



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ACATLAN"

LA CREACION DEL TRIBUNAL FEDERAL DE LO CONTENCIOSO EN PROPIEDAD INTELECTUAL



T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA: DANIEL SIGIFREDO ESPERON ALCOGER

ASESOR: LIC. JESUS FLORES TAVARES.



ACATLAN, EDO. DE MEXICO. MARZO DE 2002.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Para Jesús

AGRADECIMIENTOS

Con éste trabajo llega a su fin mi etapa como estudiante de licenciatura; mucha gente estuvo conmigo durante todo éste tiempo y quiero agradecerélos. Les doy las gracias a mi Madre, a mis hermanos Natalia y Jorge, por todo el apoyo que me han brindado, por haber tenido confianza en mi, pese a los errores que he cometido en mi vida, gracias por sus palabras y por compartir conmigo su forma de ver la vida. Gracias a mi cuñado José Antonio por ayudarme a buscar mi camino profesional, y por supuesto, a mi sobrina Natalia por todo lo que ha traído.

Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México; al Lic. Jesús Flores Tavares por haber aceptado ser mi asesor y haberme tenido tanta paciencia, hasta que ésta tesis quedo terminada. Igualmente a mis Sinodales, cuyos comentarios sirvieron para enriquecer mi trabajo.

A Yuri y Carlos, esos dos que en las buenas y en las malas han estado, y siguen junto a mí, por todo lo que hemos aprendido juntos y por lo que nos falta por recorrer; también les doy las gracias a todos aquellos con los que he compartido tanto, Sofia, Teresa, Esther, Alberto, Ramón, Manolo.

Gracias a todas las personas han estado en vida, por lo que de ellas y ellos aprendí y por las experiencias que dejaron en mi.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------	---

CAPÍTULO UNO

1.1	La propiedad intelectual como Derecho	2
1.1.1	El Derecho de Autor	3
1.1.2	La Propiedad Industrial	4
1.2	Marco jurídico	4
1.2.1	Fundamentación constitucional	4
1.2.2	Marco legal vigente, nacional e internacional	5
1.3	Antecedentes históricos de la propiedad intelectual en México	8
1.3.1	Antecedentes del Derecho de Autor	8
1.3.2	Antecedentes de la Propiedad Industrial	16

CAPÍTULO DOS

2.1	Conceptos elementales	20
2.1.1	Autor	20
2.1.2	Derechos conexos	20
2.1.3	La sociedad de gestión colectiva	23
2.1.4	Obras materia de protección por la Ley Federal del Derecho de Autor	25
2.1.5	Clasificación de las obras de acuerdo con el artículo 4º de la Ley Federal del Derecho de Autor	27
2.2	Elementos del Derecho de Autor	29
2.2.1	Los Derechos Morales	29
2.2.2	Derechos Patrimoniales	31
2.2.2.1	Transmisión de los Derechos Patrimoniales	33

2.2.2.2	Dominio Público-----	35
2.3	La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo-----	35
2.3.1	Nulidad, cancelación y caducidad de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo-----	38
2.3.1.1	Procedimiento de declaración administrativa de nulidad o cancelación-----	39
2.4	Registro de los Derechos de Autor-----	40
2.5	Limitaciones al Derecho de Autor-----	41
2.5.1	Limitación por causa de utilidad pública-----	41
2.5.2	Limitaciones a los derechos patrimoniales-----	41
2.6	Conceptos fundamentales en Propiedad Industrial-----	44
2.6.1	Instituciones de la Propiedad Industrial-----	45
2.6.1.1	Patentes-----	45
2.6.1.2	Modelos de Utilidad-----	48
2.6.1.3	Diseños Industriales-----	49
2.6.1.4	Las Marcas-----	51
2.6.1.5	Nombres Comerciales-----	59
2.6.1.6	Avisos Comerciales-----	61
2.6.1.7	La Denominación de Origen-----	62
2.6.1.8	Secretos Industriales-----	63
2.6.1.9	La Franquicia-----	65
2.6.2	Licencias y transmisión de derechos-----	66
2.6.2.1	Licencias y transmisión de derechos referentes a patentes, modelos de utilidad y diseños industriales-----	66
2.6.2.1.1	Licencias obligatorias-----	67
2.6.2.2	Licencias y transmisión de derechos referentes a marcas, avisos y nombres comerciales-----	68

CAPÍTULO TRES

3.1	Procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual-----	69
3.1.1	Procedimientos en materia de Derechos de Autor-----	69
3.1.1.1	El procedimiento de avenencia-----	69
3.1.1.2	El arbitraje-----	71
3.1.1.3	Procedimientos administrativos de infracción-----	73
3.1.1.3.1	Infracciones en materia de Derechos de Autor-----	73
3.1.1.3.2	Infracciones en materia de comercio-----	76
3.1.2	Procedimientos en Propiedad Industrial-----	79
3.1.2.1	El procedimiento de declaración administrativa-----	79
3.1.2.1.1	Nulidad y caducidad de patentes y registros (modelos de utilidad y diseños industriales)-----	79
3.1.2.1.2	Nulidad, caducidad y cancelación de registros de marca y avisos comerciales-----	81
3.1.2.1.3	Nulidad y cancelación de autorizaciones de denominación de origen-----	84
3.1.2.1.4	Infracciones en materia de Propiedad Industrial-----	85

CAPÍTULO CUATRO

4.1	La creación del tribunal-----	95
4.1.1	Definición de tribunal-----	95
4.1.2	La necesidad de su creación-----	96
4.1.3	Determinación del poder estatal competente para la resolución de los conflictos en propiedad intelectual-----	105
4.1.4	Establecimiento del tribunal-----	108
4.1.4.1	El proceso-----	111

CAPÍTULO CINCO

Conclusiones----- 119

BIBLIOGRAFÍA----- 123

LEGISLACIÓN----- 126

INTRODUCCIÓN

Todos hemos escuchado alguna vez, noticias relativas a grandes operativos realizados ya sea por la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y en últimas fechas por la Policía Federal Preventiva. Este tipo de medidas son para evitar el creciente desarrollo de la actividad criminal conocida vulgarmente como "piratería".

En mi concepción, los asuntos contenciosos que pueden surgir dentro del Derecho Intelectual, van más allá de la persecución de delitos, por lo que considero, se deben de realizar esfuerzos tendientes a lograr una cobertura integral de los litigios que surgen dentro de esta rama del derecho.

Esos esfuerzos podrían verse reflejados en un tribunal, en el que se resuelvan asuntos como nulidad de registros de marcas, hecho que en la actualidad se pretende resolver de manera administrativa, a través de la misma autoridad que determinó el registro, lo cual la puede convertirla en juez y parte.

Asimismo, con este tipo de Autoridad, no solo se alcanzaría una claridad dentro de los litigios en Derecho Intelectual, sino que además se lograría dar una mayor difusión a la materia y en consecuencia, hacer que más creadores tengan la conciencia de que pueden reclamar sus derechos, incluso, aunque no haya un delito que perseguir.

