</sup>, justificando éstos últimos a la naturaleza que tienen, que hacen imposible su encuadramiento en alguna de las divisiones tradicionales, toda vez que los derechos intelectuales se encuentran formados de derechos reales y personales en forma indivisa.

Así encontramos una diversidad de tratadistas que llegan a la misma conclusión, tal es el caso de H. Baylos, quien de igual forma expone la problemática de clasificar a los derechos intelectuales en su obra,<sup>6</sup> por lo tanto la clasificación del derecho de autor y la propiedad industrial, es correcta, ya que no se puede denominar de otra forma al conjunto de normas que regulan estas ramas del

---

<sup>4</sup> Rangel Medina, David, “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, págs. 7-8, México 1991.

<sup>5</sup> cfr. Nava Negrete, Justo, “Derecho de las marcas”, editorial Porrúa México 1985, pág. 128.

<sup>6</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, editorial Civitas, S.A., 1993, págs.55-56.

conocimiento, es por tal motivo que la única acepción correcta es "*Derecho Intelectual*", atendiendo a las características y peculiaridades que goza esta rama del derecho *sui generis*, que hace imposible su clasificación en otras instituciones jurídicas.

Por lo tanto, se trata de recopilar de una manera somera los antecedentes de las leyes que han normado los derechos de autor y la propiedad industrial en su relación con la doble protección. Sin embargo, para entender lo que es la protección acumulada (tema tratado por el Lic. David Rangel Medina<sup>7</sup> en el estudio sobre "*Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*" editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1991) considero necesario establecer una definición: **la protección acumulada es la protección otorgada por instancias normativas independientes respecto de "figuras de protección" acordes, con fundamento en las condiciones de protección y de procedimiento administrativo y legal aplicable a cada una de ellas**<sup>8</sup>.

Como lo analizo a continuación, encontraremos en algunas disposiciones legislativas la referencia a este tema:

## 2. ANTECEDENTES DEL DERECHO INTELECTUAL

En México antes de poder tener una legislación clara de la Propiedad Intelectual, hubo muchas figuras que por medio de la costumbre se utilizaron durante muchos años, sin que realmente fueran de "iure", sino de "facto", y que a continuación mencionaremos algunos de ellos.

Después de la conquista, con el gran auge comercial que se dio por la unión de dos mundos, los comerciantes empezaron a formar una clase privilegiada, gracias a la gran cantidad de bienes que se empezaron a distribuir por el fluido comercio

---

<sup>7</sup> Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual". Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. pág 7. México. 1991.

<sup>8</sup> Este concepto de la protección acumulada, es el resultado de el análisis de las diversas legislaciones, así como la investigación de los procedimientos y sistemas establecidos, y; por que no decirlo, del conocimiento de la problemática relacionada con este rubro. Sin embargo debo aceptar, que dentro de este concepto, no está considerado la cita más importante que es la relacionada a "Propiedad Intelectual", y o, "Derecho Intelectual".

que se generó en esos años. Es por tal motivo, que la mercancía que se traía de otros lugares, tenía que ser diferenciada por los compradores cuando pertenecían al mismo género, para saber cual era de mejor calidad o la más económica y por ello se empezaron a usar las marcas, signos o medios materiales para que se distinguieran, aunque en aquel entonces muy rudimentariamente, pero eficaz para sus necesidades.

Aunque no son pruebas muy fidedignas, se han encontrado vestigios de marcas rudimentarias que se utilizaron con el objeto de diferenciar los productos que se "vendían", lo entrecorrimos porque en aquel entonces no se tenía un control o conocimiento de la moneda como en nuestros días. Los tipos de marcas que se utilizaron, eran sellos como los que se usan en nuestros tiempos, pero de un material diferente y que constituyen un antecedente claro de lo que ahora son las marcas.

Las marcas que más auge tuvieron, fueron las marcas de fuego, en las cuales se utilizaba el hierro para los esclavos y el ganado desde el año 1525.

Si bien es cierto que no podemos tomar en consideración las marcas de fuego como antecedente de las marcas actuales, ya que se usaban para distinguir esclavos o ganado y no servicios o productos como en la actualidad, sí es un hecho histórico que marco la pauta para delimitar con claridad la propiedad, ya que en aquél entonces los esclavos eran considerados como bienes que se podían vender, regalar o intercambiar.

Algunos autores consideran que los antecedentes del concepto de patente se remontan a la Edad Media, época en la cual los soberanos comenzaron a otorgar a título de gracia o merced, monopolios de explotación, aunque éstos no se referían a las invenciones, sino a monopolios que tenían por objeto recompensar a un súbdito o fomentar alguna manufactura.

Sin embargo la mayoría de los autores coinciden en considerar que las primeras disposiciones sobre patentes y por ende el primer concepto de la patente apareció en la Ley de Venecia de 1474. En su texto y después de considerar que en la ciudad de Venecia y sus alrededores existían muchos hombres de "sutilísimas mentes y aptos para imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios" se decreto

que "cualquiera que haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso artificio, estará obligado a registrarlo en la oficina de los "Proveditori" de la Comuna tan pronto como haya sido perfeccionado en la forma que sea posible usarlo y aplicarlo". Igualmente quedó establecido en ella que "quedará prohibido a cualquier otro, hacer cualquier otro artificio a la imagen y semejanza de aquél sin el consentimiento del autor, durante el término de diez años".

En España se dictó el 27 de marzo de 1826 un Real Decreto en el cual las patentes, denominadas "privilegios industriales", se concedían sin examen de ninguna especie, por 5, 10 o 15 años.

Después de haber señalado algunos aspectos importantes de lo que fue un antecedente de la propiedad industrial, a continuación señalaremos los ordenamientos jurídicos que han servido de base para tener lo que ahora es la Ley de la Propiedad Industrial.

El antecedente más remoto de esta materia es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unas cuantas prescripciones sobre la protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe la influencia colonial de España y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio. Empero es menester mencionarlo para que se vea como desde entonces ha existido la preocupación por regular de algún modo esta rama del Derecho.

Es en 1889 en que bajo el gobierno del Presidente Porfirio Díaz, comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de este Presidente, alentó siempre una marcada idea de desarrollar la industria y el comercio en México, inspirado seguramente en las ideas europeas, ya que en Europa, se hicieron algunos intentos por regular de una mejor manera esta materia.

El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de protección, fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889. Esta Ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones que se generaron hasta antes de nuestra Ley vigente, provenían desde entonces, siendo factible advertir

las coincidencias de lenguaje entre aquella ley y las que han estado aplicándose últimamente.

La Ley de Patentes de Privilegio del 7 de junio de 1890, es un dispositivo legal interesante y el concepto de patentabilidad esta tomado de la Ley Francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, siguiendo más o menos intacto hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió reformas el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de aquellos cuerpos legales de fines del siglo fue estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial que se suscitó en aquellos tiempos fue muy tenue.

En unos cuantos años se dio un salto muy importante, pues aparece la Ley de Marcas Internacionales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial, ya que recoge bastantes **conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883**. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce novedades como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se proveía el régimen internacional de las marcas.

El 27 de julio de 1928 se publicaron las leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, en las cuales se observa un sello de modernidad, pero no había el concepto de novedad absoluta al hacer el examen técnico en ellas, pero se tenía un pequeño control de las que se obtenían a nivel nacional.

Esta Ley contenía novedades como el establecimiento de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías, también se introducen los nombres y los avisos comerciales, y de manera similar fue para las patentes.

En 1943 se promulga la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se concede una amplia protección a los titulares de derechos, pero también contiene muchos defectos de técnica legislativa.

Esta ley fue el antecedente de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, ya que en lugar de hacer otra ley, lo que se hizo fue realizar el muy criticable procedimiento de efectuar parches y enmendaduras.

La ley de Invenciones y Marcas de 1976 fue reformada en 1987 y es la última ley, antes de la que se encuentra vigente en nuestros días, que es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, reformada el 2 de agosto de 1994, cambiando de nombre a lo que en la actualidad se conoce como la Ley de la Propiedad Industrial.

Los antecedentes legislativos en México sobre la materia de derechos de autor, datan desde la Constitución de Apatzingán de 1814, en la que establece la libertad de expresión y de imprenta, posteriormente la Constitución Federal de 1824, promueve la Ilustración asegurando por un tiempo determinado los derechos exclusivos de los autores respecto de sus obras.

En 1846 se promulgó el Reglamento de la Libertad de Imprenta, mismo que puede considerarse el primer ordenamiento normativo mexicano en materia de derechos de autor.

El Código Civil para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, vigente a partir del 1o. de junio de 1871, en su título octavo del Libro Segundo, reguló lo relativo a las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas.

El Código Civil de 1884, constituye la primera formulación en nuestro país del reconocimiento de las reservas de derechos exclusivos y hace una clara distinción entre la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

La Constitución de 1917 en su artículo 28 establece a grandes rasgos el impedimento para que existan monopolios en nuestro país, siendo una de las excepciones 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 otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En 1928 con la promulgación del Código Civil, en el Libro Segundo Título Octavo, se regula la materia de la propiedad intelectual, así mismo estas disposiciones del Código Civil fueron complementadas por el Reglamento para el Reconocimiento

de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1939.

La primera Ley Federal del Derecho de Autor se realiza en 1947 emancipándose del Código Civil y obteniendo su independencia jurídica.

Con el objeto de incorporar nuevas tendencias internacionales, se emitió la Ley Federal de Derechos de Autor el 31 de diciembre de 1956, con sus reformas del 21 de diciembre de 1963, del 11 de enero de 1982, en el año de 1991 y las del 23 de diciembre de 1993 y por último, el Congreso de la Unión aprueba por unanimidad de votos, la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

### **3. DERECHO DE AUTOR**

#### **3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE 1884 A 1997<sup>9</sup>**

En el Código Civil de 1884, se establecen las bases de las reservas de derechos y se tipifica la distinción entre propiedad industrial y derecho de autor, al hacer referencia en el artículo 1207, a que *"no es falsificación"*, fracción XVII, *"la aplicación de obras artísticas como modelos para productos de manufactura o fábricas"*.

Se consideró en este esquema jurídico, que una obra artística, independientemente de su contenido intelectual, también podía ser sujeta de comercialización desde la perspectiva de la propiedad industrial.

En el Código Civil de 1928, se manifiesta que la regulación relativa al derecho de autor era federal y reglamentaria del artículo 28 constitucional, que establece que, *"en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios"* *"exceptuándose únicamente los relativos a"* *"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 otorguen a los inventores y*

---

<sup>9</sup> Idem, Antecedentes Legislativos

*perfeccionadores de alguna mejora*"; además de, incorporar la reserva de derechos y subsistir la distinción entre propiedad industrial y propiedad intelectual, como parte de la lista de exclusión de derechos no protegidos, se manifiesta que, *"las obras de arte que solamente puedan tener aplicación industrial no estarán protegidas por esta ley. El derecho de autor no ampara el aprovechamiento industrial de la idea científica..."*.

## **LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR DE 1947**

El antecedente legislativo de esta ley, se localiza en la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas; resultado de la Conferencia Interamericana de Expertos para la Protección de los Derechos de Autor; Unión Panamericana, celebrada en Washington, D.C. del 1º al 22 de junio de 1946 y aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 1946.- Esta ley incorporó en su marco regulativo, las disposiciones contenidas en el Código Civil del 30 de agosto de 1928, en sus artículos 1181 al 1280.

De acuerdo con el criterio legislativo de la Comisión encargada de legislar en relación a la propiedad intelectual, no se previó, que las obras literarias y artísticas pudieran generar aspectos comerciales en el ramo intelectual y en el industrial, y al delimitar estos conceptos, se puede llegar a considerar que la propiedad intelectual es excluyente de la propiedad industrial ya que los derechos de autor no protegen el aprovechamiento industrial de las ideas.

En este marco legislativo, se reconocen además, los títulos de las publicaciones y ediciones periódicas, revistas, noticieros cinematográficos, programas de radio y de toda publicación o difusión periódica, así como las *"cabezas de columna"* todos ellos referidos a la reserva de derechos de uso exclusivo.

## LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR DE 1956

El 6 de septiembre de 1952, el gobierno mexicano suscribe la Convención Universal sobre Derecho de Autor, aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 1955. Esta Convención Universal, conjuntamente con la Convención Interamericana, son el soporte normativo para legislar sobre las nuevas disposiciones en materia autoral, expidiéndose la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta Ley se reformó en 1963, 1982, 1991 y 1993.

En el Acta de París se indica en su artículo 2º que: *“los términos, obras literarias y artísticas”* comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos: las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, plano, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

A su vez, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana en su artículo 2º se indica que: *en la expresión obras literarias y artísticas se comprende los libros, escritos, folletos de todas clases cualquiera que sea la materia y cualquiera que sea el número de sus páginas; las obras dramáticas o dramático musicales; las coreográficas, las composiciones musicales con o sin palabras, los dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados, las obras fotográficas: las esferas astronómicas o geográficas; los planos, croquis o trabajos plásticos relativos a geografía, geología o topografía, arquitectura o cualquier ciencia y en fin, queda comprendida toda producción que pueda publicarse por cualquier medio de impresión o reproducción.*

## LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR DE 1997

Esta ley fue publicada el 24 de diciembre de 1996 y modificada el 19 de marzo de 1997. Es evidente que el gobierno mexicano no se ha quedado rezagado en el ámbito internacional en el tema de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, esto, le ha permitido obtener un acervo informativo importante respecto a las tendencias que se dan a nivel mundial en los espacios culturales, artísticos y científicos. El normar jurídicamente estas tendencias permite que los interesados en la investigación jurídica puedan enriquecer este acervo referido a la propiedad intelectual e industrial.

En el artículo 14 de esta ley, se indica que: *"no son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley: las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras..."*

Delimitando en este sentido los marcos legislativos de los conceptos intelectual e industrial-comercial.

*Artículo 14.- " No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:*

- I.- Las ideas en si mismas, las formulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;*
- II.- El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;*
- III.- Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;*
- IV.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales;*
- V.- Los nombres y títulos o frases aislados;*
- VI.- Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;*
- VII.- Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas, o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o división política equivalente, ni*

*las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;*

*VIII.- Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición;*

*Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor la creación de una obra original;*

*IX.- El contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresión, y*

*X.- La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.*

#### **4. PROPIEDAD INDUSTRIAL<sup>10</sup>**

El concepto de Ley de la Propiedad Industrial, esta vinculado a una actividad intelectual derivada de la inteligencia y originalidad de las creaciones del ser humano, así como de una actividad comercial que se da en la industria y el comercio. Cuando se trata el tema de invenciones, avisos y nombres comerciales, diseños industriales o modelos de utilidad, es porque el ser humano las crea para su aplicación en el ámbito industrial y comercial, con el objetivo, de obtener una compensación económica. Los conceptos "derechos de autor" y "propiedad industrial" nacen, de la necesidad de fomentar la creación de bienes intelectuales tales como invenciones y obras de arte, y, de garantizar la propagación de sus beneficios. En relación a lo antes descrito, es importante recordar los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948:

*"Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, y;*

---

<sup>10</sup> Idem, OMPI

*Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.*

#### **4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA 1890 A 1991<sup>11</sup>**

##### **LEY DE MARCAS DE 1890**

Durante el régimen del General Porfirio Díaz, se intentó incrementar el desarrollo industrial y comercial del país, y se legisló sobre la materia industrial, teniendo como antecedente la Ley sobre Derecho de la Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria del 7 de mayo de 1832, en las que se relacionaban prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos. El 28 de noviembre de 1889, se publica la Ley de Marcas de Fábrica en la que se advierte la influencia de la legislación francesa.

##### **LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO DE 1890:**

En esta ley se contemplan normas regulatorias de las patentes y la idea jurídica del legislador se basa en la ley francesa de 1844. El concepto de patente, se mantiene casi intacto hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 se reforma el 27 de marzo de 1896 por la incorporación de nuevas técnicas industriales y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

##### **LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903**

##### **LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1903**

Como resultado del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de

---

<sup>11</sup> Idem, Antecedentes Legislativos

1900, y del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas del 14 de abril de 1891, la propiedad industrial incorpora en el marco legislativo novedades como los nombres y los avisos comerciales en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

Con la misma influencia, surge la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903 en la que se refleja un importante avance en relación a la de 1890, e incorpora diversos preceptos de la revisión de Bruselas en 1900.

Con fundamento en el Convenio Internacional suscrito en 1891, conocido como el Arreglo de Madrid, se hace público el Reglamento para el registro Internacional de Marcas, y en el que se preveía su régimen, expidiéndose dicho reglamento en 1909.

#### **LEY DE MARCAS DE 1928**

#### **LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN DE 1928**

El 27 de julio de 1928, se publican las Leyes de Patentes de Invención y de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, actualizando el gobierno mexicano el marco jurídico de la propiedad industrial, por los compromisos internacionales suscritos en el Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883 y en el Arreglo de Madrid revisados en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925. En esta legislación se incorpora un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas y se establecen las normas para un procedimiento judicial civil ante los tribunales federales.

En relación a las patentes, en la Ley de 1928, se otorgaban mediante la práctica de la revisión de las solicitudes existentes, no existía el concepto de originalidad, y, con base en el artículo 64 de esta Ley, se determinaba un examen extraordinario de novedad de las invenciones, cuyo objetivo era averiguar si las patentes expedidas con base en la Ley de 1903, o, las concedidas con base en la de 1928, eran nuevas en absoluto, por lo que la Ley de 1928 mejoro a la Ley de 1903 ya que en esta última se otorgaba al autorizado "un examen sin garantía".

Cuando se detectaba la invasión de alguna patente, se llevaba a cabo un procedimiento de revocación ante los jueces de distrito, creándose un sistema judicial civil sumario para dar solución a las controversias civiles que se daban con motivo de la aplicación de la Ley.

Con fundamento en la Ley de 1928 se determinó la declaración de el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías, (en su artículo 3°). Y, la aplicación de la Ley era mucho más estricta respecto a la constitución de una marca. Se incorporan al marco jurídico los nombres y los avisos comerciales; y, como un símil de las patentes se incluye un procedimiento de renovación referido a las resoluciones administrativas y quedan establecidas las normas para los procedimientos civiles ante los tribunales federales.

#### **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942**

#### **LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1942**

El Convenio de París y el Arreglo de Madrid, se revisan en Londres el 2 de junio de 1934, expidiendo el gobierno mexicano la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, en la que se concede una protección amplísima a los titulares de derechos. Al estar vigente esta ley durante treinta y tres años, enriqueció la materia de la propiedad industrial en la práctica administrativa y en la interpretación jurídica de las disposiciones reglamentarias.

Esta Ley es importante, en cuanto a que, es el antecedente de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, por lo que, se tomaron como base para la nueva legislación la mayor parte de los artículos y también de los errores.

#### **LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975**

#### **LEY DE PATENTES DE INVENCIONES DE 1975**

El antecedente legislativo de la Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976, lo son: el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas revisado en Niza el 15 de junio de 1957 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y;

el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, así como; la promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de la Explotación de Patentes y Marcas del 30 de diciembre, además del Acuerdo de Cartagena en su decisión número veinticuatro, de diciembre de 1970 y la ochenta y cinco, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, suscrito como Reglamento para la Aplicación de las Normas de Propiedad Industrial.

Con la aplicación de esta ley se termina con los monopolios virtuales mediante el sistema de patentes, eliminando también en parte, la dependencia tecnológica del exterior además de: reducir los campos de invención patentables, disminuir los periodos de vigencia de patentes, establecer precisiones en las licencias obligatorias, incorporar licencias de utilidad pública, actualizar el régimen de explotación sobre los privilegios, y; en las marcas: el uso obligatorio y vinculación de estas, incorporando a esta ley sanciones administrativas más rigurosas.

En relación a las patentes se incorpora en esta Ley:

Los certificados de invención;

Las licencias de utilidad pública;

Procedimientos alternos de explotación sobre los privilegios;

La caducidad absoluta y total por falta de explotación de patentes;

La disminución del plazo de vigencia de las patentes;

Un régimen acorde a las licencias obligatorias;

La reducción de los campos de que puede constituir invención patentable.

En relación a las marcas se incorporan:

Las denominaciones de origen;

Las marcas de servicio;

El amparar en una sola marca de un mismo titular los productos elaborados a los servicios prestados;

Limitaciones mas estrictas para el registro de marcas;

Un régimen de uso obligatorio de marcas;

La vinculación de marcas;

La licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública;

La pérdida de registro cuando la marca se convierte en designación genérica;  
Reglas para comprobar el uso de las marcas;  
Prohibición de uso de marcas, registradas o no.

## **LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991**

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y modificada por decretos publicados el 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999. El 28 de septiembre de 1979 el Arreglo de Madrid fue modificado y el Convenio de París enmendado, innovando el concepto de la protección industrial y el registro de marcas, reformas que se incorporan a la nueva ley, eliminando las patentes de mejoras, el modelo y dibujo industrial, e incorporando el modelo de utilidad y los diseños industriales, además de normar la modificación a los términos de sustento de la vigencia de derechos.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial *"se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"*.

*Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:*

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

*"Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerara el estado de la técnica en la fecha de presentación de la*

solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentre en el trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad”.

“No se consideran invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos y científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia”.

“El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico, al que se refiere el artículo 47 fracción I de esta Ley, servirán para interpretarlas”.

“El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ambiente privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica, puramente

*experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;*

*II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido ilícitamente en el comercio;*

*III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;*

*IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros Países que formen parte de ellos, cuando estos se encuentren en tránsito en territorio nacional;*

*V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y*

*VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que estos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.*

*La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley”.*

*“El titular de la patente después de otorgada esta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la gaceta”.*

*“El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:*

*I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin su consentimiento, y*

*II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso sin su consentimiento. La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley se considerará efectuada por el titular de la patente”.*

## CAPÍTULO II

### EL DERECHO DE AUTOR Y SU PROTECCIÓN EN MÉXICO

#### 1. EL DERECHO DE AUTOR

En las normas establecidas dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>12</sup> se ratifica el carácter reglamentario de la Ley en relación con el artículo 28 constitucional; y se determina como objetivo de la misma la salvaguarda y promoción del acervo cultural y la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, reconociéndose adicionalmente derechos específicos a editores, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión.

Se establece que las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>13</sup> son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas otorgando su protección para que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, integrando los primeros el derecho moral y los segundos el derecho patrimonial.

A continuación me permito transcribir el criterio de la:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>14</sup> cuando se refiere a la "protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos", en relación a las obras protegidas, páginas 1 de 3 y 2 de 3 de Copyright/Introduction/spa, <http://www.wipo.int/spa/general/copyright/intro.htm>:

Se suele describir el objeto del derecho de autor como "*las obras literarias y artísticas*", es decir, creaciones originales en los campos de la literatura y de las

---

<sup>12</sup> Ley Federal del Derecho de Autor. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Reformada 19 de Mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003, según las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

<sup>13</sup> Idem, LFDA.

<sup>14</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI.  
<http://www.wipo.int/spa/general/copyright/intro.htm>

artes. Esas obras pueden expresarse por medio de palabras, símbolos, música, ilustraciones, objetos tridimensionales, o sus combinaciones (como en el caso de la ópera o de la película cinematográfica). Prácticamente todas las legislaciones nacionales sobre derechos de autor protegen los siguientes tipos de obras:

**Obras literarias:** novelas, cuentos, poemas, obras dramáticas y otros escritos cualesquiera que sean su contenido (ficción o no ficción), longitud, finalidad (distracción, educación, información, publicidad, propaganda, etc.), forma (manuscrita, mecanografiada, impresa; libro, folleto, hoja suelta, periódico, revista), tanto publicadas como inéditas; en la mayoría de los países, los programas de ordenador están protegidos por la legislación sobre derecho de autor;

**Obras musicales:** serias o ligeras; canciones, coros, óperas, revistas musicales, operetas; cuando se trata de instrumentos, puede ser uno (solos), unos pocos (sonatas, música de cámara, etc.) o muchos (bandas, orquestas);

**Obras coreográficas;**

**Obras Artísticas:**

De dos dimensiones (dibujos, pinturas, grabados, litografías, etc.), o de tres dimensiones (esculturas, obras arquitectónicas), cualesquiera que sean su contenido (figurativo o abstracto) y su finalidad (arte "puro", publicitario, etc.);

Mapas, dibujos técnicos;

**Obras fotográficas:** cualesquiera que sean sus temas (retratos, paisajes, acontecimientos de actualidad, etc.) y la finalidad con que se hayan realizado;

**Obras audiovisuales** (anteriormente denominadas "películas" u obras cinematográficas): incluso si son mudas y sin importar su finalidad (exhibición en sala, emisión de televisión, etc.), su género (películas dramáticas, documentales, noticiarios, etc.), su longitud y el método empleado (filmadas "en vivo", dibujos animados, etc.) o el procedimiento técnico utilizado (imágenes fijadas sobre película transparente, videocasetes electrónicas, etc.).

La mayoría de las leyes de derechos de autor también establecen la protección de las obras derivadas (traducciones, adaptaciones) y de las colecciones

(compilaciones) de obras, cuando dichas colecciones, debido a la selección y disposición del contenido, constituyan creaciones intelectuales.

Muchas leyes de derecho de autor también contienen disposiciones para la protección de las "obras de arte aplicado" (joyería artística, lámparas, papeles de tapizar paredes, muebles, etc.).

Algunas leyes de derecho de autor disponen que sean protegidas como obras literarias los programas de ordenador.

En algunos países, principalmente en aquellos con una tradición jurídica de derecho consuetudinario, la noción "derecho de autor" tiene un significado más amplio que "derechos de los autores", ya que además de las obras literarias y artísticas, también se extiende a las grabaciones sonoras (fonogramas, ya sean discos fonográficos o cassetes), a los organismos de radiodifusión y a los creadores de composiciones tipográficas distintivas de publicaciones.

Es difícil hacer un cálculo exacto sobre el número de obras literarias y artísticas creadas en el mundo. Sin embargo, la información disponible indica que, actualmente, en un año se publican alrededor de 1,000,000 de libros / títulos y unas 5,000 obras cinematográficas, y que, actualmente, el número de copias de fonogramas vendidos anualmente es superior a 3,000 millones.

La protección por derecho de autor suele significar que determinadas utilidades de la obra son legales sólo si se efectúan con autorización del titular del derecho de autor. Las más típicas son las siguientes:

El derecho a copiar o reproducir de cualquier otra forma toda clase de obra; el derecho a distribuir copias al público; el derecho a alquilar copias de ciertas categorías de obras (como programas de ordenador y obras audiovisuales) por lo menos; el derecho a hacer grabaciones sonoras de las interpretaciones o ejecuciones de obras literarias o musicales; el derecho a la interpretación o ejecución en público especialmente de las obras musicales o dramáticas o de las obras audiovisuales; el derecho a comunicar al público mediante cable o de cualquier otra forma las interpretaciones o ejecuciones de dichas obras y particularmente, a transmitir por radio, televisión o por otros medios inalámbricos, cualquier clase de obra; el derecho a traducir obras literarias; el derecho a alquilar

en particular obras audiovisuales, obras incorporadas en fonogramas y programas de ordenador; el derecho a adaptar cualquier tipo de obra y especialmente, el derecho a realizar obras audiovisuales de las mismas.

En ciertas leyes nacionales, algunos de estos derechos- que en su conjunto se denominan "derechos patrimoniales"- no son derechos exclusivos de autorización, sino, en algunos casos específicos, meros derechos de remuneración; en algunos países y bajo circunstancias especiales, ésta es la situación del derecho a realizar grabaciones sonoras de obras musicales y del derecho a la radiodifusión de toda clase de obras. Algunas utilizaciones estrictamente determinadas (por ejemplo, citas, el uso de obras para ilustración en la enseñanza o la utilización de artículos sobre asuntos políticos o económicos publicados en otros diarios), son completamente libres, es decir, no requieren ni la autorización ni el pago de remuneración al titular del derecho de autor.

Además de los derechos patrimoniales, los autores (sean o no propietarios de los derechos patrimoniales) gozan de "derechos morales" por los cuales tienen el derecho a reivindicar su obra y a exigir que se indiquen sus nombres en los ejemplares de la misma, y tienen derecho a oponerse a la mutilación o deformación de sus obras.

Generalmente, el titular del derecho de autor puede transferir su derecho o conceder licencias sobre ciertos usos de su obra. Sin embargo, los derechos morales generalmente se consideran inalienables incluso si el autor renuncia a ejercerlos.

La regulación en México se encuentra comprendida en los artículos 18 a 23 de la ley Federal del Derecho de Autor, que se explicarán en los subsecuentes apartados de este capítulo.

## 1.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL DERECHO DE AUTOR

### 1.1.1 LOS DERECHOS MORALES

Como antecedente de la inclusión de los Derechos Morales<sup>15</sup> dentro del marco jurídico de la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>16</sup>, podemos citar la hoja informativa: Décima de la serie sobre DPI) (1450) relacionada con la protección de propiedad intelectual y los países industrializados de la OMPI.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la que se indica "A principios del decenio de los 80 algunos países industrializados encabezados por los Estados Unidos, pidieron que las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual<sup>17</sup> se incluyeran en las negociaciones de comercio multilaterales. A pesar de la oposición de los países en desarrollo, esas cuestiones se incluyeron en las negociaciones de la ronda Uruguay". Cita textual de la pág 1 de 3.

En la pág 2 de 3 se dice textualmente "Los países industrializados estuvieron en desacuerdo en cuanto a si las disposiciones de los derechos de autor del acuerdo TRIPS debían comprender todas las disciplinas del Convenio de Berna, incluso los derechos morales. Los derechos de autor protegen las obras de paternidad literaria desde el momento en que son creadas en forma permanente y cubren la expresión original de una idea. Los derechos morales<sup>18</sup> se refieren al derecho inalienable de un autor de reclamar la paternidad intelectual de la obra y de objetar que se introduzcan modificaciones en ella que pudieran ser perjudiciales para su propio honor o reputación, aún después de haber concedido licencia a un productor, editor o radiotransmisor para mostrar, distribuir, adaptar o reproducir la obra.

---

<sup>15</sup> Figura jurídica considerada en el título II, Capítulo II, artículos 18 al 23 de la Ley Federal del Derecho de Autor

<sup>16</sup> Idem, OMPI

<sup>17</sup> La OMPI considera que la Propiedad Intelectual comprende dos ramas: La Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. WIPO's misión/spa

<sup>18</sup> idem, D.M.

*Estados Unidos de Norteamérica se opuso a la inclusión de los derechos morales en el acuerdo TRIPS, mientras algunos otros países industrializados como los de la UE, la apoyaron.*

Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Enero de 1975 el Decreto por el que se promulga el Acta de París del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, hecha en París el 24 de Julio de 1971, se incorporan al marco jurídico autoral, las disposiciones contenidas en la citada Convención, considerándose en la multicitada Ley que:

El derecho moral<sup>19</sup> se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable y considera al autor como el único, primigenio y perpetuo titular sobre las obras de su creación. El derecho moral como figura de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor se considera como una entidad integrante de la base de protección con características jurídicas propias y diferentes a la de los otros derechos, por lo que no podemos considerarlo inmerso en los derechos reales o personales o inclusive dentro de los tan polemizados **derechos subjetivos.**

Existen excepciones contenidas en el marco regulatorio autoral en relación a los denominados derechos de integridad, que se establecen en los artículos 83 y 99 de dicho ordenamiento y que se transcriben a continuación:

Artículo 83<sup>20</sup>.- *“Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones.*

*La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado”.*

---

<sup>19</sup> Artículos 18 y 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor

<sup>20</sup> idem, LFDA

*Artículo 99<sup>21</sup>.- "Salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor, no implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.*

*Una vez que los autores o los titulares de los derechos patrimoniales se hayan comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos de dicha obra.*

*Sin perjuicio de los derechos de los autores el productor puede llevar a cabo todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual."*

Y referente al derecho de paternidad previsto en el artículo 21 de la mencionada ley. La Ley Federal del Derecho de Autor no prevé en su contenido la solución, en forma clara y específica, que pudieran dar los causahabientes de una obra, cuando el autor de ésta, en el ejercicio de sus derechos morales decide retirarla del mercado, ya que sólo deberá responder de los daños y perjuicios que se ocasionen.

Considero necesario establecer la cita del artículo 6-bis. 1 del Acta de París en relación del contenido del artículo 23 de la ley en comento:

*Artículo 6-bis. 1) "Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación."*

En la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>22</sup> vigente, se indica de los Derechos Morales lo siguiente:

*Artículo 18.- "El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación."*

---

<sup>21</sup> Idem, LFDA

<sup>22</sup> Idem, LFDA

*Artículo 19.- "El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable".*

*Artículo 20.- "Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra, y a sus herederos. En ausencia de estos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el título VII (de la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos) de la presente Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional."*

*Artículo 21.- "Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:*

*I.- Determinar si su obra ha de ser divulgada y en que forma, o la de mantenerla inédita;*

*II.- Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por el creada y la de disponer que su divulgación se efectuó como obra anónima o seudónima;*

*III.- Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;*

*IV.- Modificar su obra;*

*V.- Retirar su obra del comercio, y*

*VI.- Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.*

*Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, solo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo."*

*Artículo 22.- "Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador de la obra, tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de los que correspondan a los demás coautores en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que puede ejercer el productor de conformidad con la presente Ley y de lo establecido por su artículo 99."*

*Artículo 99.- " Salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor, no implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.*

*Una vez que los autores o los titulares de derechos patrimoniales se hayan comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos de dicha obra.*

*Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede llevar a cabo todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual."*

*Artículo 23.- " Salvo pacto en contrario, se entiende que los autores que aporten obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, han autorizado la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de las mismas, sin que esto implique renuncia a los derechos morales."*

Por lo anterior, podemos decir que los derechos morales en principio corresponden exclusivamente al autor, pero en ocasiones éstos podrán ser ejercidos por los causahabientes, titulares, herederos o incluso por el propio Estado, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

### **1.1.2. LOS DERECHOS PATRIMONIALES**

En la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>23</sup> publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996, los derechos patrimoniales<sup>24</sup>, al igual que los morales<sup>25</sup>, se enumeran en forma enunciativa, y se establece que el autor es el titular originario de los mismos y que sus herederos o causahabientes se consideran titulares derivados de tales derechos. Se incorpora la figura del agotamiento del derecho para el autor o sus causahabientes cuando la obra ha sido lícitamente puesta en el mercado para su comercialización; estableciéndose

---

<sup>23</sup> Idem, LFDA

<sup>24</sup> Artículos 24 al 41 de la Ley Federal del Derecho de Autor

<sup>25</sup> Idem, DM

el plazo de protección del derecho patrimonial consistente en la vida del autor y 100 años después de su muerte aplicable tanto para obras póstumas como para obras realizadas al servicio oficial de la Federación, los Estados y los Municipios, contando los 100 años, después de realizada su divulgación.

Cuando la obra les pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y cien años después de divulgadas las obras póstumas siempre y cuando la divulgación se realice dentro del periodo de protección considerado como la vida del autor y cien años más a partir de su muerte, y; las obras hechas al servicio oficial de la federación las entidades federativas por los municipios. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o 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 anteriormente la obra pasará al dominio público.

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, dentro de los límites que establece la Ley Federal de Derecho de Autor<sup>26</sup> y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la propia ley, mencionado con anterioridad.

En virtud de lo anterior, la Ley federal del Derecho de Autor, establece lo siguiente:

*Artículo 24.- "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, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma."*

*Artículo 25.- "Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier título."*

---

<sup>26</sup> Idem, LFDA

*Artículo 26.- "El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados."*

*Artículo 26 bis.- "El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho de autor es irrenunciable.*

*Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los artículos 200 y 202 fracciones V y VII de la Ley.*

*El importe de la regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la sociedad de gestión colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del artículo 27 fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en artículo 212 de esta Ley.*

*Artículo 27.- " Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir*

*I.- La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar;*

*II.- La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:*

- a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;*
- b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias y artísticas, y*
- c) El acceso público por medio de la telecomunicación;*

*III.- La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:*

- a) Cable;*

- b) *Fibra óptica;*
- c) *Microondas;*
- d) *Vía satélite, o*
- e) *Cualquier otro medio conocido o por conocerse.*

*IV.- La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso, expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;*

*V.- La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;*

*VI.- La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y*

*VII.- Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley."*

*Artículo 28.- "Las facultades a las que se refiere el artículo anterior, son independientes entre sí y cada una de las modalidades de explotación también lo son."*

*Artículo 29.- " Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante:*

*I.- La vida del autor y, a partir de su muerte, 100 años más.*

*Cuando la obra les pertenezca a varios coautores los 100 años se contarán a partir de la muerte del último, y*

*II.- 100 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 explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y,*

*a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetara los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.*

*Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo la obra pasará al dominio público<sup>27</sup>.*

Es importante mencionar la controvertida situación del dominio público, ya que en la actualidad es difícil determinar cual es el momento en que una obra entra en dominio público, por lo que se hace la siguiente precisión, tomando en consideración la Ley que se encontraba en vigor al momento de la muerte del autor, ya que el criterio del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de algunos tratadistas importantes, sostienen que cuando las obras entran a dominio público, los titulares de los derechos patrimoniales de autor, ya no pueden obtener el beneficio que establece el artículo 14 Constitucional, que a la letra dice:

*Artículo 14.- "A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna"...*

Pero cuando una obra no ha entrado al dominio público, el periodo de protección puede ampliarse, de conformidad con lo que establezca la nueva ley de la materia, prorrogando el término de protección por el tiempo que establezca dicha legislación.

Toda vez que han existido diferentes legislaciones y reformas durante el siglo pasado, a continuación enumeramos el periodo de protección que establecieron las diferentes leyes autorales:

- a) La Ley de 1947 estableció un periodo de protección de 20 años, a partir de la muerte del autor;
- b) La Ley de 1956, amplió el plazo de protección a 25 años después de la muerte del autor;
- c) La Ley de 1963, concede un término de protección de 30 años a partir de la muerte del autor;
- d) La reforma de 1982, amplió el periodo a 50 años, y
- e) La reforma de 1991, extendió del plazo de protección a 75 años después de la muerte del autor.

---

<sup>27</sup> Idem, LFDA

- f) Por último la reforma de 2003 contempla un plazo de protección de 100 años después de la muerte del autor.

Verbigracia, si una autor fallece en 1950, durante la vigencia de la Ley de 1947, que estableció un periodo de protección de 20 años, su obra debió entrar a dominio público en 1970, más sin embargo, obtuvo el beneficio de las reformas de 1956 y 1963, ampliando el término de protección hasta el año de 1980, que fue el momento en que su obra entró al dominio público.

Pero si una autor muere en 1960, durante la vigencia de la Ley de 1956, que estableció un plazo de 25 años, en virtud de que hubo reformas posteriores que ampliaron la vigencia de protección, como las de 1963, 1982, 1991 y 2003, su obra entrará al dominio público hasta el año de 2060.

## **1.2. LAS RAMAS QUE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR RECONOCE, RESPECTO DE LAS OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS**

Con fundamento en el contenido del artículo 13<sup>28</sup>, a continuación se relacionan las ramas que la Ley Federal el Derecho de Autor reconoce respecto de las obras literarias o artísticas:

Artículo 13.- *“Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:*

- I.- Literaria;*
- II.-Musical, con o sin letra;*
- III.-Dramática;*
- IV.-Danza;*
- V.-Pictórica o de dibujo;*
- VI.-Escultórica y de carácter plástico;*
- VII.-Caricatura e historieta;*
- VIII.-Arquitectónica;*
- IX.-Cinematográfica y demás obras audiovisuales;*

---

<sup>28</sup> Idem, LFDA

X.-Programas de radio y televisión;

XI.-Programas de cómputo;

XII.-Fotográfica;

XIII.-Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

XIV.- De compilación integrada por las colecciones de obras tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea mas afin a su naturaleza.”