Para exponer los argumentos de mi propuesta, he dividido esta tesis de la siguiente manera: en primer término me remitiré a la historia del Derecho intelectual y definiciones básicas; seguiré con una explicación del contenido de dicha materia, para después continuar con un desglose de los procesos que actualmente existen, hasta arribar a los motivos por los cuales es necesario contar con un tribunal que dirima las controversias tanto en Propiedad Industrial como en Derecho de Autor.

CAPÍTULO UNO

1.1.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO DERECHO

El ser humano al crear obras artísticas, literarias, científicas e industriales, hizo una nueva clase de bienes, que son incorpóreos, inmateriales e intangibles, conocidos como PROPIEDAD INTELECTUAL.

En efecto, como bien lo señala el Lic. Luis C. Schmidt, "El derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva y talento artístico... en tal virtud por creatividad entendemos la capacidad de todo individuo para transformar o expresar su entorno social o natural"¹.

Ahora bien, la forma en que se ejercerá y en su caso se protegerá a esa propiedad la encontramos en el DERECHO INTELECTUAL.

El Dr. David Rangel Medina nos dice que el derecho intelectual, "es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen en favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales"²."

En efecto, la propiedad intelectual se encuentra regulada por la normatividad jurídica; asimismo podríamos agregar a la definición transcrita, que el Derecho Intelectual también abarca la forma en que han de ser protegidos los creadores de las obras y las sanciones aplicables para aquellos que violen las normas contenidas en él.

Al analizar la citada definición, podemos percatarnos que la actividad intelectual del ser humano se encuentra regulada jurídicamente en dos campos: el primero de ellos es toda creación científica, industrial y comercial

¹ Schmidt Luis; Becerra Manuel, compilador; Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al Prof. David Rangel Medina; UNAM; México; 1998; P-31

² Rangel Medina David; Derecho Intelectual; McGraw Hill; México; 1998; P-1

y la segunda sería la relacionada con las creaciones artísticas adicionales a estas obras literarias.

Así pues, si la creación intelectual tiene un fin estético, cultural o del conocimiento humano, entonces su regulación tiene el carácter de un DERECHO DE AUTOR, misma que se encuentra regulada por la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

En cambio, si esa actividad creadora del intelecto humano tiene que ver con la invención de soluciones a problemas de la industria o la creación de medios de identificación para los diversos establecimientos comerciales o para la diferenciación de los diversos productos que se encuentran en el mercado, estaremos entonces frente a la llamada PROPIEDAD INDUSTRIAL, cuya regulación se encuentra prevista en lo dispuesto por la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una vez comprendido lo que es la propiedad intelectual como derecho, resulta pertinente tener las definiciones de las dos ramas que lo componen.

1.1.1 EL DERECHO DE AUTOR

El legislador mexicano define al derecho de autor en el artículo 11 de la Ley de la materia, el cual a la letra dice:

"ARTÍCULO 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y el segundo el patrimonial."

Esta definición nos ratifica lo anteriormente señalado: que toda

creación del intelecto humano relacionada con obras artísticas y literarias, queda agrupada dentro del DERECHO DE AUTOR, siendo protegibles exclusivamente las que la Ley de la materia reconoce en su artículo 13.

Cabe hacer mención que esta ley le reconoce al creador de la obra intelectual, derechos que le serán exclusivos, como lo podría ser el modificar e incluso destruir su obra, podrá explotarla y beneficiarse de ella, a través de los llamados DERECHOS PATRIMONIALES.

1.1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Nuestro legislador, no hizo una definición de lo que es la propiedad industrial, pero si analizamos los artículos 15, 27, 31, 82, 87, 99 y 105, de la Ley de la materia, propondríamos la siguiente: "La propiedad industrial es el derecho para explotar de forma exclusiva y temporal toda aquella creación destinada a la satisfacción de las necesidades industriales y el uso de signos que sirvan para distinguir los diversos productos y servicios que se prestan en el comercio, previo registro ante la Autoridad Competente."

El Dr. Rangel Medina, basándose en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señala tres grupos de los que esta compuesta la propiedad industrial, siendo el primero de ellos el relativo a una creación industrial, el segundo compuesto por los signos distintivos, y un tercero que sería la represión de la competencia desleal.

1.2 MARCO JURÍDICO

1.2.1 FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL.

El artículo 28 Constitucional establece en su parte conducente lo siguiente:

"Artículo 28.- Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los

que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

Del artículo transcrito se desprenden las dos ramas que comprenden la propiedad intelectual; a) los derechos de autor al referirse el constituyente a los *privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas*; y b) encontramos a la propiedad industrial en la frase y *los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*.

Asimismo, la constitución en su artículo 89 fracción XV faculta al Presidente de la República para “*conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria*”; la ley a que hace referencia el constituyente es desde luego, la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

También es base constitucional de la propiedad industrial el artículo 73 fracción XXIX-F, el cual faculta al Congreso de la Unión, para que expida leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

De lo dispuesto por el artículo 28 de nuestra carta magna se desprenden las dos disposiciones principales en propiedad intelectual, las cuales son reglamentarias del citado precepto constitucional: la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR y la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.2.2 MARCO LEGAL VIGENTE, NACIONAL E INTERNACIONAL

De entre los más importantes ordenamientos legales vigentes. podemos citar a los siguientes:

A) DERECHO DE AUTOR.

- REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

(D.O.F. 22 DE MAYO DE 1998)

- REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.
- OFICIO CIRCULAR INDA-01, MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS PARA REALIZAR TRÁMITES EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL ACTA DE PARIS DEL CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS, HECHA EN PARÍS EL 24 DE JULIO DE 1971. (D.O.F. 24 DE ENERO DE 1975)
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA LA CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR, REVISADA EN PARÍS EL 24 DE JULIO DE 1971. (D.O.F. 9 DE MARZO DE 1976)
- CAPITULO XVII DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. (D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1993)

B) PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (D.O.F. 23 DE NOVIEMBRE DE 1994)
- DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1993, POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 1993)
- ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (D.O.F 5 DE DICIEMBRE DE 1994)
- REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (D.O.F. 23 DE NOVIEMBRE DE 1994)
- LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, EN LO QUE COMPETE AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL, FIRMADO EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967. (D.O.F. 8 DE JULIO DE 1975)

- ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL, FIRMADO EN LISBOA EL 31 DE OCTUBRE DE 1958, ASÍ COMO EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO ARREGLO. (D.O.F. 11 DE JULIO DE 1964)
- TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y SU REGLAMENTO, ADOPTADOS EN WASHINGTON, EL 19 DE JUNIO DE 1970, MODIFICADOS EL 3 DE FEBRERO DE 1984, PROMULGADOS POR DECRETO EL 27 DE DICIEMBRE DE 1994. (D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)
- CAPITULO XVII DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. (D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1993)

Básicamente, esa es la legislación que norma la propiedad intelectual, teniendo como base lógicamente a la Ley de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor; es de hacerse notar que existen diversos convenios internacionales de los cuales México forma parte, lo que vuelve a la materia un asunto no solo de interés nacional, sino de cooperación internacional; como ejemplo, el maestro Rangel Medina nos dice: "Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que los individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento de la propiedad industrial³."