### 1.3. LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

La figura de la Reserva de Derechos, tiene su origen en la Ley Federal sobre Derecho de Autor de 1947<sup>29</sup>, protegiendo principalmente los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, así como, las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección de obras, de conformidad con los artículos 17, 18 y 105 de dicha Ley, que a continuación se transcriben:

Artículo 17.- “El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare la publicación o difusión total o que se refiera a una parte de la misma es susceptible de reserva de derechos, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho. Para la subsistencia de este derecho, el titular deberá comprobar anualmente, en el Departamento del Derecho de Autor, que está haciendo uso del título o cabeza.”

Artículo 18.- “Los editores de obras científicas, didácticas, literarias o artísticas, de periódicos y revistas, y los productores de películas y de publicaciones análogas, podrán obtener, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley y de su

---

<sup>29</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1947.

*Reglamento, el derecho exclusivo al uso de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección de obras."*

*Artículo 105.-"Será requisito indispensable para obtener los beneficios que otorgan los artículos 16, 17, 18 y 26 de esta Ley, el registro de los derechos a que ellos se refieren, los cuales se concederán mediante solicitud del interesado en los términos del Reglamento respectivo y mediante el pago de los derechos que se fije. Cuando se presenten dos o más solicitudes sobre el mismo título o características gráficas, prevalecerá la primera en tiempo."*

Asimismo, la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956<sup>30</sup>, regula las reservas de derechos en sus artículos 21 y 22, que se citan a continuación:

*Artículo 21.- "El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio o televisión y, en general, de toda publicación o difusión periódica, ya sea que ampare la publicación o difusión total o que se refiera a una parte de la misma, es susceptible de reserva de derecho, la cual conferirá a quien la hubiere obtenido, el derecho exclusivo al uso del título o cabeza durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más.*

*La publicación o difusión deberán iniciarse dentro de un año de la fecha a partir de la cual fuere reservado el derecho en el certificado respectivo.*

*Para la subsistencia de esta reserva de derechos, el titular de ella deberá comprobar anualmente en la Dirección del Derecho de Autor, que está haciendo uso del título o cabeza de publicación que se reservó."*

*Artículo 22.- "Los editores de obras científicas, didácticas, literarias o artísticas, de periódicos y revistas, y los productores de películas y de publicación semejantes, podrán obtener, sujetándose a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento, el derecho exclusivo al uso de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección de ellas."*

Las variantes principales, en relación con la Ley de 1947, además de las de redacción, encontramos la aparición de los programas de televisión como difusiones periódicas, así como la aparición de la Dirección del Derecho de Autor,

---

<sup>30</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1956.

sin incluir la mención de prioridad o prelación, cuando dos o más solicitudes se presenten sobre el mismo título.

Por otra parte, la Ley Federal de Derechos de Autor de 1963<sup>31</sup>, modifica nuevamente la redacción para la protección de las reservas de derechos, regulando este concepto en sus artículos 24, 25 y 26, mismos que se citan a continuación:

Artículo 24.- *"El título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, y, en general de toda publicación o difusión periódica, ya sea total o parcial será materia de reserva de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo del título o cabeza durante el tiempo de la publicación o difusión y un año mas, a partir de la fecha en que se hizo la última publicación.*

*La publicación o difusión deberá iniciarse dentro de un año a partir de la fecha del certificado de reserva."*

Artículo 25.- *"Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos.*

*Esta protección se adquiere mediante el correspondiente certificado de reserva de derechos, y durara cinco años que empezarán a contar desde la fecha del certificado, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, iguales, previa comprobación de que el interesado está usando o explotando habitualmente esos derechos, ante la Dirección General del Derecho de Autor."*

Artículo 26.- *"Los editores de obras intelectuales o artísticas, los de periódicos o revistas, los productores de películas o publicaciones semejantes, podrán obtener la reserva de derecho al uso exclusivo de las características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección en su caso.*

---

<sup>31</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1963.

*Igualmente se podrá obtener esa reserva al uso exclusivo de las características de promociones publicitarias, cuando presenten señalada originalidad. Se exceptúa el caso de anuncios comerciales.*

*Dicha protección durara dos años a partir de la fecha del certificado, pudiendo renovarse por un plazo igual si se comprueba el uso habitual de los derechos reservados.*

*Las características originales deben usarse tal y como han sido registradas. Toda modificación de sus elementos constitutivos será motivo de nuevo registro."*

Como se puede observar La Ley Federal de Derechos de Autor de 1963, incorpora nuevas formas de protección como reserva de derechos al uso exclusivo, siendo en primer lugar los personajes ficticios o simbólicos, así como los personajes humanos de caracterización, otorgando una vigencia de cinco años prorrogables. Por otra parte, se adiciona a las promociones publicitarias, dando una protección de dos años renovables.

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1997<sup>32</sup>, establece en sus artículos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 191, la protección a las reservas de derechos al uso exclusivo, regulándolas de una manera mas clara y especifica, estableciendo en su artículo 173 las figuras de protección, mismo que se señala a continuación:

Artículo 173<sup>33</sup>.- *"La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:*

*I.-Publicaciones periódicas: editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;*

*II.-Difusiones periódicas: emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;*

*III.-Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;*

*IV.-Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y*

---

<sup>32</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 1996.

<sup>33</sup> Idem, LFDA

*V.-Promociones publicitarias: contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales."*

La Ley Autoral vigente, desincorpora a las características gráficas como figura de protección de reserva de derechos al uso exclusivo, pudiendo inscribirlas en el Registro Público del Derecho de Autor, de conformidad con el artículo 163 fracción X, otorgándoles una protección como derecho conexo de autor, con un periodo de protección de cincuenta años a partir de la primera edición de la obra de que se trate.

Por lo que se refiere a las promociones publicitarias que se encuentran reguladas en el artículo 173 fracción V de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, éstas van encaminadas a promover y ofertar un bien o un servicio con el resultado adicional de brindar la posibilidad al público de obtener otro bien o servicio en condiciones mas favorables de las que normalmente se encuentra en el comercio, exceptuando los anuncios comerciales; como se desprende de los anterior para considerar una promoción publicitaria como figura de protección de reserva de derechos esta deberá contar con tres elementos principales que son los siguientes:

- a) Que contemplen un mecanismo novedoso y sin protección: que sean originales;
- b) Que tiendan a promover y ofertar un bien o un servicio: estos bienes o servicios deberán encontrarse en el comercio y deberá observarse lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de poder utilizarlas lícitamente, y
- c) Deberá existir un incentivo adicional, que consiste en la posibilidad de obtener otro bien o servicio en condiciones mas favorables: este incentivo adicional puede consistir en otorgar descuentos, regalar bienes o proporcionar servicios gratuitamente.

Asimismo, en las promociones publicitarias se amplió el plazo de protección de dos a cinco años, y una vez transcurrido dicho término no podrán ser renovables, por lo que pasaran a formar parte del dominio público.

Por lo anterior, se considera que es vanguardista la regulación que hace la Ley Federal del Derecho de Autor vigente en materia de reserva de derechos al uso exclusivo, ya que establece una protección exclusiva a los títulos de publicaciones periódicas, cualquiera que sea su índole o contenido; títulos de difusiones periódicas, incluyendo los programas de radio, televisión e incluso las difusiones vía red de computo, que no se encontraron reguladas ni protegidas por otra legislación; las características físicas y psicológicas de personajes ficticios o simbólicos y humanos de caracterización, protegiendo la personalidad y la forma en que se presentan ante el público, evitando confusiones y sobre todo, imitaciones sobre los mismos; las nombres de personas o de grupos dedicados a actividades artísticas, proporcionando la protección necesaria a la creatividad y distintividad de las personas, cuya principal actividad es realizar una representación o interpretación artística; y las características de operación original de las promociones publicitarias, cuando éstas contengan los tres elementos necesarios e indispensables para su otorgamiento que fueron citados con antelación.

En capítulos posteriores se explicara con profundidad los procedimientos administrativos de cancelación, caducidad y nulidad de las reservas de derechos al uso exclusivo, que de igual forma, es una aportación importante en la nueva Ley autoral, ya que con estos procedimientos se puede establecer una mayor seguridad jurídica a los usuarios y titulares de este derecho exclusivo.

#### **1.4. FORMAS DE ADQUIRIR LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR**

Como se ha comentado con anterioridad, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la autoridad administrativa encargada de proteger y salvaguardar los derechos autorales en México, por lo que a continuación se analizarán los

procedimientos administrativos para la obtención y mantenimiento de los derechos de autor y de las reservas de derechos al uso exclusivo.

El artículo 162<sup>34</sup> indica que:

*"El registro público del derecho de autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados."*

El presente artículo establece la protección que se otorga en México a las obras literarias, artísticas y a los derechos conexos, en virtud de no requerir ningún tipo de formalidad al respecto, o sea, que tendrán la protección correspondiente aunque no se inscriban en el Registro Público, ya que basta y sobra que únicamente se encuentren fijadas en un soporte material, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Aunado a lo anterior, es menester indicar que aunque no se requiera el registro de una obra para que ésta cuente con la protección suficiente, se recomienda ampliamente que se trámite y se obtenga el certificado correspondiente, ya que éste constituirá una prueba importante para el caso de una posible controversia autoral.

Por otra parte, el artículo 163 indica lo que se podrá inscribir en el Registro Público, mismo que a continuación se transcribe:

*"En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:*

- I.- Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores;*
- II.- Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas, aún cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular del Derecho Patrimonial para divulgarla.*

---

<sup>34</sup> Idem, LFDA

*Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se expidan;*

*III.- Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y las que los reformen o modifiquen;*

*IV.- Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión colectivas con las sociedades extranjeras;*

*V.- Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales;*

*VI.- Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos;*

*VII.- Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante él;*

*VIII.- Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva a favor de éstas;*

*IX.- Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes, y*

*X.- Las características gráficas y distintivas de obras."*

Sobre este artículo nos permitimos realizar las siguientes observaciones y comentarios:

En principio, se menciona todo lo que se puede inscribir en el Registro Público, pero es limitativo en cuanto a las personas que lo pueden realizar, ya que como se observa en la fracción I, dice que las obras literaria o artísticas que presentes sus autores, siendo que está inscripción puede ser realizada por los titulares o bien por sus causahabientes.

El artículo 163 es innovador al estipular con precisión lo que es objeto de registro y al incluir la inscripción de las características gráficas y distintivas de obras, que antes estaban protegidas de manera inadecuada bajo la figura de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

El artículo 164<sup>35</sup> se estipula que:

*"El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:*

- I.- Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados;*
- II.- Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones y, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, de los documentos que obran en el registro.*

*Tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial.*

*Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se permitirá la salida de originales del Registro.*

*Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar la inspección de los mismos en el recinto del Registro Público del Derecho de Autor.*

*Cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la prueba, deberá aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial o administrativo de que se trate, y*

*III.- Negar la inscripción de:*

- a) Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de esta Ley;*
- b) Las obras que son del dominio público;*
- c) Lo que ya esté inscrito en el Registro;*
- d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular el derecho de autor lo sea también de ella;*
- e) Las campañas y promociones publicitarias;*

---

<sup>35</sup> idem, LFDA

f) *La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal que suspenda los efectos de la inscripción, proveniente de la notificación de un juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa, y*

g) *En general los actos y documentos que en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta Ley."*

En la fracción II del presente artículo 164, se establece la función de publicidad que tiene el Registro Público, al permitir el acceso a la información a cualquier persona que lo solicite, con las excepciones lógicas cuando se trata de programas de cómputo, contratos de edición y de obras inéditas, ya que sólo se permitirá con la autorización del titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial, más sin embargo desde nuestro punto de vista, debió de haberse incluido a cualquier contrato o convenio que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales de una obra; ya que cualquiera que hubiera sido la intención del legislador, únicamente contempló al contrato de edición, sin establecer el tipo de contrato, toda vez que para la edición de una obra, el instrumento jurídico a celebrar entre las partes puede denominarse contrato de autorización, de cesión de derechos, de transmisión de derechos o simplemente ser innominado.

Por otra parte, en la fracción III al establecer los motivos para negar la inscripción, nos parece que el legislador fue demasiado casuístico, debido a que el dictaminador del Registro Público no realiza un examen de fondo para verificar si ya se encuentra registrado con anterioridad, es difícil verificar cuáles son las obras que se encuentran en dominio público, es innecesario señalar que las campañas y las promociones publicitarias, ya que éstas encuentran su sustento en otras formas de protección, ya que de lo contrario se debió incluir que no será motivo de registro todas las figuras que protege la Ley de la Propiedad Industrial y tampoco las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

Por último, se menciona que se negará la inscripción de las marcas a menos que sean el mismo titular, situación que en primera instancia puede resultar conveniente a fin de evitar la doble protección de un mismo signo distintivo, a

través de dos figuras de protección distintas, pero se omitió hacer alusión alguna a otras figuras de la propiedad industrial como los diseños industriales.

*Artículo 165.- "El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la vida privada o al orden público, salvo por sentencia judicial."*

*Artículo 166.- "El registro de una obra artística o literaria no podrá negarse ni suspenderse so pretexto de algún motivo político, ideológico o doctrinario."*

*Artículo 167.- "Cuando dos o más personas soliciten la inscripción de una misma obra, esta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio del derecho de impugnación del registro."*

*Artículo 168.- "Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedaran suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente."*

*Artículo 170.- "En las inscripciones se expresara el nombre del autor y, en su caso, la fecha de su muerte, nacionalidad y domicilio, el título de la obra, la fecha de divulgación, si es una obra por encargo y el titular del derecho patrimonial.*

*Para registrar una obra escrita bajo seudónimo, se acompañaran a la solicitud en sobre cerrado los datos de identificación del autor, bajo la responsabilidad del solicitante del registro.*

*El representante del registro abrirá el sobre, con asistencia de testigos, cuando lo pidan el solicitante del registro, el editor de la obra o los titulares de sus derechos, o por resolución judicial. La apertura del sobre tendrá por objeto comprobar la identidad del autor y su relación con la obra. Se levantara acta de la apertura y el encargado expedirá las certificaciones que correspondan.*

En consecuencia, podemos decir que en principio la Ley Federal del Derecho de Autor protege las obras desde el momento que se encuentran fijadas en un soporte material susceptible de perdurar en el tiempo, o bien mientras sean objetivas y pueda ser captadas por los sentidos del ser humano, protege a los

autores, titulares o causahabientes a los derechos conexos y a otros derechos de propiedad intelectual, como lo son las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

Hemos observado que el registro no otorga la protección, pero es un mecanismo idóneo de prueba en caso de controversia autoral y es indispensable para que los derechos puedan surtir plenos efectos legales frente a terceros.

Después de definir y entender a los derechos autorales, se aclara la diferencia que existe con las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, siendo que los primeros son declarativos y las reservas son constitutivas de derechos, diferencia por la cual algunos tratadistas han mencionado que las reservas no deberían encontrar su regulación en la Ley Federal del Derecho de Autor, más sin embargo con la regulación vigente en forma clara y precisa, los legisladores a su criterio podrán desincorporarlas o unificarlas con otra legislación similar, ya que como se explicó con anterioridad, en algunos supuestos pueden ser consideradas como signos distintivos, pero en otros, la protección que otorgan es superior a lo que la legislación de propiedad industrial podría otorgar.

#### **1.5 AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA CONOCER EL ORIGEN, MANTENIMIENTO Y PÉRDIDA DE LOS DERECHOS AUTORALES**

En el artículo 2<sup>36</sup> de la Ley Federal del Derecho de Autor se indica que *“las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”*<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ídem, LFDA

<sup>37</sup> Artículos 208 al 238 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y artículo 103 al 184 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor<sup>38</sup>, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y funge como autoridad administrativa en derechos de autor y derechos conexos.

Las funciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor de acuerdo al artículo 209<sup>39</sup> son las siguientes:

*"Son funciones del Instituto:*

- I.- Proteger y fomentar el derecho de autor;*
- II.- Promover la creación de obras literarias y artísticas;*
- III.- Llevar el registro público del derecho de autor;*
- IV.- Mantener actualizado su acervo histórico, y*
- V.- Promover la cooperación internacional y el intercambio con Instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos".*

Por lo anterior, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la principal autoridad administrativa para conocer cualquier situación que se derive de la salvaguarda y protección de los derechos autorales, ya que ante este órgano desconcentrado se tramitan y se obtienen los certificados de registro y de reserva, respectivamente.

Asimismo, ante el INDAUTOR se realizan los trámites correspondientes a la renovación de las Reservas de Derechos al uso Exclusivo, manteniendo vigente la facultad de usar y explotar en forma exclusiva los títulos, nombres, denominaciones, características físicas o psicológicas distintivas, dependiendo el caso, por un período igual al otorgado inicialmente y así sucesivamente, hasta en tanto no se cancelen, caduquen o proceda la nulidad de las mismas.

El artículo 210 de indica que:

*"El Instituto tiene facultades para:*

- I.- Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas;*
- II.- Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;*
- III.- Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos;*
- IV.- Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y*

---

<sup>38</sup> Órgano desconcentrado de la S.E.P. creado por decreto de fecha 24 de diciembre de 1996.

<sup>39</sup> Idem, LFDA

*V.- Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables”.*

De las disposiciones delegadas al Instituto<sup>40</sup>, por su relevancia destaca, la de realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, que de acuerdo con el artículo 230 de la LFDA, se refiere exclusivamente a las infracciones en materia de derechos de autor.

También es importante señalar la facultad que tiene el INDAUTOR de ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos, permitiendo actuar con una mayor prontitud en la salvaguarda de los derechos autorales, evitando solicitar a autoridades judiciales la imposición de medidas provisionales que pueden demorar la acción e impedir con ello la aplicación oportuna de la norma.

Por último, es menester indicar que la otra autoridad administrativa que se encuentra directamente relacionada con los derechos de autor, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que tiene facultades para conocer de las infracciones en materia de comercio, de acuerdo con los artículos 232, 234 y 235 de la LFDA, situación que nos parece inadecuada, ya que debió dotarse al Instituto Nacional del Derecho de Autor de facultades suficientes para que fuera la única instancia administrativa de conocer, proteger y salvaguardar los derechos autorales.

## **1.6. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR**

Se establecen diversos procedimientos administrativos en la Ley Federal del Derecho de Autor, indicando en principio que las acciones civiles derivadas de la Ley<sup>41</sup>, son competencia de los Jueces Federales en materia civil, reconociéndose la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, ante Tribunales Federales. Asimismo, se consideran como competentes para conocer de los

---

<sup>40</sup> ídem, INDA

<sup>41</sup> ídem, LFDA

delitos derivados de esta materia a los jueces federales en materia penal, de acuerdo a lo que indican los artículos siguientes:

*Artículo 213<sup>42</sup>.- "Las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y derechos conexos se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales."*

*Artículo 214.- "En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto y sólo podrán conocer de el los tribunales federales."*

*Artículo 215.- "Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal."*

*Artículo 216.- "Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la iniciación de cualquier juicio en materia de derechos de autor.*

*Asimismo, se enviará al Instituto<sup>43</sup> una copia autorizada de todas las resoluciones firmes que en cualquier forma modifiquen, graven, extingan o confirmen los derechos de autor sobre una obra u obras determinadas. En vista de estos documentos se harán en el registro las anotaciones provisionales o definitivas que correspondan."*

Considero importante la mención relacionada con el procedimiento administrativo de avenencia, ya que ofrece a las partes en conflicto una alternativa para la resolución de disputas en la materia autoral, que a la fecha ha demostrado su eficacia y eficiencia, ya que podemos afirmar que más de un 80% de las controversias que se suscitan, se dirimen a través de este procedimiento conciliatorio.

El artículo 217<sup>44</sup> establece que: *"Las personas que consideren que son afectados en algunos de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer*

---

<sup>42</sup> Idem, LFDA

<sup>43</sup> Idem, INDA

<sup>44</sup> Idem, LFDA

*valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.*

*El procedimiento administrativo de avenencia es el que se sustancia ante el Instituto, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley."*

Mediante este procedimiento el Instituto<sup>45</sup> interviene como mediador a efecto de conciliar las diferencias de opinión, interpretación o en general de cualquier violación a los preceptos que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, sin tener el carácter de obligatorio procedimental, o sea, que no se requiere agotar previamente el procedimiento de avenencia para recurrir a cualquier otra instancia administrativa o judicial, teniendo la información que se genere el carácter de confidencial, y el eventual convenio que se llegare a firmar dentro de este procedimiento, tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Adicionalmente, se incluye en la Ley Federal del Derecho de Autor, otra posibilidad para que las partes en conflicto diriman controversias autorales, a través del procedimiento de arbitraje, siempre y cuando así se haya manifestado por escrito en una cláusula compromisoria o con un compromiso arbitral, tal como lo señala el artículo 220 de la LFDA.

Al procedimiento de arbitraje se le aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el Código de Comercio, siendo el Instituto<sup>46</sup> el encargado de publicar la lista de las personas que pueden fungir como arbitro, teniendo un plazo máximo de 60 días para resolver el arbitraje, siendo el laudo definitivo, inapelable y obligatorio para las partes, teniendo el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Por lo que al igual que el procedimiento de avenencia, el arbitraje puede resultar un método ágil y efectivo en la solución de conflictos en materia de derechos de autor.

---

<sup>45</sup> Idem, INDA

<sup>46</sup> Idem, INDA

Por otra parte, de acuerdo con lo que establece el Título XII, Capítulo I, artículo 229 de la LFDA, son infracciones en materia de derechos de autor<sup>47</sup>:

*I.- Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;*

*II.- Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 de la presente Ley. (Los derechos de los organismos de radiodifusión a los que se refiere esta capítulo tendrán una vigencia de cincuenta años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa);*

*III.- Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;*

*IV.- No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley;*

*V.- No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley, (expresiones derechos reservados o su abreviatura D.R.);*

*VI.- Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley. (Los editores deben de hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen, el nombre, denominación o razón social y domicilio del editor; año de la edición o reimpresión; número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto sea posible; ISBN o el ISSN, en caso de publicaciones periódicas);*

*VII.- Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley. (de nombre, denominación o razón social; domicilio, y la fecha en que se terminó de imprimir);*

*VIII.- No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente Ley. (ostentar el símbolo (P) acompañado de la indicación del año en que se haya realizado la primera publicación);*

---

<sup>47</sup> Idem, LFDA

*IX.- Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;*

*X.- Publicar una obra, estando autorizado para ello con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;*

*XI.- Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;*

*XII.- Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;*

*XIII.- Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y*

*XIV.- Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.*

Las infracciones en materia de derechos de autor, son como su nombre lo indica, infracciones que se encuentran directamente relacionadas con la materia autoral y que se dirimen y ventilan directamente ante el INDAUTOR, conforme a lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgándole facultades para imponer una multa al infractor de cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo, así como multas adicionales de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

Por otra parte, en el artículo 231 del capítulo II del Título XII de la Ley Federal del Derecho de Autor, se establecen las infracciones en materia de comercio, que se citan a continuación:

*“Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:*

*I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;*

*II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;*

*III. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por esta Ley;*

*IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;*

*V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;*

*VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;*

*VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;*

*VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;*

*IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y*

*X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.*

Estas infracciones en materia de comercio, contienen una característica especial y particular, deben ser conductas realizadas con fines de lucro directo o indirecto, y a diferencia de las infracciones en materia de derechos de autor, éstas son sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con multa que puede ir de quinientos hasta diez mil días de salario mínimo, con multa adicional de quinientos días de salario mínimo por día a quien persista en la infracción.

Aunado a lo anterior, la infracción podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, en caso de que el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial.

Como una situación especial, las infracciones en materia de comercio que se mencionan en la Ley Federal del Derecho de Autor, se resuelven conforme a lo previsto por el Título Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, situación que estimo inconveniente, ya que a mi parecer ambos tipos de infracciones deberían ser conocidas y resueltas por el INDAUTOR, con el fin de otorgar seguridad, eficacia y certeza jurídica a las partes que intervienen en este tipo de procesos, al ser la autoridad especialista en el tema quien resuelva e imponga la sanción correspondiente.

Por ultimo, analizaremos los procedimientos de nulidad y cancelación, contenidos en el capítulo de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, mismos que fueron incorporados en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, y que se transcriben a continuación:

*"Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando:*

*I.- Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite;*

*II.- Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;*

*III.- Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o*

*IV.- Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo".*

*"Artículo 184.- Procederá la cancelación de los actos emitidos por el Instituto, en los expedientes de reservas de derechos cuando:*

*I.- El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual;*

*II.- Se haya declarado la nulidad de una reserva;*

*III.- Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, se cause confusión con otra que se encuentre protegida;*

*IV.- Sea solicitada por el titular de una reserva, o*

*V.- Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente"*

El señalamiento legal de establecer la nulidad de las reservas se establece con base en los hechos de ser iguales o semejantes que puedan generar una confusión con otra reserva; cuando se otorgan datos falsos que sean esenciales para su otorgamiento, así como; se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.

Al analizar desde el punto de vista jurídico la fracción tercera del artículo 183<sup>48</sup> observamos la concurrencia de los derechos sobre las reservas y marcas; esto es, el derecho debe prevalecer por quien acredite haber iniciado su empleo y de haberlo explotado de manera continua; además, la influencia que la Ley de la Propiedad Industrial genera en la adopción de las causales de nulidad se da en grado de transcripción.

En el artículo 184<sup>49</sup> se establecen las causas de cancelación de reservas estableciéndose estas causales por que si hubiera actuado de mala fe en perjuicio de un tercero o violando una obligación legal o contractual; por que se declare la nulidad de una reserva; por contravenir las disposiciones del artículo 179<sup>50</sup> de la Ley; por que sea solicitada por el titular de una reserva, o bien se establezca a través de una orden por resolución firme de autoridad competente.

Estos procedimientos se desahogan y resuelven ante el INDAUTOR, otorgando una mayor seguridad jurídica a los usuarios de este tipo de derechos exclusivos.

Por otra parte, de conformidad con los artículos 237 y 238 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los afectados por los actos y resoluciones del INDAUTOR, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es un recurso de alzada que obliga a resolver en definitiva al titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y cuando sean actos y resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los medios de defensa serán lo que establezca la Ley de la Propiedad Industrial.

---

<sup>48</sup> ídem, LFDA

<sup>49</sup> ídem, LFDA

<sup>50</sup> ídem, LFDA

## CAPÍTULO III

### LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU PROTECCIÓN EN MÉXICO

#### 1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial<sup>51</sup> trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio), y los dibujos y modelos industriales así como de la represión de la competencia desleal.

Tanto las invenciones como las marcas y los dibujos y modelos industriales<sup>52</sup> están protegidos por derechos exclusivos de explotación.

En la represión de la competencia desleal no se trata de derechos exclusivos, si no que se atacan directamente los actos de competencia contrarios a los usos honrados en materia industrial o comercial, por ejemplo, en relación con la información no divulgada, como pueden ser los secretos comerciales.

La propiedad industrial<sup>53</sup> trata también de la protección de las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).

Una de las definiciones que señala el Dr. David Rangel Medina,<sup>54</sup> es la siguiente: "En cuanto al derecho de propiedad industrial, considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios", el autor considera que el derecho de la propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones, integrado el primero por las creaciones industriales nuevas, protegidos principalmente por las patentes,

---

<sup>51</sup> Ídem, Propiedad Intelectual

<sup>52</sup> De acuerdo con el Decreto de la OMPI del 8 de julio de 1975 en la fracción VIII del artículo II se considera "Propiedad Intelectual", los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, y a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

<sup>53</sup> Ídem, OMPI

<sup>54</sup> Rangel Medina, David, "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 9, México 1991.

los registros de modelos y diseños industriales; el segundo que consiste en los signos distintivos, que con las variantes de cada legislación nacional, se protegen a través de las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales; en el tercer grupo se incluye como vinculada con la propiedad industrial a la represión de la competencia desleal; y el último es el que se ha motivado por el adelanto económico y el progreso de la técnica de los últimos años, ampliando el ámbito a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos o *Know-How*, y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto.

Así también el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>55</sup>, establece en su artículo 1, lo siguiente:

- 1) *“Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.*
- 2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*
- 3) *La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas.*
- 4) *Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes de adición, etc.”*

El Marco Jurídico<sup>56</sup> Nacional en Propiedad Industrial esta integrado por:

---

<sup>55</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976.

<sup>56</sup> IMPI. [http://www.impi.gob.mx/web/docs/marco\\_i/3w002100.htm](http://www.impi.gob.mx/web/docs/marco_i/3w002100.htm)

- Ley de la propiedad industrial  
( D.O.F. 27 de junio de 1991; reformas D.O.F. 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999 y 26 de enero de 2004)
- Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial  
( D.O.F. 23 de noviembre de 1994; reformas D.O.F. 10 de septiembre de 2002 y 19 de septiembre de 2003)
- Ley federal del Derecho de Autor.  
( D.O.F. 24 de diciembre de 1996; reformas D.O.F. 19 de mayo de 1997 y 23 de julio de 2003)
- Reglamento de la ley Federal del Derecho de Autor  
( D.O.F. 22 de mayo de 1998)
- Decreto por el que crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
( D.O.F. 10 de diciembre de 1993)
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
(D.O.F. 14 de diciembre de 1999; reformas D.O.F. 1 de julio de 2002, 15 de julio de 2004 que incluye una adición y fe de erratas del 28 de julio de 2004)
- Estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27 de diciembre de 1999; reformas D.O.F. 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004)  
(Nota Aclaratoria publicada en el D.O.F. 4 de agosto de 2004)
- Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de la Oficinas Regionales, Coordinadores Departamentales y otros sualternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
(D.O.F. 15 de diciembre de 1999; incluye aclaración publicada en el D.O.F. el 4 de febrero de 2000 y reforma del 29 de julio de 2004)  
(Nota Aclaratoria publicada en el D.O.F. 4 de agosto de 2004)
- Acuerdo por el que se señalan los días del año 2004 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá los servicios de atención al público  
(D.O.F. 3 de febrero del 2004)
- Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del instituto mexicano de la propiedad industrial  
(D.O.F. 31 de marzo de 1999)
- Acuerdo por el que se crea la comision intersecretarial para la proteccion, vigilancia y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual  
(D.O.F. 4 de octubre de 1993)
- Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
(D.O.F. 14 de diciembre de 1994, reforma 22 de marzo de 1999)
- Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta a los tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
(D.O.F. 10 de diciembre de 1996)

- Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 9 de agosto de 2004)
- Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector (D.O.F. 27 de noviembre de 2000)
- Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 20 de junio de 2003)
- Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico (D.O.F. 30 de mayo de 1997)
- Ley Federal de variedades vegetales (D.O.F. 25 de octubre de 1996)
- Reglamento de la Ley Federal de variedades vegetales (D.O.F. 24 de septiembre de 1998)
- Ley aduanera (D.O.F. 15 de diciembre de 1996)
- Código penal federal (reforma D.O.F. 24 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1997 y 17 de mayo de 1999)
- Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 4 de febrero de 2003)
- Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 7 de abril de 2000)

## 1.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1.1.1 LAS INVENCIONES

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial<sup>57</sup> establece que: *"Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"*.

En la información general sobre protección internacional de la Propiedad Industrial de la OMPI<sup>58</sup>, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pág 1 de 4, de <http://www.wipo.org/spa/general/ipip/intro.htm> se refiere al tema como que: *Una invención es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica. La idea para ser susceptible de protección legal debe ser patentable, tiene que ser nueva en el sentido de que no ha sido publicada o utilizada públicamente; no debe ser evidente, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema determinado; y tiene que ser aplicable en la industria, o sea, que se pueda fabricar o utilizar industrialmente.*

Otra definición de invención es la que nos proporciona Hermenegildo Baylos C.,<sup>59</sup> que dice: *"La idea que tiene una persona sobre como combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces."*

En la Ley de la Propiedad Industrial<sup>60</sup> se indica en el artículo noveno que: *"La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o*

---

<sup>57</sup> Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. modificada por decretos publicados el 2 de agosto de 1994 y 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.

<sup>58</sup> ídem, OMPI

<sup>59</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial", Editorial Civitas, S.A., pág. 695, España 1993.

<sup>60</sup> ídem, LPI

su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento"; y se indica en el artículo 10 que: "El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales" y, en el artículo 10 bis "El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.

Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria."

Artículo 11.- " Los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales".

Artículo 12.- "Para los efectos de este título se considerará como:

- I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
- II.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;
- III.- Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;
- IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;
- V.- Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y

VI.- *Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento<sup>61</sup>.*"

Artículo 13.- *"Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostenten como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a esta mención".*

Artículo 14.- *"A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo".*

De las disposiciones mencionadas con anterioridad, encontramos que al igual que en la legislación autoral, el creador o realizador de una invención es una persona física y que el titular puede ser cualquier persona jurídica. Igualmente el inventor tiene derechos morales como el de ostentarse como tal, o bien, el oponerse a la mención en el título correspondiente.

### 1.1.2 LAS MARCAS

La Ley de la Propiedad Industrial<sup>62</sup>, define a la marca en su artículo 88, como: *"todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".*

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la marca es: *"un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. El signo puede estar formado en particular por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores pudiendo ser tridimensional, como la forma del envase o embalaje del producto (siempre que no sea mera consecuencia de la función). "El signo puede estar formado también por combinaciones de lo anterior".*

---

<sup>61</sup> Idem, LPI

<sup>62</sup> Idem, LPI

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado en torno a las marcas, en cada caso, el autor la define de acuerdo a sus características, personalidad, experiencia o inclusive temperamento, tal es el caso de la definición de marca en el plano económico en la que se le considera como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

Así Justo Nava Negrete<sup>63</sup> transcribe algunas definiciones de marca realizadas por especialistas del tema y posteriormente, desde su punto de vista hace una definición de dicho concepto, recopilando las siguientes:

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como: *"un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros"*.

Renato Corrado define a la marca como: *"un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado"*.

Nava Negrete la define diciendo que es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."

La importancia de la marca, se percibe en el interés de los investigadores jurídicos para definir tal concepto, ya que mediante éste signo se realizan operaciones comerciales de productos y servicios en el mercado nacional, permitiendo la obtención de ingresos de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Dentro del análisis jurídico de la marca, encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política<sup>64</sup> de los Estados Unidos Mexicanos, que en el País no habrá monopolios, exceptuándose *"a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el*

---

<sup>63</sup> Nava Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, pp. 144-147, México.

<sup>64</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

*uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.*

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>65</sup>; la Propiedad Intelectual comprende dos ramas principales: la Propiedad Industrial (especialmente las invenciones, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen), y el Derecho de Autor (especialmente las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales).

Siendo nuestra legislación relacionada con la Propiedad Industrial y con el Derecho de Autor, una receptora de los acuerdos Internacionales suscritos por México en el Acta de París, La Convención de Berna, y La Convención Universal del Derecho de Autor, los conceptos, definiciones y procedimientos de la OMPI, se han incorporado a nuestro marco legislativo presentándose en el análisis realizado lo siguiente:

En la norma constitucional no se dice nada relacionado con los signos distintivos que tienen que ver con la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial o el aviso comercial.

En el artículo 89 fracción XV de la Constitución<sup>66</sup> que nos rige, se especifica la facultad presidencial de: *“Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.*

Esta disposición únicamente tiene que ver con el otorgamiento de los títulos que acreditan los derechos de propiedad industrial pero no con la de conceder privilegios *“a los autores y artistas para la reproducción de sus obras”* como se estipula en el artículo 28 antes citado.

En cuanto al análisis de la fracción en cita, tampoco existe la autorización de *“conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva”*, para el uso de los signos distintivos.

---

<sup>65</sup> Idem, OMPI

<sup>66</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Por tal motivo, en principio consideró que existe un vacío constitucional en la regulación y otorgamiento de los signos distintivos, más sin embargo haciendo alusión a lo que expresan diversos tratadistas, cuando se refieren a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema, así como los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Congreso de la Unión; podemos decir entonces que en virtud de que México es parte de diversos tratados internacionales a través de los cuales se regulan los signos distintivos, no existe incongruencia jurídica en la regulación que realiza la Ley de la Propiedad Industrial.

Una de las figuras de reciente creación con la Ley de la Propiedad Industrial, son las marcas colectivas, éstas surgen de una necesidad de protección que no existía en nuestro país, ya que sirven para distinguir en el mercado, los productos o servicios de los miembros de las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que se encuentren legalmente constituidas, respecto de los productos o servicios de terceros que no forman parte de la sociedad o asociación correspondiente.

Podemos decir entonces que las marcas se dividen en cuatro clases distintas:

- a) Nominativas: Que son todas aquellas palabras o frases que no cuentan con un diseño;
- b) Innominadas: Que son todas aquellas figuras, símbolos, signos o diseños, que de igual forma se incorporan a un servicio o producto, sin necesidad de tener un nombre o denominación específica;
- c) Mixtas: Que son aquellas que se conforman de las nominativas y de las innominadas, haciendo en su conjunto un todo indivisible, y
- d) Tridimensionales: Que son aquellas formas tridimensionales originales, que tienen un aspecto singular y propio, que se distinguen fácilmente de otras de uso común.

Para la obtención de los registros marcarios, se debe seguir el procedimiento que establece la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, que de manera breve se describe a continuación:

- a) Presentación de la solicitud del registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- b) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza un examen de forma para verificar que la solicitud presentada este debidamente formulada, como lo indica la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento;
- c) Después de efectuado el examen de forma, se realiza el examen de fondo, en el cual se hace un estudio de la marca, para verificar que no haya otra igual o semejante que ampare los mismos o similares productos o servicios, que pueda dar lugar a confusión. Si existiera otra marca o marcas que se encontraran en este supuesto, el Instituto deberá requerir al solicitante de la marca, para que en un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo éste una prórroga de dos meses más, previo pago de la tarifa correspondiente, por cada uno de los meses posteriores al plazo marcado por la ley para hacer las manifestaciones correspondientes, y
- d) Una vez satisfechos estos requisitos, el Instituto emitirá el título del registro marcario.

Asimismo, el titular de una marca registrada tiene como obligación la inscripción de cualquier hecho jurídico que afecte a la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>67</sup>, así como, la de usar y explotar la marca en el territorio nacional con fundamento en los términos y condiciones del registro.

La protección que confiere un registro marcario, se encuentra directamente relacionado con el tipo de producto o servicio que se pretende proteger, de acuerdo a la clasificación que establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, clasificación adoptada por nuestro país de conformidad al Arreglo de Madrid, Tratado Internacional en el que nuestro país no es miembro, mas sin embargo adopta los criterios internacionales para estar acorde con la protección que se otorga en los demás miembros de dicho tratado.

La clasificación a la que se hace referencia, cuenta con 45 tipos de clases, las primeras 34 hacen referencia a productos exclusivamente, de la 35 a la 45 se relacionan los diferentes tipos de servicios.

---

<sup>67</sup> Idem, Decreto de OMPI del 8 de julio de 1975.

El cumplimiento de las disposiciones antes enumeradas permitirá el mantener la vigencia del registro por un período de 10 años contados a partir de la fecha de expedición, renovables por periodos sucesivos iguales, siempre cuando se siga utilizando la marca de manera constante e ininterrumpida y el registro siga surtiendo plenos efectos legales.

Existen limitantes de protección en las clases de marcas que actualmente reconoce nuestra legislación en materia de propiedad industrial, ya que desafortunadamente la ley vigente de la materia, no protege las marcas sonoras y olfativas, asimismo deja sin protección a la figura conocida como el Trade Dress, que consiste en la imagen y diseño del vestido de un negocio, por lo que debe considerarse una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para poder garantizar una mayor protección a los usuarios de este tipo de marcas que garantice y salvaguarde el derecho que le corresponde al crear este tipo de figuras.

### **1.1.3 LOS AVISOS COMERCIALES**

De conformidad con el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, *"Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie."*

El aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse por períodos de la misma duración y se rigen en lo que no haya disposición especial por lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial para las marcas<sup>68</sup>.