³ . Rangel Medina David; Op Cit. P-12

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

1.3.1 ANTECEDENTES DEL DERECHO DE AUTOR

En la Colonia, al no existir libertad de pensamiento, el autor de una obra carecía el monopolio de la misma; existía la censura previa, lo que significaba la prohibición de publicar cualquier escrito sin la licencia real, por lo tanto los derechos de autor llegaron a ser un privilegio otorgado por la realeza.

Un ejemplo de lo anterior, se dio en el año de 1502, cuando se prohibió la impresión de libros en latín o romance, sin la licencia respectiva, imponiéndole al infractor la pena de perder su obra y la quema pública de sus ejemplares.

En el año de 1511, los Reyes Católicos expidieron una Ley mediante la cual, se confirmó la prohibición de imprimir o vender libros sin licencia, con la penalidad de incautar los libros publicados e imponer una multa por el monto del material incautado, dividiendo lo cobrado entre el denunciante y el Juez instructor.

El 7 de septiembre de 1558, en Valladolid, Felipe II decreta la prohibición de introducir libros de romance impresos fuera de la citada población, sin la licencia firmada por el mismo, imponiendo penas tales como el embargo de los bienes e incluso, aunque resulte una exageración, la pena de muerte.

En 1770, Carlos III dispuso que no se le podía agregar nada más a las obras aprobadas por el Consejo, a fin de conservar la obra íntegra, lo que vendría a ser lo que actualmente es reconocido como el "Derecho Moral" del autor. Asimismo, estableció el privilegio exclusivo de imprimir solo a favor del autor; a su vez, por medio de las Ordenes Reales del 20 de octubre de 1764 y 14 de junio de 1773, dispuso que los privilegios concedidos a los autores

pasaran al morir, a sus herederos. También estableció, a través de la Orden Real del 22 de marzo de 1793, que no se conceda ningún privilegio exclusivo para imprimir algún libro, sino es al mismo autor.

A raíz del Decreto de Cádiz, se reconoce la propiedad de los autores sobre sus creaciones intelectuales, incluso después de su muerte, toda vez que dicho reconocimiento era hereditario. Si la autoría de una obra era colegiada, éste conservaba la propiedad durante 40 años; una vez que este termino concluía, la obra pasaba a dominio público.

Al terminar, en el año de 1821, la Guerra de Independencia, y nacer así el México independiente, diversas disposiciones creadas durante la época colonial siguieron vigentes; ejemplo lo son la Recopilación de Castilla, el Ordenamiento Real, el Fuero Juzgo, el Fuero Real y el Código de Partidas.

En el año de 1823, se reconoce la perpetuidad del derecho de autor.

En la Constitución de 1824, en su artículo 50 fracción I, se establecía como facultad exclusiva del Congreso promover la ilustración asegurando, por tiempo limitado, derechos exclusivos a los autores respecto a sus obras.

En las Leyes Constitucionales de 1836, se garantizó la libertad de imprenta; y en 1846, se expide el primer ordenamiento relativo a la propiedad literaria.

En la Constitución de 1857, se reconoció la libertad de prensa sin previa censura, pero no hubo un reconocimiento a los autores.

Con el Código Civil de 1870, se equipararon los derechos de autor con el derecho de propiedad, reconociendo como propiedad literaria al derecho exclusivo de los habitantes de la República de publicar y reproducir sus obras originales por cualquier medio, observando lo dispuesto en la Ley de Imprenta; éste fue el único Código que reglamentó los derechos del autor como propiedad; asimismo, los consideró perpetuos, con excepción de la propiedad dramática que era temporal. De esta forma el autor disfrutaba de

este derecho de propiedad literaria durante toda su vida, y a su muerte pasaba a sus herederos, pudiendo enajenar esta propiedad como cualquier otra. Asimismo es de resaltar, que sancionaba la falsificación de obras, lo que resulta el primer antecedente mexicano para proteger a los autores contra copias ilegales de su obra, lo que hoy en día conocemos vulgarmente como "piratería".

La Constitución actual de 1917, estableció originalmente en su artículo 28 lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección industrial; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radio telegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal, **y a los privilegios que por un tiempo determinado 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...**"

Para el año de 1983, la parte relativa a los privilegios concedidos a los autores, fue cambiada de párrafo e incorporado en el texto de artículo reformado, excluyéndolo de las excepciones tributarias, estableciéndolo como no constitutivo de monopolio; la referida reforma quedo como sigue: "Artículo 28.- ...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras."

El Código Civil, promulgado en el año de 1928, siguió la tesis de la Constitución del 17, ya que consideró al derecho de autor no como un derecho perpetuo, sino como un privilegio de duración limitada; asimismo, lo consideró como un privilegio para la explotación, la cual comprende la publicación, traducción, reproducción y ejecución de una obra.

Ese privilegio, se entiende como el poder temporal de aprovecharse

exclusivamente de los beneficios de una obra por su publicación o ejecución, sin que nadie pueda ejecutar tales actos más que el titular de la obra; este beneficio temporal se estableció en diferentes términos, según la naturaleza de la obra; por ejemplo, para las obras científicas el plazo es de 50 años, independientemente de la vida del autor; para las obras literarias y artísticas, 30 años; y para la propiedad dramática (obras teatrales o musicales) 20 años.

Las disposiciones del mencionado Código Civil, eran federales y reglamentarias del artículo 28 constitucional.

Tomando como referencia la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, celebrada en Washington D.C., en 1946, se expidió la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, el 30 de diciembre de 1947. Para la aplicación de sus disposiciones, se creó el Departamento del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Esta Ley, compuesta por 134 artículos divididos en 6 capítulo y 5 artículos transitorios, consideró al Derecho de Autor como "... un derecho intelectual autónomo distinto del de propiedad o de los conferidos por el Estado a título gracioso, o de una ventaja especial otorgada por cualidades privilegiadas de la gente intelectual..."⁴

Asimismo, la referida Ley, estableció el principio básico de protección del derecho de autor por la creación de una obra literaria o artística, y no por las formalidades del registro y depósito; su artículo 2° de disponía: "...la protección que esta Ley otorga a los autores se confiere por la simple creación de la obra, sin que sea necesario depósito o registro previo para su tutela..."; de esta manera el autor y su obra quedaban protegidos automáticamente desde que esta última es creada; asimismo, reglamento la

⁴ Exposición de Motivos de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947; Punto IV

organización de los trabajadores intelectuales, en cuanto a su producción, de una manera detallada; también emplea por primera vez la terminología correcta, al denominar a la protección legal hacia los creadores de obras intelectuales como "DERECHO DE AUTOR".

En el año de 1956 se promulga una nueva Ley Federal del Derecho de autor, cuya comisión encargada de formularla tuvo como propósito corregir los errores de redacción de la anterior Ley, precisando materias y redistribuyendo el capitulado; al respecto el Lic. Arsenio Farell Cubillas señala lo siguiente: "...la sistemática de la Ley de 1956 resultó equivocada, introduciéndose preceptos inoperantes que obstaculizaron el desarrollo y debido funcionamiento de las sociedades autorales...⁵"

Para el año de 1961, El Licenciado Ernesto Valderrama Herrera, otrora Director General del Derecho de Autor, de la Secretaría de Educación Pública, elaboró un anteproyecto de reformas a la Ley de 1956, con motivo de la poca eficacia e inoperancia de sus preceptos; en su proyecto estableció el recurso de reconsideración en contra de actos provenientes de la citada Dirección General, y fijó un régimen preventivo en contra de la ejecución ilícita; este anteproyecto de reformas, fue muy criticado, en particular por la industria editorial, al considerar que eran relegados frente a los editores extranjeros; en consecuencia, el mencionado anteproyecto fue rechazado.

Debido al anterior fracaso, se encomienda a los Licenciados Francisco Jorge Gaxiola, consultor del entonces Secretario de Educación Pública y Ernesto Rojas y Benavides, Director General del Derecho de Autor, la elaboración de un nuevo proyecto de ley, los cuales se basaron en el anteproyecto de Valderrama Herrera; este trabajo fue revisado por representantes de la Presidencia de la República, de la Secretaría de

⁵ Farell Cubillas Arsenio; El Sistema Mexicano de Derechos de Autor; Ignacio Vado Editor; México; 1966; P-29.

Gobernación y por un comisionado de la Procuraduría General de la República, dando así forma a la iniciativa para crear la Ley Federal del Derecho de Autor de 1963.

La nueva Ley estableció diversas modificaciones las regulaciones relativas al contrato de edición; distingue claramente los derechos patrimoniales del autor, de sus intereses morales y establece normas que procuran una relación equitativa entre los editores y los autores; a su vez estipuló que la obra indeterminada no puede ser objeto de contratación y el autor no puede comprometer más de una edición de su obra, sin perjuicio del derecho preferente del editor para realizar en igualdad de circunstancias y dentro de cierto plazo, las ediciones subsecuentes.

Otro de los objetivos de las referidas reformas, fue regular adecuadamente las consecuencias económicas de la ejecución pública de las obras de los autores y de las interpretaciones y ejecuciones artísticas protegidas por la Ley; el principio general que motivó dichas reformas, fue que el contrato de edición no comprende el derecho de explotación pública de una obra, en tal virtud, salvo las excepciones que la propia legislación establecía, tanto el autor como los artistas interpretes y ejecutantes conservan el derecho de autorizar dichas ejecuciones y percibir beneficios pecuniarios por su utilización.

Cabe hacer mención que en dicha ley se comienzan a regular los llamados "derechos conexos."

El 11 de enero de 1982 fueron reformados diversos artículos a la Ley Federal del Derecho de Autor; se extendió la enumeración de los medios de explotación de obras para incluir en ellos a la publicación, representación y exhibición; se amplió el término de uso y/o explotación de obras intelectuales a 50 años; se otorgó el derecho de remuneración a favor de los autores intérpretes y ejecutantes por la transmisión de sus obras o ejecuciones; se define al artista, interprete o ejecutante conforme a la Convención de Roma,

se reviste con el carácter de irrenunciable a la retribución económica por la utilización de interpretaciones y/o ejecuciones, se aumenta a 30 años el plazo de protección otorgado a interpretes y ejecutantes; finalmente, se establece la posibilidad de recolectar en el país, los ingresos generados por la utilización de obras de autores extranjeros.

En el año de 1991, se reforma de nueva cuenta la Ley Federal del Derecho de Autor. La reforma obedeció a la presión ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos, con el objeto de que se garantizaran adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de sus ciudadanos, en especial por lo que atañe a las obras audiovisuales y a los programas de computación, otorgándoles a estos últimos una protección individualizada al designarlos como obras literarias; asimismo, se incrementaron las penas, adicionando nuevos tipos penales y se modificaron diversas disposiciones referidas al recurso de reconsideración en contra de las resoluciones emitidas por la entonces Dirección General de Derechos de Autor.

Asimismo, se incluyeron algunos tipos de derechos a favor de los productores de fonogramas, tales como la posibilidad de autorizar u oponerse a la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, así como a su arrendamiento y a la distribución o venta no autorizada de los mismos; la duración de la protección otorgada era de 50 años, contados a partir de la primera fijación del fonograma.

Para el año de 1993, se reforma de nueva cuenta la multireferida legislación autoral; el objetivo de dicha reforma, fue el de dar cumplimiento a diversos compromisos que adquirió el Gobierno Federal con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC); así se reformó el artículo 9° de la Ley de la materia con el fin de incluir en él una protección particular a las compilaciones de información almacenadas electrónicamente.

A su vez, quedo reformado el artículo 23 fracción I, ampliando la duración del llamado derecho patrimonial de 50 a 75 años, después de la

muerte del autor.

Finalmente, el 24 de diciembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la actual Ley Federal del Derecho de Autor, en la cual se confirma su carácter de ser Ley reglamentaria del artículo 28 constitucional; crea al **INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR**, como autoridad administrativa encargada de la aplicación de las disposiciones contenidas en la citada Ley; asimismo se introduce una definición de lo que es el derecho de autor, se marcaron los alcances de los llamados derechos morales de los los autores, se introdujo la figura llamada del agotamiento del derecho para el autor y sus causahabientes, cuando una obra ha sido puesta lícitamente en el mercado.

En la nueva Ley, se ratifica el plazo de protección del derecho patrimonial durante toda la vida del autor y de 75 años, después de su muerte, se establece que solo aquellos contratos que se inscriban en el Registro Público del Derecho de Autor, producirán efectos contra terceros; asimismo se reguló el uso del retrato de una persona y por primera vez se incluyen las obras arquitectónicas.

Por lo que hace a los programas de cómputo, se estableció que se protegerán al igual que las obras literarias; también se hace un reconocimiento acerca de los DERECHOS CONEXOS, teniendo tal carácter los artistas intérpretes y ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas y videogramas y los organismos de radiodifusión.

Dentro de la nueva Ley, se establece la naturaleza, atribuciones y obligaciones de las denominadas SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA, reconociéndoles el carácter de entidades de interés público.

Cabe mencionar que las acciones civiles que se deriven de la Ley en comento, continúan siendo competencia de los jueces de distrito en materia civil, asimismo, se establecen dos tipos de infracciones administrativas a saber:

- **INFRACCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR**, previstas en el artículo 229 de la referida ley, cuya competencia es exclusiva del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
- **INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO**, previstas en el artículo 231 de la multicitada ley, siendo competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.3.2 ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El primer antecedente al respecto, lo encontramos en el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, el cual aseguraba el derecho de propiedad a los que inventaran perfeccionaran o introdujeran algún ramo a la industria. En aquel entonces, el título que amparaba la propiedad del inventor no era llamado patente, como en la actualidad, sino que recibía el nombre de "Certificado de Invención", con una vigencia de 10 años.

Al consumarse la independencia, se expidió en el año de 1832, una Ley que otorgaba el privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, por un lapso de 10 años; asimismo, en la Ley del 17 de junio de 1890, se ampliaron los términos de los privilegios a los inventores a 20 años, con la posibilidad de prorrogarlos por 5 años más.