### **1.1.4 LOS NOMBRES COMERCIALES**

Es la denominación con la cual una persona física o moral ejerce su comercio o su industria, están protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se

---

<sup>68</sup> idem, LFPI.

aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Quien use un nombre comercial podrá solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre. La publicación en sí no constituye un registro pero su objetivo es que la sociedad se entere de la existencia de ese nombre.

La publicación de un nombre comercial durara 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovándose por períodos de la misma duración. Si no se renueva cesan sus efectos.

El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable por lo que sea establecido en la Ley para las marcas.

El nombre comercial es un bien, y el derecho sobre el es un derecho de propiedad con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la ley y es un derecho privilegiado que forma parte del patrimonio de la persona y sobre el que su dueño tiene un derecho exclusivo de uso, tal como se establece para cualquier signo distintivo.

### 1.1.5 LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN<sup>69</sup>

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 156. *“Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos”.*

El antecedente de esta norma jurídica se encuentra en el “Arreglo de Lisboa” relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de fecha 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979 en el que se define a la denominación de origen como la denominación geográfica de un país, una región o una localidad

---

<sup>69</sup> Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964

que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos. La base del antecedente para legislar acerca de las denominaciones de origen tiene su comienzo a principios del siglo XIX con los productores franceses, quienes intentaban proteger sus mercaderías, básicamente vinos, lácteos y textiles ya que provenían de regiones en las que el clima, el suelo y la creatividad de los habitantes de esta región le daban a los productos características originales y relevantes.

Las denominaciones de origen se incorporan al marco jurídico legal con el propósito de proteger los intereses de los productores ubicados en localidades, que geográficamente representan aspectos de calidad y de renombre para sus productos.

Podríamos considerar que las denominaciones de origen en cierta forma son marcas con características especiales; colectivas, en el sentido de que cualquier fabricante o productor de una región puede usarla, con la autorización correspondiente.

La designación geográfica de una determinada región sólo se puede identificar como un lugar de producción, extracción, manufactura, es, ubicar a una determinada región por las mercaderías o productos que en ellas se dan.

### 1.1.6 LAS PATENTES<sup>70</sup>

Se considera que la patente es un privilegio legal que otorga el Estado durante un plazo fijo, para poder usar y explotar una invención por su titular o por un tercero que tenga autorización para ello, y que vencido el término que en México es de 20 años, pasa a formar parte del dominio público.

La patente se otorga a través de un documento que en México expide el IMPI, en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, sólo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) por el titular de la patente o con su autorización.

Para conceder la autorización de una patente sobre alguna invención debe tener la característica de ser "nueva" por lo tanto no se negará el trámite de solicitud y no se otorgarán patentes relacionadas con invenciones que impliquen reivindicaciones, conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos mediante una descripción oral o escrita por su explotación o por cualquier otro medio de difusión e información. Las patentes en trámite que tengan contenidos conocimientos técnicos y científicos serán también obstáculo para conceder una patente cuya solicitud hubiera sido presentada con posterioridad y que contenga reivindicaciones similares a aquéllas.

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada invención, con excepción de los sistemas regionales de patentes como lo son la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, Organización africana de

---

<sup>70</sup> Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976 y que establece en su artículo I-2 "La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las **patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen**, así como la represión de la competencia desleal. 1-3. La Propiedad Industrial se entiende en su acepción mas amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas. 1-4. Entre las **patentes de invención** se incluyen las diversas especies de **patentes industriales** admitidas por las legislaciones de los países de la unión, tales como **patentes de importación, patentes de información, patentes de perfeccionamiento, patentes** y certificados de adición, etc"

habla francesa), el Sistema ARIPO (Organización africana de habla inglesa), el sistema Europeo de Patentes y el reciente sistema para la patente Euroasiática. Evidentemente, siguiendo la vía clásica del Convenio de París, puede reivindicarse la prioridad de una presentación anterior para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse solicitudes posteriores **dentro de los doce meses siguientes** a la fecha de presentación de la primera solicitud. Esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud. Ello conlleva gastos de traducción, honorarios para los agentes de patentes de los diferentes países y gastos relativos a las tarifas establecidas por las oficinas de patentes, todo ello en un momento en el que el solicitante aún no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invención es verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica.

La diferencia principal entre el sistema nacional clásico de patentes que acaba de ser descrito y los sistemas regionales mencionados más arriba consiste en que una patente regional se otorga por una sola oficina de patentes para varios Estados. Por otra parte, el procedimiento es idéntico y las explicaciones dadas en los dos párrafos precedentes son igualmente válidas.

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en **Septiembre de 1996**, invitó a las **BIRPI** (predecesoras de la OMPI) a que estudiaran urgentemente solicitudes destinadas a reducir las duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. **En 1967, las BIRPI** redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adaptándose finalmente un "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", en una conferencia diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes o "PCT", entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes. A octubre de

1999, 104 Estados han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado.

La presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzó el 1 de junio de 1978.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes; de hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo completa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.

El principal objetivo del PCT es el de **simplificar, hacer más eficaz y más económico**, desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo, el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

- Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora") de presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional"), redactada en un sólo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado, que el solicitante mencione ("designe") en su solicitud;
- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora;
- Somete cada solicitud internacional a una **búsqueda internacional** que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado de la técnica (esencialmente, los documentos de

patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable;

- Dispone la **publicación internacional** centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las Oficinas designadas; y
- Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un **examen preliminar internacional**, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de la invención cuya protección se reivindica, respondiendo a los criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en el párrafo precedente se denomina usualmente la "fase internacional" del procedimiento PCT, mientras que se habla de "fase nacional" para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que, tal como se indicó, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas "nacionales", fase "nacional" y tasas "nacionales", incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre.

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas de patentes de los Estados contratantes sólo concedan patentes sólidas, facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT. En México, el IMPI actúa como oficina receptora.

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismo efectos que una solicitud de patente europea, si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto

en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo desea).

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. La solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes, será aceptada por esos Estados y no será necesario introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que ello implica).

El establecimiento y presentación de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina receptora).

Las tasas adeudadas a la oficina receptora por una solicitud internacional son tres:

- 1.- La denominada **tasa de transmisión**, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Receptora;
- 2.- La **tasa de búsqueda**, destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional; y
- 3.- La **tasa internacional**, destinada a remunerar el trabajo de la oficina internacional.

La oficina receptora en el IMPI percibe las tasas y, tras haber procedido al examen de formalidades del petitorio y asignado una fecha de Presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar "original") a la oficina internacional de la OMPI, y otro (denominado "copia para la búsqueda") a la Administración encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante. La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la oficina internacional.

Cada solicitud internacional es objeto de una búsqueda internacional, es decir, de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes (alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso). El alto nivel de esa búsqueda viene garantizado por las normas internacionales que establece el PCT por lo que respecta a la

documentación, las calificaciones de los examinadores y los métodos de búsqueda de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT) ha designado especialmente para proceder a las búsquedas internacionales, y que tiene el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.

Las siguientes oficinas han sido designadas para México como Autoridad encargada de la búsqueda internacional: la Oficina Española de Patentes y Marcas (ES), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Sueca de Patentes (SE) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (US).

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas a poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda. De forma general, puede decirse que comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes países industrializados, así como ciertos artículos de literatura distinta de las de patentes.

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las referencias del estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para los países designados en su solicitud internacional de patente.

Un informe de búsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado de la técnica que no obstaculizarían la concesión de una patente, ayuda al solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de la búsqueda internacional garantiza al solicitante que toda patente concedida será "sólida", es decir, que, tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito y que, de esta forma, puede considerarse como una base válida para inversiones o licencias, es decir, para la explotación industrial en los mercados y la consecuente generación de riqueza.

El informe de la búsqueda internacional permite al solicitante determinar, a la luz del estado de la técnica definido en los documentos citados en el informe de búsqueda, si tiene interés en continuar solicitando una protección para su invención en los Estados designados, o si es preferible para él, modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el objetivo de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

La publicación internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, diseminar el progreso tecnológico realizado por el inventor y, adicionalmente, dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas.

¿Qué se publica? La oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, en conjunto, una página de portada en la que figuran los datos bibliográficos extraídos de la petición, así como las indicaciones tales como el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) atribuido por la Administración encargada de la búsqueda internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se publican a la vez las que fueron presentadas.

¿Cuándo tiene lugar la publicación? En general, tiene lugar meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional.

¿En qué idioma se publica el folleto? El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional, a condición de que ese idioma sea alemán, español, francés, inglés, japonés o ruso, si la solicitud internacional ha sido presentada en otro idioma, se publica traducida al inglés.

¿Cómo se seleccionan los folletos relativos a un sector tecnológico determinado? La publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT disponible en internet: <http://www.wipo.int>, que relaciona las solicitudes internacionales publicadas en forma de rúbricas que reproducen las páginas de portada de los folletos. Cada número de la Gaceta del PCT también contiene un índice de clasificación que permite seleccionar las solicitudes internacionales publicadas en función de los sectores tecnológicos.

¿Cómo se distribuyen las publicaciones? El folleto y la Gaceta del PCT se envían gratuitamente y de forma sistemática por la Oficina Internacional a todos los Estados contratantes del PCT. También se proporcionan al público, previa petición, y contra pago de su importe.

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los siguientes criterios: ¿parece nueva, parece implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicación industrial?, requisitos indispensables para el otorgamiento de cualquier patente, tanto nacional como internacional. El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo. La solicitud internacional, no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sino sólo cuando el solicitante presenta una petición expresa de examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento el Capítulo II, esos Estados se denominan "Estados elegidos", lo que les distingue de los "Estados designados" para Capítulo I).

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas a este título, son las mismas que han sido nombradas administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

Normalmente, en el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero lo más tarde al vencer el 19° mes a partir de la prioridad), la Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como se explicó anteriormente, el PCT sólo es un sistema de presentación, y no le concierne la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de las Oficinas designadas. Las oficinas designadas son las únicas que decidirán si debe concederse una patente. El

informe de búsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen preliminar internacional, están destinados únicamente a facilitarles su tarea.

Tras haber recibido un informe de búsqueda internacional y, en su caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede decidir, con conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o bien retirar su solicitud, o bien no hacer nada; en este último caso, la solicitud internacional perderá los efectos de una solicitud nacional o regional y terminará el procedimiento. En este caso, el solicitante habrá economizado grandes gastos, a saber, todos los que habría implicado la utilización de la vía clásica del Convenio de París: no ha tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones en las oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar mandatarios locales y no ha tenido que pagar tasas a esas oficinas, cosas todas ellas que la utilización de la vía clásica del Convenio de París le habría obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente.

Cuando decide continuar el procedimiento, y sólo en ese momento, el solicitante debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud internacional en sus idiomas oficiales; también.

Después de haber realizado el análisis anterior, resulta de una forma más clara y comprensible el procedimiento para la obtención de un título de patente nacional, que brevemente se explica a continuación:

- a) Lo primero que se debe realizar, es la presentación de la solicitud de registro de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- b) El Instituto realiza un examen de forma para verificar que la solicitud se encuentre debidamente requisitada, tal como lo indica la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento;

- c) Después de realizado el examen de forma, se tiene que esperar un año, el cual sirve para comprobar que un tercero no tiene prioridad sobre la invención que se presenta;
- d) Una vez transcurrido el año de prioridad, el Instituto realiza el examen de fondo de la invención, para verificar que no haya otra solicitud de patente u otra concedida que sea igual o semejante;
- e) Si existiera otra patente que se encontrara en el supuesto anterior, el Instituto deberá requerir al solicitante para que en un plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga;
- f) Después de haber satisfecho los requisitos legales, el Instituto emitirá un oficio en el que se requerirá del pago correspondiente para la expedición del título, y
- g) Una vez otorgada la patente, ésta tendrá una vigencia de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y para mantenerla vigente se deberá cubrir el pago de la tarifa que corresponda por cada año de vigencia de la patente.

### 1.1.7 LOS MODELOS DE UTILIDAD<sup>71</sup>

Son considerados los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad, teniendo una vigencia de diez años improrrogables.

El artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: "*Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial*".

Cabe mencionar que para el otorgamiento de los modelos de utilidad se estará a lo dispuesto por las reglas generales para la obtención de patentes.

---

<sup>71</sup> Idem, OMPI

### 1.1.8 LOS DISEÑOS INDUSTRIALES<sup>72</sup>

Es el aspecto ornamental de un artículo utilitario. El aspecto ornamental puede estar constituido por elementos de tres dimensiones (la forma del artículo) o de dos dimensiones (líneas, dibujos, colores) que no han de estar basados exclusivamente en la función propia del artículo utilitario. Para su protección legal y la obtención del certificado correspondiente, los dibujos y modelos industriales tienen que ser originales o nuevos y susceptibles de aplicación industrial. La protección de los diseños industriales consiste en que no pueden ser legalmente copiados sin autorización del propietario registrado y el que las copias hechas sin su autorización no pueden ser legalmente vendidas ni importadas. La protección se da por un periodo de quince años improrrogables.

Esta figura se divide en dos clases "Los Dibujos y Los Modelos", como lo señala el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice:

"Los diseños industriales comprenden a:

- I Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II Los modelos industriales, constituidos por una forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos."

### 1.1.9 LOS SECRETOS INDUSTRIALES<sup>73</sup>

De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, "*Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los*

---

<sup>72</sup> OMPI. Información general. <http://www.wipo.int/spa/general/ipip/intro.htm>

<sup>73</sup> Idem, OMPI

*medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.*

*La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.*

*No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.”*

La información detallada del secreto industrial<sup>74</sup> deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Los elementos de originalidad y creatividad se dan como elementos inmateriales en lo que concurre dentro de la definición de secreto industrial, ya que las ideas susceptibles de utilizarse en la explotación industrial sólo adquieren importancia una vez que ya se encuentran materializadas en un elemento físico debiendo ser perceptible para los sentidos del ser humano, siendo esta la base de la norma jurídica para su protección.

Se puede decir que el secreto industrial es incorporado de manera novedosa por la Ley de la Propiedad Industrial, ya que las legislaciones anteriores no habían considerado esta forma de protección como una alternativa de seguridad y salvaguarda a los intereses y derechos de los industriales y prestadores de servicios.

---

<sup>74</sup> Idem, LPI

## **1.2 FORMAS DE ADQUIRIR EL DERECHO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, modificada por decretos publicados el 2 de Agosto de 1994, 26 de Diciembre de 1997 y 17 de Mayo de 1999, se regulan las formas de adquirir el derecho de conformidad con los preceptos siguientes:

*Artículo 9°.- "La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento".*

*Artículo 10.- "El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales".*

*Artículo 10 bis.- " El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o mas personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.*

*Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha mas antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.*

*El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria."*

*"Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."*

*"Artículo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros."*

*"Artículo 99. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto."*

La regla general para obtener protección de cualquier figura de propiedad industrial, es a través del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, excepto los nombres comerciales, que estarán protegidos sin necesidad de registro, y los secretos industriales, que deberán estar objetivados en un soporte material perdurable y se adopten medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y su acceso deberá estar restringido.

Asimismo, aunque el derecho al uso exclusivo de una marca únicamente se obtiene mediante su registro ante el IMPI, la Ley de la Propiedad Industrial otorga el derecho por un uso constante e ininterrumpido en el país o en el extranjero, ya que prevé la posibilidad de nulificar un registro durante los cinco años posteriores a que surta efectos la publicación en la Gaceta del otorgamiento de éste, de acuerdo con el artículo 151 Fracciones II y V de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior y a diferencia del derecho de autor, el IMPI al otorgar patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, registros de marcas y avisos comerciales, constituye derechos a favor de los solicitantes, ya que son derechos exclusivos; en oposición a los registros que otorga el Registro Público del Derecho de Autor, son únicamente declarativos y se presumen de ser ciertos los hechos que en ellos se consignan, salvo prueba en contrario; con excepción de las reservas de derechos al uso exclusivo, que de igual forma que los derechos de propiedad industrial, son constitutivos y no declarativos.

### 1.3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL<sup>75</sup>

Se establecen diferentes procedimientos administrativos en la Ley de la Propiedad Industrial, que se refieren a:

- I.- Solicitudes o promociones y sus formalidades.
- II.- Procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación.
- III.- Procedimiento de infracción administrativa.
- IV.- Recurso de reconsideración, y
- V.- Procedimiento de inspección.

Los artículos 179 a 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen las reglas generales para todos los procedimientos que se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los que se incluyen: Las formalidades y requisitos de las solicitudes y promociones que se dirigen al IMPI, la forma de acreditar la personalidad, la de computar los términos que establece la Ley, así como las limitaciones para tener acceso a la consulta de expedientes.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, se encuentra regulado en los artículos 187 a 199-bis-8, que establecen lo siguiente:

*"Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."*

*"Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión."*

---

<sup>75</sup> ídem, LPI

*“Artículo 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:*

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;*
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;*
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;*
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;*
- V. La descripción de los hechos, y*
- VI. Los fundamentos de derecho.”*

*“Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.*

*Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.”*

*“Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, la Secretaría le requerirá, por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.*

*También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.”*

*“Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.*

*"Artículo 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa."*

*"Artículo 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:*

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta ley;*
- II. Ordenar se retiren de la circulación:*
  - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;*
  - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;*
  - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; y*
  - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;*
- III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;*
- IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;*
- V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley, y*

VI. *Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.*

*Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.*

*Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio."*

*"Artículo 199 Bis-5.- El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas."*

*"Artículo 199 BIS 6.- En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal."*

Los procedimientos de nulidad, cancelación o caducidad, se establecen en relación con los registros y patentes, que se encuentren en alguno de los supuestos anteriormente mencionados, estableciendo mecanismos ágiles para otorgar certeza y seguridad jurídica a los usuarios.

Otro procedimiento que constituye una posibilidad para el otorgamiento de una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, es el recurso de reconsideración, que se presenta ante el propio IMPI, cuando es negada una solicitud de cualquiera de estas figuras, que permite que la autoridad reconsidere la negativa, exponiendo los argumentos que se consideren necesarios, evitando impugnar la resolución ante cualquier otra autoridad administrativa o judicial, que traería como consecuencia un retraso o demora en la resolución respectiva y por lo tanto en el otorgamiento del registro o patente correspondiente, aunque este procedimiento es limitativo, ya que no se considera para las demás figuras de propiedad industrial, de acuerdo a lo que establecen los artículos siguientes:

*"Artículo 200.- Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia."*

*"Artículo 201.- Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente."*

*"Artículo 202.- Si la resolución que emita la Secretaría niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en los términos del artículo 57 de esta Ley."*

Con el objeto de agilizar los procedimientos administrativos, así como de verificar el estricto cumplimiento a la Ley de la Propiedad, ésta le otorgo facultades expresas al IMPI, como la inspección, que se realiza a través de un procedimiento que lleva a cabo personal autorizado del IMPI, de acuerdo a lo siguiente:

*"Artículo 203.- Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:*

- I. Requerimiento de informes y datos, y*
- II. Visitas de inspección."*

*"Artículo 204.- Toda persona tendrá obligación de proporcionar a el Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella."*

*"Artículo 205.- Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.*

*El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización."*

*"Artículo 206.- Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior."*

*"Artículo 207.- Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate."*

*"Artículo 210.- Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta."*

*"Artículo 211.- 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, levantando 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 éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.*

*Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.*

*"Artículo 212.- Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez."*

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial establece cuales son las infracciones administrativas y la forma de sustanciar el procedimiento ante el IMPI, a través del cual se podrán dirimir las controversias sobre las figuras de propiedad industrial, de competencia desleal y en general de cualquier acto violatorio a la Ley, en el

cual la autoridad buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

*El Artículo 213 establece cuales son las infracciones administrativas, mismas que se enumeran a continuación:*

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;*
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;*
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;*
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;*
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;*
- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*

- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley;
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
  - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
  - c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
  - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

- XII. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;*
- XIII. *Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;*
- XIV. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;*
- XV. *Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;*
- XVI. *Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;*
- XVII. *Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*
- XVIII. *Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;*
- XIX. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;*
- XX. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;*
- XXI. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;*

*XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y*

*XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos."*

*"Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:*

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;*
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;*
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;*
- IV. Clausura definitiva;*
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas."*

Las investigaciones de las infracciones administrativas se realizará por el IMPI de oficio o a petición de parte interesada, a diferencia de los delitos que sólo se perseguirán por querrela de parte ofendida, aunque la mayor parte de éstos sean idénticos a las infracciones con la única condicional de que exista la reincidencia, tal como lo dice el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, que regula los delitos y que dice:

*"Artículo 223.- Son delitos:*

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;*
- II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;*
- III. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico*

*para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;*

- IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y*
- V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.*

*Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.*

*"Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior."*

Además de que se requiere para el ejercicio de la acción penal que se presente la querrela correspondiente, deberá ser necesario que en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, ya que independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los delitos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial, en los términos de su artículo 221-Bis.