En el año de 1903, se emite la Ley de Patentes de Invención, la cual otorgaba a los derechos sobre patentes de invención una duración de veinte años, con la posibilidad de prorrogarlos por cinco años más; esta ley incorporó por primera vez a las patentes de modelos o dibujos industriales, otorgándoles el mismo tratamiento que a las patentes de invención, concediéndoles un periodo de protección con duración de duración de 10 años.

Durante el gobierno del Presidente Porfirio Díaz, se promulgó la

primera ley que reguló los derechos sobre las marcas, denominada Ley de Marcas de Fábrica de 1889, integrada por 19 artículos. En esta Ley, se introdujeron importantes disposiciones que garantizaban no solo el interés del productor, sino también el interés general. La duración de una marca era indefinida, pero se entendían como abandonadas por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado.

En 1903, se promulga la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la cual definió a las marcas como "el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia"; asimismo, en su artículo 6° fijaba la duración del registro de una marca, con una vigencia de 20 años renovables por iguales periodos de tiempo; esta Ley adoptó el sistema francés, conforme el cual el registro de la marca se hace sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio a terceros, debido a lo cual, la entonces Oficina de Patentes y Marcas, se limitaba exclusivamente a la práctica de un examen administrativo de los documentos presentados.

La mencionada Ley, reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial, signos distintivos que guardan relación con las marcas.

En el año de 1903, el Gobierno de México, se adhiere a la Convención de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial.

En el año de 1928, se promulga la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, la cual derogó la Ley de 1903. Esta Ley, adoptó el sistema mixto atributivo-declarativo en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, mismo que además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también reconoce el uso de la marca como fuente de derechos de la misma; estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como al procedimiento de oposición de

terceros que se consideraran afectados; asimismo, contempló como signos no susceptibles a ser registrados como marca, a los envases del dominio público o de uso común, las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas y a las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de los productos.

El Reglamento de la citada Ley, fue elaborado en el año de 1928, el cual contiene los capítulos relativos a la solicitud, registro, título, explotación y renovación de registro, transmisión de los derechos, nulidad y extinción del registro, falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales y modelos para solicitar el registro de una marca.

Para el año de 1942, se elabora la nueva Ley de la Propiedad Industrial, la cual agrupa todas las disposiciones normativas referentes a las patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal; asimismo, toma en consideración los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883; señalaba para los registros marcarios una vigencia de 10 años, renovables por iguales periodos de tiempo; a su vez, se estableció el deber de comprobar el uso de la marca dentro de los tres primeros años contados a partir de que se otorgó el registro correspondiente.

El Reglamento de la Ley en comento, fue expedido por el Ejecutivo Federal en el año de 1943; contiene las reglas referentes a la solicitud de registro de marca, a la clasificación de las mercancías que ampara la marca, al uso de las marcas y a la transmisión de los derechos sobre las mismas.

Por reformas legales hechas entre los años de 1949 y 1953 se declaró el uso obligatorio de marcas en medias de nylon y otras fibras sintéticas que circulen en el mercado nacional; asimismo, se declaró obligatorio el uso de marcas para artículos de viaje, así como en cinturones, carteras, monederos, cigarreras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas de argollas que se fabriquen total o parcialmente con piel, dentro de la República

mexicana para su venta en el país; también se declaró obligatorio el uso de marcas en prendas de vestir que se fabriquen en forma total o parcial en territorio nacional, para su comercialización en México; se declaró obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca hechos en México, para su venta en nacional; finalmente se establecieron las indicaciones y leyendas que deberfan ostentar los objetos amparados por marcas de uso obligatorio.

Para 1976 se crea la Ley de Invenciones y Marcas, la cual otorgaba la protección a un registro marcario por un periodo de 5 años prorrogables, con la obligación de comprobar su uso dentro de los tres primeros años contados a partir del otorgamiento del título; esta Ley fue derogada por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, la cual amplió el período de protección de un registro marcario por el espacio de 10 años prorrogables, suprimiendo la obligación de comprobar el uso de la marca.

El 2 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. la actual Ley de la Propiedad industrial, la cual crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como la autoridad administrativa encargada de aplicar las disposiciones contenidas en ella. Las disposiciones contenidas en ella sean estudio del siguiente capitulo, en donde se analizaran las áreas que comprende la propiedad industrial.

CAPÍTULO DOS

2.1 CONCEPTOS ELEMENTALES

2.1.1 AUTOR

Autor, es aquella persona física que concibe y crea una obra ya sea literaria, científica o artística, siendo el titular originario del derecho sobre la obra producto de su ingenio, teniendo a la vez las facultades de exigir el respeto a su obra y a percibir los beneficios económicos que aquella pudiese producir.

Al respecto, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en su artículo 18 estipula lo siguiente:

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

Los derechos morales y patrimoniales del autor, serán objeto de estudio más adelante.

2.1.2 DERECHOS CONEXOS

Los derechos conexos son aquellos que protegen los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras.

El Lic. Fernando Serrano señala que se les ha denominado "conexos o vecinos, por el hecho de que para su existencia requieren, como presupuesto, la existencia de una obra del ingenio que pueda ser interpretada o ejecutada⁶".

⁶ Serrano Migallón Fernando; Nueva Ley Federal del Derecho de Autor; Editorial Porrúa-UNAM; México, 1998; P-80

Son titulares de los derechos conexos los siguientes:

A) Artistas intérpretes o ejecutantes:

Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o a cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística.

El artista intérprete es un intermediario entre el creador y el público, pues transmite un pensamiento ya expresado entera y concretamente por el autor de la obra.

La interpretación consiste en la comunicación de obras orales tales como las creaciones dramáticas y poéticas. La ejecución comprende toda comunicación de obras musicales a través del empleo de instrumentos.

Acorde con el artículo 118 de la LFDA los artistas intérpretes o ejecutantes tienen los siguientes derechos:

“Artículo 118.- Los artistas, intérpretes o ejecutantes tiene el derecho a oponerse a:

- I. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones;
- II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material, y
- III. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual.”

B) Editores de libros.

Editor es aquel que publica obras personales o de otro, haciéndolas imprimir y reproducir en un número convenido de ejemplares, poniéndolas a la venta y asegurando su difusión.

Sus derechos se encuentran previstos en el artículo 125 de la LDFA:

"Artículo 125.- Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;

II. La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización, y

III. La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera."

C) Productores de fonogramas.-

Productor de fonogramas es la persona física o moral bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución o bien sonidos diferentes.

Sus derechos se encuentran previstos por el artículos 131 de la LFDA:

"Artículo 131.- Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos.

II. La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor;

III. La distribución pública del original y de cada ejemplar del

fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;

IV. La adaptación o transformación del fonograma, y

V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aun después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieran reservado los autores a los titulares de los derechos patrimoniales."

D.- Productor de videogramas.-

La LFDA define al videograma como la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den la sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o de una expresión de folclor, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido.

Ahora bien, el productor de videogramas será aquella persona física o moral, que fije por primera vez imágenes asociadas que tengan o no sonido incorporado que den la sensación de movimiento o de una representación de tales imágenes.