## CAPÍTULO IV

### LA PROTECCIÓN ACUMULADA

#### 1. CONCEPTO DOCTRINARIO DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA

En el capítulo primero, establecimos el concepto de la protección acumulada definiéndolo como: “La protección otorgada<sup>76</sup> por instancias normativas independientes...” esto quiere decir, que la protección otorgada en la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>77</sup> en su aplicación administrativa corresponde al ejecutivo federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y en los casos previstos en esta misma ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y en cuanto a la protección otorgada a través de la Ley de Propiedad Industrial, corresponde al ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “Respecto de *“figuras de protección acordadas,”* entendiéndose las figuras de protección tipificadas dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de Propiedad Industrial que son susceptibles de una protección doble o acumulada, en este caso, estamos considerando a un autor, creador o inventor (entendiéndose como realizadores de una obra original, única y diferente) un objeto materializado (en la concepción de la idea original) y una doble protección (protección acumulada).

Asimismo, para el Dr. David Rangel Medina en su libro “Derecho Intelectual”, señala que existen cuatro sistemas de protección:

- a) El que parte del principio de la *Unidad del Arte*, Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección, por admitirse la regulación al mismo tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria.
- b) El sistema que también admite la *Unidad del Arte*, pero sólo somete la protección a una ley, excluyendo a la otra. Un solo objeto, un solo creador y una sola protección.

---

<sup>76</sup> Idem, Concepto personal

<sup>77</sup> Idem, LFDA

- c) El sistema que parte del principio de la dissociabilidad, según el cual la aplicación industrial separa lo industrial de lo puramente artístico, y el destino del objeto es el que permite la aplicación de la ley. Un doble objeto y una legislación para cada uno de ellos.
- d) Una concepción tipo que podría clasificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra.

Por tal motivo, concluye respecto de la protección acumulada que "Esas concepciones jurídicas tipo no tienen el simple valor de una clasificación de orden puramente práctico, sino que en la realidad jurídica esa distinta concepción que el legislador y los jueces adopten, se traduce en la acumulación o en la no acumulación de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad literaria y artística y por las leyes de propiedad industrial."<sup>78</sup>

"El nacimiento del derecho; su duración; su contenido; el ámbito competencial para hacerlo efectivo; el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la acción y la regulación del derecho respectivo en el nivel internacional, dependerán, como una lógica consecuencia, del sistema de protección que se adopte."<sup>79</sup>

En la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>80</sup> se indica en:

*Artículo 164.- "El registro público del derecho de autor tiene las siguientes obligaciones:*

- I.- Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados;*
- II.- Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones y, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, de los documentos que obran en el registro.*

*Tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial.*

---

<sup>78</sup> Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mc. Graw Hill, págs. 44-45, México 1998.

<sup>79</sup> Idem.

<sup>80</sup> Idem, LFDA

*Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se permitirá la salida de originales del registro. Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar la inspección de los mismos en el recinto del registro público del derecho de autor.*

*Cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la autoridad judicial o administrativa el solicitante o, en su caso, el oferente de la prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial o administrativo de que se trate, y*

*III.- Negar la inscripción de:*

- a) Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de esta Ley;*
- b) Las obras que son del dominio público;*
- c) Lo que ya este inscrito en el registro;*
- d) Las marcas, a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ellas;***
- e) Las campañas y promociones publicitarias;***
- f) La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal, que suspenda los efectos de la inscripción, proveniente de la notificación de un juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa, y*
- g) En general los actos y documentos que en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta Ley.*

Con esta disposición, se establece, que una marca puede ser registrada autoralmente mediante la acreditación de la titularidad de la misma.

Por otra parte, se establece que no se podrán registrar las campañas o promociones publicitarias, negando en este precepto, la posibilidad de la doble protección a la figura de las promociones publicitarias, que regula la Ley Federal del Derecho de Autor, como reserva de derechos al uso exclusivo.

**La protección acumulada, existe jurídicamente porque se otorga la dualidad para la aplicación del marco regulativo en las dos disposiciones legales, o incluso en la misma . El aspecto doctrinario implica el análisis de la cobertura jurídica que se da a las creaciones científicas, artísticas y culturales dentro del concepto intelectual, que ha servido de base fundamental, para determinar la independencia del derecho a percibir una remuneración económica por las creaciones derivadas de las ideas del pensamiento humano, y plasmadas en soportes materiales de forma perdurable, estableciéndose así el Derecho Intelectual<sup>81</sup>, que a diferencia del Derecho Moral<sup>82</sup>, del Derecho Subjetivo<sup>83</sup>, o del**

---

<sup>81</sup> Para llegar a la comprensión del Derecho Intelectual en su interpretación jurídica como "iure in re intellectualli"; Derechos Intelectuales, ha sido indispensable, hacer un recorrido por las diversas teorías que tienen que ver con el concepto de propiedad, como las de: Piola Caselli. "que clasifica al Derecho de Autor dentro de los patrimoniales como de personalidad, patrimoniales y mixtos". Teoría de los Bienes Jurídicos y Materiales "en el que se considera que el Derecho de Autor no es un Derecho de Propiedad sino que esta en forma paralela": Estanislao Valdés Otero "considera que el Derecho de Autor, en realidad, lo son, dos derechos distintos, el de la obra intelectual y el Derecho moral". Picard es quien considera que la materia intelectual, es algo específico dentro del ordenamiento jurídico una clasificación autónoma aunque semejante en cierta medida al derecho real; el interesante concepto de Picard advierte ya a la protección de la obra no solamente en relación a sus productos sino a las copias que se realicen sin autorización del autor además de dejar bosquejados los derechos morales.

<sup>82</sup> Ídem, Derecho Moral

<sup>83</sup> Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara consideran al derecho subjetivo en su definición: "como un interés jurídicamente protegido (Ihering); como la potestad o señorío de la voluntad conferido por el ordenamiento jurídico (Windsdscheid), y como el poder para la satisfacción de un interés reconocido (Reglesberger), entre otras maneras. Para Chiovenda todo derecho subjetivo no es sino una voluntad concreta de la Ley Subjetivizada, es decir, considerada desde el punto de vista de aquel que puede pedir su actuación. La dualidad derecho objetivo- derecho subjetivo, sin embargo, ha sido modernamente muy combatida, especialmente por Kelsen, para el cual el derecho subjetivo no es otra cosa que el propio derecho objetivo que, en determinadas condiciones, se pone a disposición de una persona, dados los supuestos establecidos en el mismo".

Derecho Real<sup>84</sup>, establece un marco regulatorio específico que permite la protección de figuras acordes, accediendo en los casos que procede, a la comercialización por la utilización de estas creaciones, derivándose como parte inmersa del Derecho Intelectual los derechos patrimoniales y los derechos morales, acepciones que en su contenido sustentan la base de la figura jurídica de protección en el Derecho Intelectual.

Es por tal motivo, que derivado del análisis y descripción de las figuras de protección que se encuentran reguladas en las legislaciones que dividen la propiedad intelectual, podemos afirmar que la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, establecieron una normatividad deficiente para regular los casos de protección acumulada, ya que de manera efímera establecen algunos supuestos de procedencia o improcedencia de la protección acumulada, en las diversas leyes o incluso en las figuras reguladas por la misma ley.

En este orden de ideas, la protección acumulada no solamente se puede otorgar en las figuras de protección de diferentes legislaciones, sino en la misma ley, teniendo como consecuencia vacíos normativos, que impiden una certeza jurídica para la protección adecuada de la creación humana.

Por último, no debemos olvidar que la protección acumulada no sólo versa sobre la protección de una creación intelectual en diferentes figuras reguladas, sino

---

<sup>84</sup> Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara consideran que el Derecho Real, es la "facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquella pueda dirigirse. Acerca de las diferencias existentes entre los derechos real y personal, la doctrina civil es profundamente contradictoria. Los derechos reales son clasificados de absolutos, los personales de relativos. Estos no existen sino en las relaciones de ciertas personas entre sí, aquellos, pueden ser opuestos a todo el mundo sin excepción. Prácticamente- escribe Josserand- la clasificación de los derechos absolutos y relativos se confunde con la de derechos reales y personales. Por una parte, en efecto, los derechos relativos coinciden exactamente con los derechos de crédito o personales; por otra los derechos absolutos engloban esencialmente los derechos reales; sin duda comprenden algo más, a saber los derechos extrapatrimoniales, tales como el derecho a la existencia o el derecho al honor, cuyo absolutismo no podría ponerse en duda; pero si se confina uno en el derecho patrimonial se puede tener por cierto que derechos absolutos son todos los derechos reales. Rigaud establece las siguientes diferencias entre los derechos reales y los personales: desde el punto de vista de sus elementos constitutivos. En el derecho real solo se encuentran dos: Un sujeto activo titular del derecho personal y una cosa objeto del mismo. En el derecho personal o de crédito hay dos personas. La Teoría clásica relativa a la distinción entre los derechos reales y los personales ha sido objeto de seria oposición, afirmándose que se funda en una interpretación falsa de las fuentes romanas, puesto que si bien pueden encontrarse en Roma expresiones semejantes como las de : ius in re (derecho real) e ius ad rem (derecho personal), son deformaciones introducidas en la edad media.

también en realizar una protección desmembrando la creación intelectual, verbigracia: Una invención que puede ser patentada, puede dividirse en una patente y un secreto industrial, y/o una publicación periódica que puede protegerse como registro de obra literaria, al título se deberá solicitar la protección como reserva de derechos al uso exclusivo y en su caso también como marca de producto.

Esta situación lejos de clarificar la protección acumulada, nos presenta una nueva perspectiva de lo que es, ya que dependiendo de la creación intelectual, la forma de comercializarla o darla a conocer, es lo que permitirá establecer la estrategia de protección, con el objeto de evitar el plagio, piratería o en forma precisa, la reproducción no autorizada de la creación intelectual.

Es sumamente importante considerar la protección acumulada en cualquier caso de protección de las creaciones intelectuales, a fin de evitar la creencia persistente de que el hecho de contar con un registro, certificado o título, nos da la posibilidad de utilizar la creación en cualquier forma o medio, y peor aún, el intentar impedir que cualquier tercero la utilice, creyendo que existe una protección general sobre la creación intelectual

Concretizando sobre este tópico, podemos afirmar entonces que la protección acumulada se presenta en principio cuando una creación intelectual tiene cobijo o protección a través de dos o más figuras de protección que se encuentran reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor o por la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea por la aplicación de las dos instancias normativas, o bien en la misma; y que por la naturaleza de la creación intelectual y la estrategia de protección, sea conveniente la utilización de diferentes figuras de protección, principalmente por la forma de explotación o de darla a conocer, o bien, para evitar la reproducción no autorizada de la misma.

## 2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ACUMULADA

### 2.1 VENTAJAS

Es conveniente señalar que las disposiciones jurídicas de la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>85</sup> y de la Ley de Propiedad Industrial<sup>86</sup>, muestran un engranaje jurídico que permite la aplicación de cada una de ellas en forma independiente, sin chocar en la regulación normativa en forma aparente, estableciéndose en el caso de los derechos intelectuales un complemento ad hoc principalmente para la aplicación de sanciones, en la competencia de los Institutos, Nacional del Derecho de Autor<sup>87</sup> y Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>88</sup>, en lo relativo a la propiedad intelectual<sup>89</sup>; sin embargo, lo que para una disposición es excluyente para la otra es incluyente, por lo que, la ventaja de tener dos marcos regulativos de esta naturaleza nos permite en relación a las *"figuras de protección acordes"* solicitar la protección adecuada para cada una de ellas dentro de las disposiciones jurídicas de cada ley siempre y cuando se compruebe la titularidad de la figura de protección y se cumpla con la normatividad en cada caso, esto permite que terceros que pudieran avocarse a proteger una figura en un marco regulatorio en el cual no está protegida, no lo hagan por estar protegida dentro de la protección acumulada. Esto quiere decir que, cuando existe la regulación jurídica que impide el otorgamiento de derechos a favor de terceros, hasta en tanto no se acredite ser titular del otro derecho, no se otorga la protección solicitada, dando certeza jurídica e impidiendo el aprovechamiento de terceros para derechos que nos les corresponden.

El Registro Autoral, no es constitutivo de derechos, por lo que el registro debería proceder aún sin acreditar la titularidad de una marca, en principio porque el

---

<sup>85</sup> idem, LFDA

<sup>86</sup> idem, LPI

<sup>87</sup> idem, INDA

<sup>88</sup> idem, IMPI

<sup>89</sup> idem, OMPI

dictaminador no puede tener la certeza y la convicción de que obra podría en un momento dado, convertirse en una marca, por señalar un ejemplo.

Por lo anterior, las ventajas principales para determinar la doble protección o protección acumulada, consisten en impedir que un tercero utilice o proteja para sí una creación intelectual que por derecho no le pertenece, así como, poder obtener derechos exclusivos de explotación en diferentes formas, obteniendo beneficios económicos por cada una de ellas.

La protección acumulada entonces, tiene un doble aspecto, el que permite utilizar y explotar en forma exclusiva una creación intelectual en diferentes modalidades; y el que impide la utilización indebida, sin autorización y sin obtener beneficios, por parte de terceros.

## **2.2 INCONVENIENTES**

Como se mencionó anteriormente, cuando no se procede de origen a la protección acumulada<sup>90</sup>, se corre el riesgo de que terceros interesados puedan utilizar mediante la titularidad del derecho, la protección de alguna figura previamente protegida y reconocida por otra legislación, o por la misma pero en otra figura distinta a la otorgada con anterioridad.

Los inconvenientes existentes por la inadecuada normatividad vigente en protección acumulada, se pueden desglosar en la forma siguiente:

- a) Falta de certeza jurídica en la protección de figuras reguladas, susceptibles de doble protección;
- b) Aprovechamiento ilícito por terceros en otras modalidades de protección de creaciones intelectuales, por no poder impedir en forma clara y fehaciente su uso y explotación, por parte del titular legítimo del derecho;
- c) Imposibilidad posterior de usar y explotar las creaciones intelectuales, en diferentes modalidades;
- d) Detrimento en el patrimonio, por dejar de percibir un beneficio económico por la creación intelectual al cual se tiene derecho, y

---

<sup>90</sup> Idem, Rangel Medina. David.

e) Procedimientos contenciosos para determinar la legítima titularidad de las creaciones intelectuales, que suelen ser lentos y muy onerosos.

La realidad actual nos sitúa en un plano de desventaja, ya que desafortunadamente existen pocos incentivos para la creación del intelecto humano, tanto económicos como sociales y culturales, lo que provoca un desaliento para la creatividad y por lo tanto, propicia un ambiente de piratería, como generalmente se conoce al aprovechamiento ilícito de la propiedad intelectual, jurídicamente denominado uso y/o explotación no autorizada.

La piratería no sólo se da en las creaciones legalmente protegidas, entendidas por éstas como aquellas que se reproducen en forma igual o semejante en la misma modalidad o figura de protección, sino también cuando se busca la utilización en otra figura de protección, llegando incluso al exceso de solicitar dicha protección legal para sí, sin pedir autorización al legítimo titular.

### **3. ¿CUÁNDO ES CONVENIENTE DETERMINAR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LA DOBLE PROTECCIÓN O PROTECCIÓN ACUMULADA?<sup>91</sup>**

La conveniencia para poder determinar en que momento se adquiere la doble protección o protección acumulada de una figura de propiedad intelectual, radica en principio de realizar un análisis de las legislaciones autoral e industrial, con el objeto de verificar la posibilidad de solicitar y en su caso obtener protección a la creación del intelecto humano, en modalidades distintas.

Una vez realizado el análisis correspondiente, se recomienda poder establecer el mérito o destino de la creación intelectual, a efecto de solicitar la protección en la figura acorde a los intereses del autor o titular.

Acto seguido se deberá establecer la política de negocio y de explotación de la figura de propiedad intelectual que pretende registrarse o protegerse en diferentes figuras, ya que el costo se incrementa considerablemente por cada una de la figuras jurídicas reguladas en las diversas leyes de propiedad intelectual.

---

<sup>91</sup> Idem, LFDA y LPI

Debemos recordar que a fin de evitar conflictos posteriores o problemas para obtener la protección adecuada, se deberá determinar la necesidad de la doble protección al momento en que la creación intelectual se encuentre realizada o concluida y por lo tanto se pretenda proteger, es decir, una vez efectuada una obra artística o literaria, o bien una invención o un signo distintivo, la protección y la determinación de una protección acumulada, se hará de manera uniforme, si se consideró la conveniencia de la misma. Por lo tanto, una obra que podrá considerarse al mismo tiempo una marca y hasta un diseño industrial; si fuera el caso se deberán presentar las correspondientes solicitudes de registro de obra, de registro de marca y de diseño industrial, la primera ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y las dos últimas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La pregunta que se hace es ¿El autor o titular de una creación intelectual puede o debe utilizar la doble protección o protección acumulada?, como se comentó con antelación, en nuestro sistema jurídico existe la opción de poder utilizar la doble protección, ya que salvo disposición contraria en la ley, que no la hay, se puede utilizar, cumpliendo sólo en algunos casos con ciertos requisitos previstos en las legislaciones, requisitos por demás casi inaplicables, toda vez que en el caso de una marca que pretenda registrarse ante el Registro Público del Derecho de Autor, salvo que ostente claramente la leyenda marca registrada, M.R. o la ®, ésta será negada o rechazada, aunque efectivamente lo sea, situación que se da principalmente por las cargas de trabajo y quizá por la poca pericia de los dictaminadores, pero principalmente porque es un registro declarativo y no constitutivo de derechos.

Asimismo, se debe utilizar la doble protección cuando se requiera usar y explotar la creación intelectual en diferentes formas, ya que efectivamente en México, dada la poca regulación jurídica de la protección acumulada, por legislar inadecuadamente sobre una misma materia, no existe un sistema de protección acorde, por lo tanto, dependiendo del análisis que se realice a la creación intelectual, de deberá optar por acceder o no a la doble protección, a fin de que no sean los tribunales quienes decidan sobre la legítima titularidad de la creación.

## CAPITULO V

### **LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN EL SISTEMA MEXICANO DEL DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **1. FIGURAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN ACUMULADA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE<sup>92</sup>**

##### **1.1. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR**

Las figuras que considero pueden ser susceptibles de protección acumulada, dentro del marco de la Ley Federal del Derecho de Autor, son las siguientes:

- a) Obras literarias;
- b) Obra pictórica o de dibujo;
- c) Obra escultórica y de carácter plástico;
- d) Caricatura e historieta;
- e) Programas de radio y televisión;
- f) Obras de arte aplicado, y
- g) Las obras de compilación.

Asimismo, en la Ley Federal del Derecho de Autor, se contemplan la Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, que pueden ser de los siguientes géneros:

- a) Publicaciones periódicas
- b) Difusiones periódicas
- c) Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos
- d) Personas o grupos dedicados a actividades artísticas.

Por otra parte, la Ley Federal del Derecho de Autor estipula en el artículo 14 lo que no es objeto de protección, en algunos casos excluyendo la posibilidad de la protección acumulada, por lo que se cita a continuación:

"Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:

---

<sup>92</sup> ídem, LFDA y LPI

- I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;
- II. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;
- III. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- IV. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales;
- V. Los nombres y títulos o frases aislados;
- VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;
- VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o división política equivalente ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición;  
Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original;
- IX. El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y
- X. La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas."

Por lo que respecta a la fracción I del citado precepto legal, establece la exclusión de la protección acumulada, en lo referente a los procesos inventivos, refiriéndose casi en forma expresa a que a través del derecho de autor no se pueden proteger las patentes, mismas que se encuentran reguladas a través de la Ley de la Propiedad Industrial.

En la fracción II, se reitera que no habrá protección legal respecto del aprovechamiento industrial o comercial de las ideas que se contengan en las obras, misma que sólo se puede obtener a través de la propiedad industrial.

La fracción III, no sólo no es materia de derechos de autor, sino tampoco de la propiedad industrial, ya que aunque consideró es actividad inventiva o creadora el realizar negocios, juegos, planes o reglas para realizar actos mentales, no hay protección directa en ninguna de las dos legislaciones, sólo los esquemas podrían caber dentro de la protección de la propiedad industrial, pero todo lo demás queda sin protección.

En la fracción IV, continuamos en los aspectos subjetivos de la autoridad o dictaminador en turno, que a su criterio se puedan considerar dibujos originales, ya que por poner un ejemplo: el hacer una letra a mano, le dará en todo momento originalidad, por ser irrepetible y única, luego entonces será susceptible de registro?, y peor aún si hablamos de originalidad, ya que de igual forma es original, pero además en este caso, el dictaminador tendría que realizar una búsqueda previa, para determinar si existe con antelación algún registro igual o semejante en grado de confusión, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista es completamente subjetiva la presente fracción que se comenta.

En la fracción número V, se excluyen los nombres y títulos o frases aislados, que efectivamente podrán constituir una marca, aviso comercial o nombre comercial, protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de que se apliquen para proteger productos o servicios.

En la fracción VI, consideramos que seguimos en los supuestos subjetivos y principalmente a los criterios del dictaminador, ya que en un supuesto quizá excesivo, pueden ser registrados como compilaciones de datos.

La fracción VII, es prácticamente una desafortunada copia de la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que en la práctica representa varios problemas, el primero como se ha mencionado en varias ocasiones, es el del dictaminador que deberá tener una amplia cultura a efecto de poder determinar que se trata de una reproducción o imitación de los escudos, banderas, emblemas, siglas, símbolos, etc., de países, organizaciones publicas o privadas,

etc, el segundo es que el precepto señala que sea sin autorización, por lo tanto a *contrario sensu*, con la autorización correspondiente tendrán la obligación de otorgar el registro y por lo tanto la protección, sin embargo quién debe otorgar la autorización?; y otro es que se contrapone con el espíritu de la ley, ya que aunque se obtuviera la autorización, las denominaciones, siglas o símbolos se encuentran regulados y por tanto impedidos de protección en las fracciones IV y V de este artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo mismo, consideró una desafortunada copia mal aplicada a la presente ley.

La fracción VIII, establece que será objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original, que desde nuestro punto de vista debería encontrarse esta disposición en el Título IV de la ley, que es De la Protección al Derecho de Autor.

De igual forma la fracción IX, debería encontrarse en el Título IV de la ley, estableciendo la protección de la forma de expresión de las noticias, a efecto de tener claridad legislativa y certidumbre jurídica.

Por último, la fracción X, vuelve a ser subjetiva, ya que es improbable determinar que es de uso común un hecho o leyenda, que puede encontrarse perfectamente determinada como una obra literaria, tal es el caso de un libro que verse sobre la conocida leyenda de la llorona, será entonces no protegible, se tendrá que negar el registro por tratarse de una leyenda?, o peor aún, cuando se habla de hechos, que tipo o de que forma, ya que la mayoría de las obras literarias se encuentran basadas en hechos propios, hechos comentados o experiencias, que al materializar las obras, se le otorga un aspecto peculiar y propio en su forma de expresión, toda vez que en estricto sentido, todos los hechos son de uso común.

Por otra parte, el artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece las facultades del Registro Público, que a la letra dice:

“Artículo 164. El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

I. Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados;

II. Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones y, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, de los documentos que obran en el Registro.

Tratándose de programas de computación, de contratos de edición y, obras inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial.

Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se permitirá la salida de originales del Registro. Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar la inspección de los mismos en el recinto del Registro Público del Derecho de Autor. Cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar duplicación. Las reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente podrán ser utilizadas como constancias en procedimiento judicial o administrativo de que se trate, y

III. Negar la inscripción de:

- a) Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de esta Ley;
- b) Las obras que son del dominio público;
- c) Lo que ya esté inscrito en el Registro;
- d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella;
- e) Las campañas y promociones publicitarias;
- f) La inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal, que suspenda los efectos de la inscripción proveniente de la notificación de un juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa, y
- g) En general los actos y documentos que en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta Ley."

En este artículo nos interesa principalmente atender la fracción III, incisos d) y e); refiriéndonos en principio al inciso d), y como se mencionó anteriormente, de

acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, el Registro Público del Derecho de Autor tiene la obligación de negar la inscripción de las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor, lo sea también de ella, en este precepto se actualiza la protección acumulada en su aspecto negativo, toda vez que el principio fue negar, sin considerar que el propio Registro Público no tendría porque tener esa obligación o facultad, ya que de simple vista o aún, con un análisis exhaustivo, puede resultar poco probable el hecho de poder determinar si efectivamente es o no una marca.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones o figuras visibles

II.- Las formas tridimensionales

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no estén considerados como no registrable

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

El Registro Público del Derecho de Autor, tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun sin necesidad de inscripción de conformidad con la Convención de Berna y con la propia Ley Federal del Derecho de Autor.

Por lo que respecta al inciso e), las promociones publicitarias se encuentran reguladas por el artículo 173, fracción V de la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que dice:

"Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

Por tal motivo, considero que el legislador de la Ley Federal del Derecho de Autor, trató de ser excesivamente casuístico, teniendo como consecuencia poca claridad y certeza jurídica, ya que no encuentro justificación alguna para negar protección de sólo algunas figuras y no de todas las susceptibles de protección acumulada, porque a nuestro criterio existen figuras de igual o mayor trascendencia como los modelos o dibujos industriales, a los cuales no se hace referencia alguna.

## **1.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Dentro del marco jurídico de la Ley de la Propiedad Industrial, considero que las figuras de protección acumulada pueden ser las siguientes:

- a) Las marcas;
- b) Los nombres comerciales;
- c) Las patentes;
- d) Los modelos de utilidad;
- e) Los diseños industriales, y
- f) Los secretos industriales.

La Ley de Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y considera que pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y (estén considerados en los casos previstos por la propia Ley como no registrables.)

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

En la legislación de la propiedad industrial, uno de los preceptos principales que mencionan la protección acumulada es el artículo 90, fracción XIII, que a la letra dice:

"XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente."

En este artículo podemos ver como la Ley de la Propiedad Industrial hace referencia a que no se protegen como marca las reservas de derechos al uso exclusivo, pero omite indicar lo relativo a las obras, ya que sólo hace referencia a los títulos, que implicaría de nueva cuenta un gran conocimiento del dictaminador para determinar que la marca que se solicita es el título de una obra artística o literaria, que desde nuestro punto de vista no debería existir impedimento, sobre todo si lo que se pretende amparar con el registro marcario no tiene nada que ver con dicha obra, tal podría ser el caso de una marca que se denominara Los de Abajo, para proteger los servicios de un bar, o peor aún títulos como la odisea que puede ser utilizado como marca de servicios, en principio podría ser negada, ya que aunque es dominio público, la Ley no distingue, sólo hace referencia a los títulos de obras intelectuales o artísticas, por lo que en caso de otorgarse una marca que se encuentre en estos supuestos, se encontraría viciada de nulidad, otorgando de nueva cuenta poca certeza jurídica.

En principio me parece correcto que las reservas tengan el carácter principal, o sea, que se impida obtener el registro marcario de una reserva, pero desafortunadamente se hace la indicación al final del texto que dice, "a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente", redundando en lo comentado en el capítulo anterior, ya que parece que el legislador no conoce las figuras de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor, que algunas por su propia naturaleza no son susceptibles de registro como marca, tal es el caso de los personajes ficticios o simbólicos, así como los personajes humanos de caracterización, que lo que se protege de éstos, son las características físicas y psicológicas distintivas, además de su nombre por supuesto, luego entonces de que forma se podría proteger como marca a un personaje, si su naturaleza es cambiante, actualizándose la fracción I del artículo 90, antes citado; verbigracia: el personaje de superman que la Ley Federal del Derecho de Autor puede proteger como reserva de derechos al uso exclusivo, se protegen las características físicas, como los son, el tipo de indumentaria tanto en su forma de superhéroe, como cuando es el tímido reportero de un periódico, así como precisamente esas características psicológicas que lo distinguen, consistentes en que es un individuo venido de otro planeta (Criptón), que tiene una identidad secreta, que lo mata la criptonita, que se encuentra enamorado de su compañera de trabajo, que tiene vista de rayos X, etc. Situaciones que son de imposible protección como marca, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad, que es la parte creativa del autor del personaje que lo hace único e irrepetible.

Asimismo, el citado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, también establece algunos concepto de protección acumulada, principalmente con otras figuras reguladas en la misma Ley, tal es el caso de la fracción XVII del propio artículo 90, que establece que no será registrable como marca, una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial, a menos que el titular de la marca lo sea también del nombre comercial.

Por otra parte, el artículo 90 en su fracción XII, señala que:

"XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge,

parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.”

Se hace referencia al derecho de imagen, que de alguna forma regula la Ley Federal del Derecho de Autor, lo digo de esta forma, porque no establece en su contenido que es el derecho de imagen y como o quien puede usarlo y explotarlo, pero si regula como infracción en Materia de Comercio, en el artículo 231, fracción II, de la LFDA, que constituye infracción la utilización de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes, entonces sólo se establece una sanción por la utilización indebida.

## **2. LA ACUMULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DEL DERECHO INTELECTUAL MEXICANO<sup>93</sup>**

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes figuras que protegen y regulan las Leyes del Derecho de Autor y de Propiedad Industrial, que pueden ser susceptibles de protección acumulada, por lo que a continuación se mencionan las figuras que fueron señaladas en este capítulo y su relación de protección acumulada con las otras figuras.

- a) Obras literarias, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, y que en caso de que la redacción de una obra literaria contenga la descripción de una invención nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, podrá considerarse una patente, regulada y protegida por la LPI, situación que aunque parece poco probable, es muy recurrente en nuestro país, ya que en muchas ocasiones por obtener puntos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los investigadores de nuestro país prefieren publicar los adelantos científicos y tecnológicos desarrollados en su área de especialidad, ya que obtienen diferentes beneficios en forma inmediata al realizar este tipo de publicaciones y conferencias en congresos, por considerar que el trámite de obtención de una patente puede resultar en

---

<sup>93</sup> ídem, LFDA y LPI

exceso caro y lento, esperando obtener logros, sobre todo económicos mucho tiempo después.

- b) Obra pictórica o de dibujo, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, pero que pueden constituir una marca, de conformidad con la LPI, ya que las marcas mixtas o innominadas se encuentran unidas a una obra pictórica o de dibujo, por su propia naturaleza, pero que no necesariamente pueden constituir una marca, salvo que su aplicación sea comercial y sirvan para distinguir un producto o un servicio.
- c) Obra escultórica y de carácter plástico, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, de igual forma podrían constituir una marca tridimensional, un modelo industrial establecidos en la LPI, o en su caso un diseño de arte aplicado, regulado en la LFDA.
- d) Caricatura e historieta, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, pueden constituir los personajes una reserva de derechos al uso exclusivo y la historieta en particular, dependiendo la forma de expresión, también podrá constituir una obra literaria.
- e) Programas de radio y televisión, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, por lo que respecta al título podrán ser protegidos por las reservas de derechos al uso exclusivo, así como también a través de las marcas, ya que su contenido corresponde estrictamente a la LFDA.
- f) Obras de arte aplicado, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, encuentran protección a través de los diseños industriales establecidos en la LPI, ya que incluyen el diseño gráfico y textil.
- g) Las obras de compilación, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, podrán protegerse de acuerdo con su naturaleza, en cualquier figura de protección que establece la LFDA, ya que como se trata de una compilación la protección en forma individual de la obra otorga al titular la posibilidad de usar y explotar libremente cada una de ellas sin restricción alguna, por lo tanto resulta conveniente realizar la protección en forma individual, porque las obras de compilación son obras derivadas que sólo pueden ser utilizadas previo consentimiento del titular primigenio.

Por lo que se refiere a las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, se encuentran las siguientes:

- e) Publicaciones periódicas, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, y que lo que se protege de éstas son el título a través de esta figura, pueden ser consideradas sin problema alguno como marcas de producto, para ser más exactos pueden registrarse en la clase 16 internacional, que establece el artículo 59 de la LPI.
- f) Difusiones periódicas, que se encuentran protegidas y reguladas por la LFDA, de igual forma que las publicaciones, tienen protección a través de esta figura sólo en el título, por lo que también podrán ser consideradas una marca, de conformidad con la LPI.
- g) Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos, que se encuentran protegidos y regulados por la LFDA, pero pueden considerarse una caricatura, pero cuando su naturaleza es inamovible podrá ser una marca, o sea, sólo cuando se pretenda proteger la representación gráfica el personaje, de acuerdo con la LPI.
- h) Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, que se encuentran protegidos y regulados por la LFDA, que por lo que respecta al nombre, de igual forma puede constituir una marca, aunque debemos estar muy claros en cuanto a su utilización, ya que la LFDA, procura proteger a la persona o personas como individuos, al presentarse artísticamente en eventos y evitar confusión al público del espectáculo que pretende presenciar, a fin de que no haya error o confusión en el mismo, por creer o pretender que se trata de un grupo o una persona y en la realidad, es otra diferente, o sea, que protege el nombre de las personas en sus actividades artísticas exclusivamente, por lo que en ningún caso podemos suponer que una persona es un producto o un servicio, por lo tanto en este supuesto no cabría la protección como marca.
- h) Las marcas, que se encuentran protegidas y reguladas por la LPI, que pueden ser nombres comerciales, publicaciones periódicas, difusiones periódicas, las marcas tridimensionales pueden constituir diseños industriales o hasta los nombres de personajes o de personas dedicadas a actividades

artísticas, en términos de lo mencionado anteriormente. Cabe señalar que las marcas por su propia naturaleza otorgan un sin fin de posibilidades para poder aplicar la protección acumulada, ya que al definirla como todo signo visible, puede aplicarse a muchas modalidades, por lo que en estos momentos sólo hacemos referencia a las principales, en el entendido entonces de que al momento de proteger un producto o un servicio, alguna otra figura de las reguladas por el Derecho Intelectual puede aplicarse sin problema alguno.

- i) Los nombres comerciales, que se encuentran protegidos y regulados por la LPI, pueden constituir marcas, ya que su principal función es distinguir un establecimiento comercial, por naturaleza prestador de un servicio, que aunque desafortunadamente por desconocimiento muchos empresarios confunden la protección que otorga la LPI, con la declaración que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, al autorizar para su funcionamiento la denominación de una razón social.
- j) Las patentes, que se encuentran protegidas y reguladas por la LPI, como se indicó con antelación pueden constituir una obra literaria establecida por la LFDA, cuando se realice la protección a través de este medio publicando la descripción de la misma, aunque como se dijo anteriormente no se encuentra protección de las ideas contenidas en la obra, razón suficiente para valorar este mecanismo de protección. Asimismo, por la naturaleza o complejidad de la invención, puede establecerse un criterio de protección a través del secreto industrial, con el objeto principal de obtener un mayor beneficio por la explotación de la invención, o incluso en ocasiones es posible dividir la invención a efecto de obtener dos patentes y en su caso también la protección con un secreto industrial, impidiendo con esto, que la invención realizada pueda ser explotada al término de la vigencia de las patentes o patente, aún efectuando ingeniería de reversa, por no contar con toda la información necesaria para la reproducción de la invención y por lo tanto, manteniendo privilegios de uso y explotación por tiempos mayores a los establecidos en la legislación aplicable.

- k) Los modelos de utilidad, que se encuentran protegidos y regulados por la LPI, pueden constituir en ocasiones diseños industriales (modelos industriales), o hasta diseños de arte aplicado, ya que aunque la doctrina en ocasiones ha formulado que se tratan de pequeñas patentes y que de alguna forma vinieron a sustituir a los certificados de invención, se tratan de objetos, aparatos, utensilios o herramientas que una vez efectuada alguna modificación en su disposición ,configuración, estructura o forma, presentan una función diferente o ventajas en cuanto a su utilidad, esto es que aparentemente sólo faltaría el requisito de actividad inventiva que establece la LPI, para que se pueda considerar una patente, pero que en muchas ocasiones, parte de las patentes tienen modelos de utilidad, por lo tanto podemos decir que un modelo de utilidad puede encontrar protección independiente, aunque forme parte de una patente, pero una patente no puede conformarse en un modelo de utilidad, primero por no ser conveniente y segundo, por contar con los tres requisitos indispensables para obtener una patente.
- l) Los diseños industriales, que se encuentran protegidos y regulados por la LPI, de acuerdo con su naturaleza, modelos o dibujos industriales, pueden encuadrar en diferentes supuestos de protección, ya sea como obras de arte aplicado, como obras de dibujo y en su caso como marcas, por lo que deberá efectuarse la valoración correspondiente para estar en aptitud de verificar el ámbito de protección requerida, ya que para obtener los beneficios que otorga la LFDA, deberá reunir ciertas condiciones como la originalidad, o para encuadrarse dentro de la LPI, deberá satisfacer otro tipo de exigencias como la novedad, factibilidad o utilidad.
- m) Los secretos industriales, que se encuentran protegidos y regulados por la LPI, tienen como característica principal que es una figura de protección en la cual no se obtiene registro, título o certificado alguno, sólo es necesario cumplir con los requisitos que establecen los artículos 82 y 83 de la LPI, que señalan:

"ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

ARTICULO 83.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares."

Por tal motivo, el secreto industrial puede formar parte de una patente o mejor aún puede llegar a sustituirla completamente, tal es el caso de tan conocido ejemplo de la fórmula de la coca-cola, que si dicha invención se hubiera determinado la posibilidad de patentar la fórmula en lugar de considerarla un secreto industrial, desde hace muchos años, la fórmula hubiera caído en el dominio público y en estos momentos cualquier persona podría usarla y explotarla sin tener obligación de pagar derechos o regalías por tal situación, lo que seguramente hubiera conllevado a que no sería en estos momentos el gran imperio que es la coca-cola.

## 2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA

Por lo anterior, se realizan algunas consideraciones generales de la protección acumulada en el sistema de protección mexicano, efectuando algunas consideraciones para determinar la doble protección y problemática a la que se enfrenta el abogado o el creador intelectual, al querer o necesitar proteger su obra o creación.