Conforme al artículo 137 de la LFDA gozan de los siguientes derechos:

"Artículo 137.- El productor goza, respecto de sus videogramas, de los derechos de autorizar y prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública."

2.1.3 LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

La sociedad de gestión colectiva es la persona moral, que sin ánimo de lucro, se constituye bajo el amparo de la ley y se registra ante el Instituto Nacional del Derecho Autor con objeto de proteger a autores y titulares de

derechos conexos, ya sean nacionales o extranjeros, así como para recaudar y entregar a quien en ley le corresponda, las cantidades que por conceptos de derechos de autor o conexos se generen.

En otras palabras, su función es proteger a sus asociados en sus derechos tanto morales como patrimoniales, recaudando, administrando y distribuyendo los derechos por ejecución, representación, o exhibición de las obras de sus socios.

Las sociedades de gestión colectiva, nos dice el Lic. Serrano Migallón "surgen como respuesta a las necesidades de reestructuración de las anteriormente existentes sociedades de autores. La reforma de estas personas morales fue profunda, y obedeció a la adecuación del marco jurídico del derecho de autor y debido respeto a la libertad de asociación que impone la Constitución de la República⁷".

Estas sociedades son personas morales de carácter privado, pero de interés público, constituidas para lograr un objetivo determinado que es la difusión de la cultura por medio de la obtención de los beneficios económicos de los productores de cultura.

El artículo 205 de la LFDA estipula los elementos indispensables que debe contener el acta constitutiva de una sociedad de gestión colectiva, los cuales son:

- I. La denominación
- II. El domicilio
- III. El objeto o fines
- IV. Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión
- V. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de socio
- VI. Los derechos y deberes de los socios
- VII. El régimen de voto

⁷. Serrano Migallón Fernando; Op. cit.; P-171

- VIII. Los órganos de gobierno, administración y de vigilancia de la sociedad y su competencia
- IX. El procedimiento de elección de los socios administradores
- X. El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos
- XI. El monto de recurso económicos que se destinará tanto a la administración de la sociedad, programas de seguridad social de la sociedad y a la promoción de las obras de los socios
- XII. Las reglas a que han de someterse el reparto de la recaudación.

Los administradores de las sociedades de gestión colectiva responden civil y penalmente por los actos realizados durante su administración.

Para que una sociedad de gestión colectiva pueda actuar a favor de uno de sus socios, requiere que previamente le hayan extendido los correspondientes poderes generales para pleitos y cobranzas, sin dicho documento, la sociedad, esta impedida para actuar.

Las finalidades de las referidas sociedades se reducen a un trabajo de intermediación entre sus agremiados y los demás miembros del circuito comercial, así como con las autoridades judiciales y administrativas encargadas de la defensa de los derechos de autor.

La afiliación a una sociedad de gestión colectiva no es obligatoria, pudiéndose elegir entre ejercer los derechos en forma individual, por apoderado o por conducto de la sociedad.

2.1.4 OBRAS MATERIA DE PROTECCIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La actividad creativa humana debe de ser exteriorizada a la comunidad, toda vez que como dice Ernesto Gutiérrez y González: "una idea para que pueda ser materia de reconocimiento y protección del Estado, necesita exteriorizarse a la colectividad, a la sociedad, pues si permanece sólo en el pensamiento del individuo, no tendrá sentido alguno la protección

estatal⁸ⁿ.

El artículo 13 de la LFDA reconoce como obras las siguientes:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática
- IV. Danza
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotográfica;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- XIV. De compilación, integrada por 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 su analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

El Dr. Rangel Medina comenta lo siguiente con relación a las obras antes mencionadas: "Desde el punto de vista del objeto que se protege por el derecho de autor, resulta una primera gran clasificación consistente en

⁸ Gutiérrez y González Ernesto; El Patrimonio; Quinta edición; Editorial Porrúa; México; 1995; P-661

considerar, por una parte, las obras intelectuales propiamente dichas que son protegidas por el derecho de autor en sentido estricto y, por otra, las obras que se protegen por los derechos conexos al autor⁹.

Con base en lo señalado por el Dr. Rangel, las obras podrían clasificarse de la siguiente manera:

- A) Protección de la obra y sus elementos: su título, personajes, etc.
- B) Obras de expresión corporal: Pantomima, obras coreográficas, etc.
- C) Obras figurativas: Dibujos, historietas, obras artesanales, obras plásticas, paisajismo, obras fotográficas etc.
- D) Obras que se exteriorizan por la palabra escrita o hablada: libros, conferencias, etc.
- E) Obras de expresión musical que tengan o no letra: composiciones musicales.

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Acorde con éste artículo las obras pueden ser:

- De autor conocido: La obra contiene ya sea el nombre del autor o su firma.
- Anónimas: No contienen el nombre del autor o no puede ser identificado.
- Seudónimas: El autor utiliza un nombre diverso al suyo a fin de que su identidad no sea revelada.

Las obras también pueden ser de acuerdo con el artículo 4º de la LFDA:

- A) Divulgadas: Las que se han hecho del conocimiento público, por primera vez, en cualquier forma o medio, en su totalidad, en parte o

⁹ Rangel Medina David Ibídem P-116

bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la obra.

- B) Inéditas: Las que no han sido divulgadas
- C) Publicadas: Las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos, puestos a disposición del público, satisfaga razonablemente las necesidades de explotación de acuerdo con la naturaleza de la obra y las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento en medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la obra, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares.

Continúa el artículo 4º señalando que las obras son "primigenias" cuando han sido creadas sin estar basadas en otra preexistente, o que en caso de estarlo, sus características permitan afirmar su originalidad; en caso contrario estaremos frente a una obra derivada.

El autor de una obra derivada es aquel que utiliza una obra ya creada modificándola de tal manera, que la obra anterior se le haga una creación novedosa, por ejemplo tenemos al traductor, al arreglista o al adaptador

El Dr. Rangel Medina señala que un titular derivado también lo puede ser: "aquel quien está física o humanamente incapacitado para crear una obra por carecer de la mente, del cerebro, del órgano indispensable para producir la obra intelectual, como es el caso de las personas morales privadas o gubernamentales, a quienes la ley atribuye el carácter de titulares de derechos afines, conexos o vecinos del derecho de autor¹⁰."

Continuando con la clasificación estipulada en el artículo 4º antes señalado las obras son:

- A) Individuales: Las creadas por un solo autor.
- B) De colaboración: Las creadas por varios autores.

¹⁰ Rangel Medina David; *Ibidem* P-123

- C) Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que la publica y divulga bajo su dirección y nombre y en las cuales la contribución personal de varios autores que han participado en su elaboración, se funde sin que sea posible determinar a cada cual un derecho distinto e individual sobre el conjunto de la obra realizada.

2.2 ELEMENTOS DEL DERECHO DE AUTOR

2.2.1 LOS DERECHOS MORALES

El Lic. Fernando Serrano Migallón los define de la siguiente manera: "Los derechos morales son el conjunto de prerrogativas de carácter personal concernientes a la tutela de la relación, inherente a la creación, que nace entre la persona del autor y su obra. Su fin esencial es garantizar los intereses intelectuales del propio autor y de la sociedad¹¹".