La reserva de derechos al uso exclusivo que protege una denominación de grupo artístico o un nombre artístico, protege un derecho personalísimo a una persona física o a un grupo de personas físicas determinadas, que sirve de identificación ante el público en general, o incluso ante alguna autoridad, a diferencia de una marca de producto, o, de servicio que únicamente sirve para distinguir productos, como el soporte material en el cual se incorpora una obra, o bien para proteger el servicio de entretenimiento, en los cuales no se realiza la verdadera función de protección en esta figura, es por tal motivo que resulta improcedente pensar que una marca protege a una persona o a un grupo de personas ya que estos no son productos o servicios. Cuando hablamos de personajes humanos de caracterización o personajes ficticios o simbólicos, las reservas de derecho al uso exclusivo protegen no solamente el nombre con el que se denomina al personaje, sino también protege aquéllas características físicas o psicológicas del personaje, situación que una marca no puede lograr ya que ésta en principio debe ser inanimada y por consecuencia la Ley de la Propiedad Industrial no regula estos principios, ya que el sector comercial al que va dirigida, no necesita dicha protección. En una promoción publicitaria, figura regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor, y; de alguna forma definida por la Ley Federal de Protección al Consumidor, no es posible proteger las características de operación originales mediante el registro de alguna marca, porque en esta figura se protege el mecanismo para implementar y llevar a cabo una promoción publicitaria, haciendo referencia al artículo 173, fracción V, de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el sentido, de que se exceptúan de la protección los anuncios comerciales, buscando con esto el legislador que no exista una confusión entre éstos dos tipos de figuras,

ya que los anuncios comerciales pueden protegerse al amparo de la Ley de Propiedad Industrial. Los diseños industriales es una figura de la que se derivan dos vertientes: los dibujos industriales y los modelos industriales, siendo en estos últimos en los que se da la protección acumulada, ya que pueden constituirse en una marca tridimensional, aunque de hecho, cuando se habla de diseño industrial la protección recae en la propiedad intelectual. En la propiedad industrial, no se establece ningún tipo de derecho preferencial cuando un diseño industrial constituye una marca tridimensional, y; existe divergencia en cuanto a la titularidad; es decir, han sido solicitados y registrados a nombre de dos titulares distintos; al respecto, podemos decir que si la marca tridimensional es aplicada a productos distintos, no existe conflicto de intereses, pero si es aplicada para proteger productos o servicios similares, nos encontramos ante la disyuntiva de definir a quien realmente le pertenece el derecho de poder usar y explotar en forma exclusiva dicho diseño o marca. Ante tal situación, tendríamos que remitirnos a las bases jurídicas del derecho intelectual y tratar de demostrar la verdadera titularidad con el mayor número de pruebas, para verificar quien es el verdadero creador, porque no se puede nulificar el registro de un diseño industrial en base a un uso anterior, ya que son dos figuras que se encuentran reguladas por la misma ley, pero la forma de uso y el aprovechamiento exclusivo son de diferente naturaleza. El diseño industrial en su forma de dibujo, puede ser considerado como una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, pero al establecer la utilización del producto, dicha ley indica que no se encuentra protegida la obra en lo que respecta al aprovechamiento industrial.

Otra situación de protección acumulada, la encontramos cuando el titular de una patente de producto protege como diseño industrial dicho producto o los elementos que la componen. La problemática se presenta cuando el titular de una patente no protege como diseños industriales a aquellos elementos susceptibles de protección que sean parte de la patente y estos son registrados a nombre de un tercero. Ante tal situación, nos encontramos de nueva cuenta ante la disyuntiva de saber quien es el verdadero facultado para poder usar y explotar en forma exclusiva un producto que aparentemente forma parte de una patente pero que no

es en sí la invención patentada. En este supuesto el titular del diseño industrial se encuentra más beneficiado que el titular de la patente, ya que este último deberá solicitar la autorización del titular del diseño industrial para poder explotar libremente la patente concedida, sin que esto pueda ser razonablemente lógico.

### 3. CONFLICTO LEGISLATIVO<sup>94</sup>

La aplicación del marco normativo relacionado con el Derecho de Autor y con la Propiedad Industrial, concilia de manera efectiva de acuerdo con la aplicación de los procedimientos administrativos inherentes a cada ley las discrepancias de interpretación doctrinal jurídica que pudieran manifestarse como resultado de la protección de las figuras de cada marco jurídico.

Los derechos e propiedad intelectual les corresponden a dueños de ideas, inventos y expresión creativa que tienen carácter de propiedades. Tal como la propiedad tangible los derechos de propiedad intelectual les conceden a sus dueños el derecho de excluir a otros del acceso a su propiedad o el uso de la misma.

Consideró que en la actualidad existe un serio problema legislativo en el ámbito de la protección acumulada, porque como se ha mencionado en el transcurso del presente trabajo, desafortunadamente no hay congruencia legal en la aplicación de los diferentes cuerpos normativos, por no haber una clara diferencia para la aplicación de la ley, dependiendo de la figura de protección regulada.

Las leyes de Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, no contemplan la supremacía o prevaencia de una figura respecto de otra, por no aplicar ninguno de los cuatro sistemas de protección.

El sistema de protección que a nuestro criterio debería utilizarse es el del principio de la dissociabilidad, el cual separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permitirá aplicar las leyes de derecho de

---

<sup>94</sup> Es aplicable la Ley Federal del Derecho de Autor, y el Instituto Mexicano del Derecho de Autor así como la Ley de Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en su caso los tribunales de fuero federal en las disposiciones que competen a la tipificación de delitos del orden federal, civil o del trabajo.

autor o las de propiedad industrial, se tratará entonces de un doble objeto, dependiendo el fin para el cual fue creado, obteniendo una doble protección si tiene un doble fin, y por tanto aplicando la legislación acorde para la forma de uso o explotación.

Coincidimos eminentemente con el fin del objeto, pero no sólo será el fin para el cual fue creado, sino también la efectividad del uso, o sea, no importa que el fin para el cual se creó una obra que como ejemplo podemos señalar una obra artística, si el verdadero fin de uso fue contar con una marca que sirviera para distinguir productos o servicios, de otros iguales o semejantes en el mercado; por lo tanto, la ley aplicable en este supuesto deberá ser la de Propiedad Industrial, por el uso verdadero de la creación intelectual.

De esta forma podemos resolver más fácilmente la controversia que pueda suscitarse ante la doble protección, ya que cuando se adquiere esta doble protección por un mismo titular, en principio no tendrá porque existir conflicto de intereses, salvo con un tercero que utilice la creación sin autorización, pero cuando son dos los titulares sobre una misma creación en diferentes figuras de protección, entonces estamos en presencia de un conflicto de intereses poco fácil de resolver.

Ante esta disyuntiva, se propone atender al fin y al uso efectivo, así como a la protección obtenida a través de la figura de protección acorde, que se encuentre plenamente regulada a través de una figura específica, como lo es el caso de el título de una revista, que en México como en casi todo el mundo se protege a través de las marcas, pero en este supuesto, existe la figura de protección acorde, o sea, la reserva de derechos al uso exclusivo, que afortunadamente en este ejemplo, así lo regula la Ley de la Propiedad Industrial, al impedir la protección como marca, sino se acredita previamente ser el titular del derecho de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor.

Pero no es el caso con otras figuras de protección, que las leyes no establecen nada, como el conflicto que puede llegar a surgir con los diseños industriales frente a la protección que se obtenga como obra de dibujo o como obra de arte aplicado, que se busca protección atendiendo a otros factores que no tienen nada

que ver con el fin o el verdadero uso, como la cuestión económica o la rapidez para obtener algún documento emitido por una autoridad que aparentemente respalde o proteja la creación intelectual.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene esa ventaja aparente frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se justifica porque el primero no tiene obligación de realizar una búsqueda previa para otorgar el registro, ya que es únicamente declarativo y no constitutivo de derechos, lo que en algunas ocasiones el usuario o creador desconoce, buscando solamente rapidez y economía, sin efectuar el análisis de valoración correspondiente.

El conflicto legislativo continuará hasta en tanto no se unifiquen las dos legislaciones reguladoras del derecho intelectual, para otorgar una verdadera seguridad y certeza jurídica a los creadores intelectuales de nuestro país.

#### **4. TRIBUNALES ESPECIALIZADOS**

Para la creación de un tribunal especializado, encargado de atender los asuntos relacionados con la propiedad intelectual, es indispensable en primera instancia, que en el ámbito jurídico-doctrinal se resuelva la interpretación adecuada de lo que es el Derecho Intelectual.

En el ámbito internacional ya ha quedado definido por los organismos encargados de la materia, que la propiedad intelectual comprende dos ramas principales: la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

Por lo tanto es importante que en el ámbito legislativo se presenten los proyectos de Ley, que permitan adecuar nuestra legislación a los requerimientos internacionales, considerando que el tener dos leyes, y reglamentos que involucren a una sola materia jurídica, se vulnera el verdadero sentido de estas disposiciones y que viene siendo como parte esencial y primordial, la protección.

La necesidad de resolver las controversias en materia de protección acumulada, así como las derivadas de las interpretaciones relacionadas en el ámbito autoral e industrial, nos permite considerar, que la solución está en la integración de un *"tribunal especializado en materia de propiedad intelectual"*, considerando como

propiedad intelectual el sentido más amplio que pueda darse a las creaciones del ser humano sean éstas de índole científica, literaria o artística, se comercialicen o se regalen o donen pero resguardando en todo momento el interés primigenio del autor de la creación o de la obra. Esta integración de la propiedad intelectual regulada por el artículo 28 constitucional se da como resultado de los convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano en la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor; la Convención Universal sobre Derechos de Autor; la Convención sobre Propiedad literaria y Artística suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana; Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; Convención de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, Convenio de Ginebra; Acta de París del Convenio de Berna. La actualización legislativa del contenido de los tratados internacionales nos permite considerar la importante necesidad de aglutinar en un solo tribunal especializado todo el acervo jurídico, técnico, científico, tecnológico, de procedimiento y de programación relacionada con la propiedad intelectual.

Las características del tribunal especializados serían de autonomía, de jurisdicción federal, integrado por personal capacitado en la problemática intelectual, con atribuciones para aplicar administrativamente normas, procedimientos, sanciones por infracciones a la norma, pero lo más importante es:

Integrar en el País un esquema jurídico, que permita no solamente el control de la Propiedad Intelectual, considerando que la información que deriva su valor intrínseco de ideas creativas, es también información que tiene un valor comercial.

Los instrumentos legales claves de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual son las Patentes, Derechos de Autor, Marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos industriales, competencia desleal, etc. Pero los instrumentos legales son solo parte de un sistema de protección de la Propiedad Intelectual. La protección efectiva depende de las instituciones que administran el sistema y de los medios disponibles para llevarlos a la práctica.

Son muchas las interrogantes que existen para determinar la conveniencia o la inconveniencia de un tribunal especializado, pero dentro de nuestro criterio son

más las ventajas que las desventajas, toda vez que se puede llevar a cabo de diferentes formas, ya sea a través de una instancia que permita atender y desahogar todos los conflictos en materia de propiedad intelectual, tales como, los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad, Infracciones administrativas, Infracciones en materia de Derechos de Autor, Infracciones en materia de comercio y de ser necesario o conveniente, hasta los procedimientos de avenencia y la regulación de los procedimientos de arbitraje.

En la actualidad, es una gran mayoría de asuntos relativos a la propiedad intelectual, que se resuelven a través de estas instancias, sin necesidad de llegar a los tribunales, es por tal motivo la necesidad de contar con juzgadores especializados que aseguren y diriman controversias en forma efectiva, con criterios definidos y sobre todo en forma ágil y expedita.

Otra forma, que desde nuestro punto de vista puede resultar menos benéfica, es el procurar proporcionar a las instancias dependientes del ejecutivo federal, la capacitación y los recursos suficientes, así como las facultades necesarias, tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como al Instituto Nacional del Derecho de Autor, para poder atender en forma eficiente las controversias que se suscitan en las materias ámbito de competencia de cada una, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones en materia de comercio tienen que ser atendidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo que debería ser el Propio Instituto Nacional del Derecho de Autor el encargado y facultado para resolver en este tipo de asuntos.

Pero aunque así fuera el caso, cada una de las entidades dependientes del ejecutivo federal, sólo resolverían controversias relativas a su materia, encontrándonos nuevamente ante la dificultad de atender asuntos en los que se encuentran figuras de protección reguladas al mismo tiempo por dos ordenamientos distintos.

Por lo anterior, lo más conveniente por cuestión económica, procesal y de seguridad jurídica, se recomienda la creación de una instancia o un tribunal especializado, que se encargue de atender y resolver todos los asuntos y controversias en materia de propiedad intelectual.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA:** Es importante entender el concepto de Derecho Intelectual, como base de la estructura de la Propiedad Industrial y Derecho de Autor, con el propósito de obtener una adecuada comprensión del concepto, e incorporarnos a la dinámica jurídica internacional, que ya tiene contemplado el término, como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que considera que esta comprende dos ramas principales que son precisamente la Industrial y el Derecho de Autor.

Esto obedece a la situación jurídica actual, que en ocasiones plantea a la propiedad intelectual como sinónimo de derecho de autor.

Una vez entendido el término y la relevancia que existe en México y en mundo, ya que toda creación intelectual de alguna forma encuentra sustento y protección a través de la Propiedad Industrial o del Derecho de Autor, que en países desarrollados como Estados Unidos de Norteamérica, representa hasta el 8% del producto interno del país, es razón por la cual debemos de otorgar la relevancia y la necesidad de contar con legislaciones claras que permitan el desarrollo de la creatividad y la efectiva protección de la misma, para fortalecer nuestra economía y el patrimonio cultural de nuestra nación.

**SEGUNDA:** Es necesario legislar en las materias de propiedad industrial y derechos de autor, para salvaguardar y proteger de una mejor manera las figuras de protección que cada una de las leyes establecen, buscando la equiparación con las legislaciones de países del primer mundo, en este mundo de globalización en el que nos encontramos.

De igual forma, las reformas deberán buscar en todo momento, la protección de figuras que el sistema legal mexicano no contempla, tales como marcas olfativas o sonoras, así como el trade dress, que al no regularse específicamente sólo se podrá hacer valer como medio de defensa la competencia desleal, con poca fortuna de encontrar resultados favorables. Asimismo, el procurar evitar que las legislaciones redunden con otras legislaciones, que no tienen mucho que ver con la propiedad intelectual, tal es el caso de la intervención de la Secretaría de

Relaciones Exteriores que dentro de sus funciones se encuentra el otorgar la autorización para el uso del nombre de la razón social de un establecimiento, que provoca confusión en cuanto a la protección del mismo, por lo tanto consideró conveniente que sea el propio Instituto Mexicano de la Propiedad industrial el encargado de llevar a cabo tal autorización y en su caso protección; otra intervención es el de la Secretaría de Gobernación, que dentro de sus funciones se encuentra expedir los certificados de licitud de título y de contenido de las publicaciones periódicas, a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, que no es otra cosa que un acto de censura y que por lo mismo, no debería existir relación con la misma.

Las reformas de la ley deberán clarificar, ya que como se ha dicho debe obtenerse una verdadera protección y certeza jurídica, ya que en la Ley Federal del Derecho de Autor, se trató de proteger en demasía al autor, al extremo de impedirle actuar libremente ejerciendo los derechos que le corresponden, ya que se establece una temporalidad para toda transmisión de derechos, la cual no podrá ser mayor a quince años, salvo algunas consideraciones que señala la propia ley, así como que las transmisiones deberán ser onerosas, por lo tanto ya no hay posibilidad de efectuar una donación de un derecho patrimonial, propiciando la burla contractual de señalar como contraprestación la cantidad de un peso. Es por tal motivo, la necesidad de reformar el cuerpo normativo que regule la realidad social de la propiedad intelectual.

**TERCERA:** Con la vigencia de las legislaciones de la propiedad industrial y del derecho de autor, subsiste el concepto de la protección acumulada, aunque principalmente en su aspecto negativo, es decir la prohibición de utilizar la doble protección, por lo que con base en las dos legislaciones, no se puede dar el engranaje adecuado para la protección jurídica en uno u otro marco jurídico.

Sin embargo para llevar a cabo la protección acumulada, deberá ser necesario realizar un análisis exhaustivo para poder determinar la conveniencia de dicha protección, en los caso en los que proceda.

Asimismo, al establecer normas y principios congruentes con las legislaciones aplicables, se otorgará una certeza jurídica de protección al creador intelectual, a su titular o causahabiente.

Por lo anterior, nuestro país deberá asumir un sistema de protección que a nuestro criterio el más conveniente será el de la disociabilidad, para que se aplique la legislación que corresponda de acuerdo al destino del objeto y al fin último que se le de la creación intelectual.

**CUARTA:** Se debe de propiciar el incentivar la creatividad en nuestro país, por lo que se consideró que una de las formas más efectivas para lograr un país con un alto grado de desarrollo, técnico, científico y cultural, es que los creadores intelectuales tengan acceso a la protección en forma clara, fácil y económica, ya que del análisis que se realiza a los diferentes cuerpos normativos, se presentan problemas de interpretación jurídica, y que, en algunos casos, conllevan a errores en su aplicación, por lo que se debe adecuar el marco jurídico para establecer una adecuada interpretación.

La protección que se realice debe ser entonces clara y libre de malos entendidos o interpretaciones, a fin de que se evite la reproducción no autorizada de creaciones intelectuales, en principio por obtener una protección legal adecuada y segundo, para que se pueda hacer efectiva ante las instancias correspondientes.

Desafortunadamente uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la propiedad intelectual, es el poder hacer valer los derechos que legalmente corresponden a su titular, por tal motivo, las empresas transnacionales buscan implementar mecanismos de protección de modo técnico y no legal, por estas circunstancias; pero el creador persona física, se encuentra en desventaja para competir ante altos desarrollos tecnológicos, ya que sólo cuenta con la protección que le puede dar el Estado a través del documento que le otorgue para su protección.

Luego entonces, la seguridad jurídica debe estar al más alto nivel para poder propiciar la creatividad intelectual, y debe de fungir en beneficio de todos los

creadores y titulares de derechos, para evitar la piratería o formas de reproducción no autorizada.

**QUINTA:** Es conveniente la creación de los tribunales especializados, que diriman controversias en forma pronta y eficaz, que permitan salvaguardar y proteger los derechos intelectuales a sus legítimos titulares, buscando en todo momento la unificación de criterios, que en la actualidad se encuentran dispersos, en virtud de que son diferentes instancias las que conocen de las controversias. Los tribunales especializados deberán contar con profesionales y especialistas del Derecho Intelectual, que realicen y desahoguen lo procedimientos establecidos por ambas legislaciones.

Propiedad Intelectual debe ser igual a Derecho Intelectual, o bien, Derecho Intelectual debe ser igual a Propiedad Intelectual con lo anterior me refiero a que debe ser el Derecho Intelectual la rama jurídica encargada de regular la materia de la Propiedad Intelectual, y para el efecto deben establecerse las bases de: investigación, análisis, sistema, interpretación y proyecto jurídico que permita establecer las bases para el cambio adecuado del marco jurídico normativo de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor. (Propiedad Intelectual)

Por lo anterior, lo más conveniente por cuestión económica, procesal y de seguridad jurídica, se recomienda la creación de una instancia o un tribunal especializado, que se encargue de atender y resolver todos los asuntos y controversias en materia de propiedad intelectual.

## **BIBLIOGRAFIA**

- ALVAREZ SOBERANIS. Jaime. "La regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica". Editorial Porrúa S.A., México. 1979.
- CASTREJON GARCIA. Gabino Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial". Cárdenas Editor distribuidor. México. 1999.
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ADOPTADO EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976.
- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REVISIONES QUE SE HICIERON EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 14 DE JULIO DE 1967 A CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL DIA 20 DE MARZO DE 1883. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 1976.
- DECRETO QUE APRUEBA EL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1962.
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de julio de 1964.
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 14 DE JULIO DE 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de julio de 1975.
- DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 diciembre de 1993.

- DE PINA Y DE PINA VARA. Rafael "Diccionario de Derecho".Editorial Porrúa S.A., vigésima edición. México. 1994.
- LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.
- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. modificada por decretos publicados el 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.
- MACEDO HERNÁNDEZ. José Héctor y MACEDO DE LOS REYES. José Alejandro. "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial".Cárdenas Editor Distribuidor. México.1993
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI.WIPO's misión/spa
- PEREZ MIRANDA. Rafael y SERRANO MIGALLON. Fernando. "Tecnología y Derecho Económico". "Régimen jurídico de la Apropiación y Transferencia de la Tecnología".Miguel Ángel Porrúa S.A., librero-editor, México.
- RANGEL MEDINA. David "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.1991
- REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 1998.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.
- REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964.
- REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.
- SERRANO MIGALLON. Fernando."La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa S.A., segunda edición. México.1995.

-SERRANO MIGALLON. Fernando. "Nueva Ley Federal del Derecho de Autor". "Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor". Editorial Porrúa S.A., México. 1998.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.