Los derechos morales del autor consisten en lo siguiente:

- A) Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de manera inédita.
- B) Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima.
- C) 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.
- D) Modificar su obra.
- E) Retirar su obra del comercio.
- F) Oponerse a que se le atribuya al autor de una obra que no es de su creación. (Art. 21 LFDA)

¹¹ Serrano Migallón Fernando; op Cit. P-66

Con base en lo anterior podemos clasificar estos derechos de la siguiente manera:

I. Derecho de paternidad.

Por medio de este derecho el autor puede decidir si su obra es publicada a su nombre, anónima o a través de un seudónimo.

II. Derecho de divulgación.

Derecho por medio del cual, el autor es el único facultado para decidir si su obra debe ser comunicada o no al público y fijar las modalidades en que ha de hacerse.

III. Derecho al respeto de la integridad y conservación de su obra.

Siguiendo el pensamiento del Lic. Frenando Serrano Migallón, el éxito de una obra repercute directamente en la fama y reputación del autor, por lo tanto, toda modificación sin su autorización puede afectarlo; en consecuencia, estará en el derecho de hacer respetar el contenido y calidad de su obra contra toda desnaturalización.

IV. Derecho de retracto.

Es el derecho que le asiste al autor para modificar su obra ya sea en todo o en partes e inclusive retirarla de la circulación, cuando ésta ya no satisfaga los fines, incluso después de haber contratado su divulgación o de dar por terminado su uso no obstante haber otorgado la licencia respectiva, previa indemnización de los daños y perjuicios que se le pudiesen causar a los licenciatarios¹².

¹² Serrano Migallón Fernando, citando a Lypszyk Delia; derechos Morales; ver supra, núm. 6 p-140 30

V. Derecho de repudio.

Este es un derecho que la ley reconoce a cualquier persona para que se oponga a que se le atribuya una obra que no es de su creación. Lo anterior obedece a la protección del prestigio de las personas.

Al fallecer el autor, sus herederos podrán ejercer, más no serán titulares, los derechos concernientes a la divulgación, sobre paternidad de la obra, el de integridad y el derecho de repudio. Pero no podrán ejercer lo derechos que deriven del retracto ni tampoco podrán retirarla de la circulación.

Por lo que respecta al Estado, este podrá ejercer los derechos morales sobre una obra si no existen herederos, cuando las obras sean del dominio público o anónimas; así mismo, en materia de los símbolos patrios o si las obras pertenecen a las culturas populares que no cuenten con autor identificable.

2.2.2 DERECHOS PATRIMONIALES

El Dr. Rangel Medina los define de la siguiente manera: "El derecho pecuniario consiste en la retribución que corresponde al autor por la explotación, ejecución o uso de su obra con fines lucrativos. En contraposición a los derechos morales, se caracteriza por ser temporal, cesible, renunciable y prescriptible¹³ⁿ.

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 propia Ley; el titular del derecho patrimonial es el autor, sus herederos o el adquirente por cualquier título.

¹³ Rangel Medina David; Ibidem. PP-138 y 139

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los titulares de los los derechos patrimoniales tendrán los siguientes derechos:

“Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

- I. La reproducción, publicación, edición, fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico 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 obras literarias y artísticas.
 - b) La exhibición pública de cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias y artísticas, y
 - c) El acceso público por medio de 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 análogo;
- 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."

Duración de los derechos patrimoniales.-

De acuerdo con el artículo 29 de la LFDA cuando la obra haya sido creada por un solo autor, la vigencia será durante toda la vida del autor y de setenta y cinco años después de su muerte; ahora cuando la obra haya sido creada por más de dos autores, los setenta y cinco años antes mencionados, se computaran a partir de la muerte del último coautor.

Si el titular del derecho patrimonial es una persona distinta al autor y esta muere sin dejar herederos, corresponderá al autor y en su ausencia al Estado, quien demande el respeto a los los derechos adquiridos.

Una vez transcurridos los términos antes señalados, la obra pasará al dominio público, el cual se analizará más adelante.

2.2.2.1 TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Los únicos derechos transmisibles, ya sea entre vivos o por disposición testamentaria, son los patrimoniales. Esta transmisión se perfecciona mediante la realización de actos jurídicos formales cuyo objeto

es autorizar a otros la explotación de dichos derechos en cualquier forma, siempre a título oneroso, teniendo como límites los que imponga la ley; esto es la posibilidad del titular de los derechos patrimoniales de otorgar licencias de uso, ya sea de forma exclusiva o no.

Si la licencia tiene carácter exclusivo, ésta concede al licenciario la facultad de otorgar autorizaciones a terceros, salvo pacto en contrario.

Los sujetos jurídicos que intervienen en ésta transmisión son el autor en su carácter de titular primigenio y el adquirente, el cual puede ser cualquier persona física o jurídica que los adquiera bajo las modalidades que impone la ley.

Todos los actos jurídicos por medio de los cuales se transmiten derechos patrimoniales son por naturaleza onerosos, temporales y por escrito. Dentro de las limitaciones a que se encuentran sometidas las transmisiones de los derechos patrimoniales, encontramos a la temporalidad estipulada en el artículo 33 de la LFDA:

"Artículo 33.- A falta de disposición expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Sólo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique."

Al igual que todos los actos jurídicos formales, para que ésta transmisión surta efectos jurídicos contra terceros, debe de ser registrada ante el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, sin que la omisión de este requisito afecte la validez o existencia del acto jurídico.

Sin embargo cabe señalar que los actos, convenios o contratos que hayan sido formalizados ante fedatario público y que se encuentren inscritos

en el Registro Público del Derecho de Autor, traerán aparejada ejecución.
(Art. 37 LFDA)

2.2.2.2 DOMINIO PÚBLICO

Una vez transcurridos los plazos de protección que otorga la ley, la obra pasa al dominio público, es decir, su uso es libre con la única obligación de respetar los derechos morales del autor, debido a que estos, como ya se ha mencionado, son imprescriptibles.

Así es como lo encontramos dispuesto en la LDFA:

"Artículo 152.- Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores."

2.3 LA RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

La LFDA contempla algunos derechos que no coinciden con toda precisión en el ámbito de los derechos de autor, pero tampoco pueden catalogarse dentro del ámbito de la propiedad industrial, por lo tanto se les ha denominado según Fernando Serrano Migallón "otros derechos de propiedad intelectual", mismos se encuentran previstos en el artículo 173 de la LFDA, bajo el título de Reservas al Derecho Exclusivo; el cual dispone lo siguiente:

"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 siguiente 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 encuentran en el comercio, se exceptúa el caso de los anuncios comerciales. "

Los títulos, nombres y demás objetos de la reserva deberán ser utilizados tal y como fueron otorgados.

La vigencia del certificado de reserva al derecho de uso exclusivo es de un año cuando se trate de publicaciones o difusiones periódicas; si se trata de nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas o denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias, el plazo de protección será de cinco años.

Dichos plazos pueden ser renovados por periodos de igual duración, salvo en el caso de las promociones publicitarias.

Acorde con el artículo 188 de la LFDA no es materia de reserva de derechos al uso exclusivo:

- I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que

pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo de la presente Ley, cuando:

A) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por le mismo titular.

B) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada

C) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización expresa;

D) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente;

E) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado, o

F) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido;

II. Los subtítulos;

III. Las características gráficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucesidos que hayan llegado a individualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico;

V. Las letras o números;

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables;

- VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o ficticios en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso e) de la fracción I de este artículo, y
- VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

2.3.1 NULIDAD, CANCELACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

NULIDAD

Las hipótesis de nulidad se encuentran en el artículo 183 de la LFDA y son las siguientes:

- 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 del Capítulo II del Título VIII de la LFDA.

CANCELACIÓN

La cancelación se encuentra prevista en el artículo 184 de la LFDA el cual dispone:

Artículo 184.- Procederá la cancelación de actos emitidos por el INDA, 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 la reserva;
- III. Se haya utilizado la reserva de forma diversa a como fue otorgada y se cause confusión con otra que se encuentre protegida;
- IV. Lo solicite su titular o
- V. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente. (Art. 184 LFDA)

CADUCIDAD

Si una reserva no es renovada una vez que su vigencia ha expirado, entonces caduca y no necesita de declaración administrativa por parte del INDA; las promociones publicitarias pasarán al término de su vigencia al dominio público, ya que no son renovables.

Para obtener la renovación de una reserva de derecho, sucede lo mismo que con las marcas, es decir, el titular de la reserva deberá comprobar fehacientemente su uso.

2.3.1.1 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD O CANCELACIÓN

Esta declaración podrá ser iniciada de oficio por parte del INDA, a petición de parte interesada, o por el Ministerio Público Federal, en cualquier momento.

El escrito inicial deberá de contener los siguientes requisitos:

- I. Número y título, nombre o denominación de la reserva objeto del procedimiento;
- II. Hechos en que se funde la pretensión y
- III. Fundamentos de derecho, citando los preceptos legales o

principios jurídico aplicables. (Art. 80 RLFDA)

La solicitud deberá ir acompañada de todos los documentos en que se funde la acción y deberán de ofrecerse pruebas. Una vez presentada el INDA tiene quince días para admitirla o desecharla.

Una vez que se haya admitido la solicitud, se notificará al titular afectado, es decir el titular de la reserva que se pretende sea nulificada o cancelada, para que en un término de quince días manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes.

En este tipo de procedimiento se aceptarán toda clase de pruebas, excepción hecha de las contrarias a la moral o al derecho; la testimonial y la confesional no serán admitidas. Una vez desahogadas, deberá de emitirse la resolución correspondiente. Es de señalarse que el RLFDA no establece término alguno para que el INDA emita su resolución.

2.4 REGISTRO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Conforme al artículo 5 de la LFDA, el reconocimiento de los derechos de autor y los conexos no requiere de registro alguno, ni queda subordinado a formalidad alguna.

A pesar de lo anterior, el artículo 163 de la LFDA señala que se podrán inscribir ante el Registro Público del Derecho de Autor las obras literarias y artísticas que presenten sus autores, sin embargo dicha inscripción solo tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores estableciendo solo la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ella consten, por lo que la inscripción es solo una presunción de la certeza de lo que en ella consta y constituye un medio probatorio privilegiado, pero no un elemento constitutivo de derechos.

2.5 LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR

2.5.1 LIMITACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA

Cuando una obra ya sea literaria o artística sea necesaria para el adelanto científico, cultural o educativo de la nación, el Estado podrá autorizar su publicación o traducción, siempre y cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales y mediante el pago de una remuneración compensatoria.

Se puede iniciar un procedimiento para obtener la citada autorización ya sea de oficio, por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Este procedimiento se lleva a cabo conforme al artículo 41 del RLFDA, el cual dispone lo siguiente:

- I. Se emplazará personalmente al titular de los derechos patrimoniales de la obra sobre la cual se pretenda autorizar la publicación o traducción, informándole del inicio del procedimiento; si se desconoce su domicilio, se publicará en el Diario Oficial de la Federación el oficio por el cual se dio inicio al procedimiento, lo que surtirá efectos de notificación;
- II. El interesado contará con un plazo de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga y adjuntar pruebas que obren en su poder y
- III. Una vez integrado el expediente, el INDA, previo estudio del mismo, deberá emitir un dictamen sobre procedencia de la autorización.

2.5.2 LIMITACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Esta limitación es la posibilidad de utilizar obras protegidas sin que se necesite la autorización del titular y sin pago de regalías. Este tipo de uso debe de cumplir con los requisitos que la LFDA establece y que son los que se enumeran a continuación:

Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, *sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración*, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra sólo en los siguiente casos.

- I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;
- II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si este no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho;
- III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística;
- IV. Reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro;

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción, salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no este dedicada a actividades mercantiles;

- V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;
- VI. Reproducción para constancia de un procedimiento judicial o administrativo, y
- VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. (Art. 148 LFDA)

Las limitaciones continúan en le artículo 149 de la LFDA que señala:

Podrán realizarse sin autorización:

- I. La utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y cuando no haya cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el lugar en donde la venta de ejemplares se realiza y tenga como propósito único el de promover la venta de ejemplares y las obras, y
- II. La grabación efímera, sujetándose a las siguientes condiciones:
 - A) La transmisión deberá de efectuarse dentro del plazo que al efecto se convenga;
 - B) No deberá realizarse con motivo de la grabación, ninguna emisión o comunicación concomitante o simultanea y
 - C) La grabación sólo dará derecho a una sola emisión.

Continua el artículo señalando que la grabación y fijación de la imagen y el sonido realizadas en las condiciones que antes se mencionan, no obligará a ningún pago adicional distinto del que corresponde por el uso de la obra. Las disposiciones de esta fracción no se aplicarán en caso de que los autores o los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso que autorice las emisiones posteriores.

Podemos citar como ejemplo las tiendas en donde se venden discos, las cuales comunican las obras musicales en su establecimiento, pero no con la intención de hacerlo más atractivo, sino para que el público consumidor entre en contacto con ellas y las pueda adquirir, lo que beneficia a su autor.

Las limitaciones en caso de ejecución pública las encontramos en el artículo 150 de la LFDA, el cual señala que no se causaran regalías si concurren de manera simultanea las siguientes circunstancias:

- I. Que la ejecución se dé mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato

monorreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados;

- II. No se efectúe cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios,
- III. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro y
- IV. El receptor sea un causante menor o una microindustria.

Los derechos conexos también cuentan con limitaciones, mismas que se encuentran en el artículo 151 de la LFDA al disponer que: No constituyen violaciones a los derechos de los artista intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas videogramas o emisiones cuando:

- I. No se persiga un beneficio económico;
- II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de actualidad;
- III. Sea con fines de enseñanza o investigación científica, o
- IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la LFDA, citados con anterioridad.

2.6 CONCEPTOS ELEMENTALES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es la segunda gran rama en que se divide la Propiedad Intelectual, solo que esta tiene como objeto la búsqueda de soluciones concretas a problemas específicos del campo de la industria y el comercio.

El Lic. Carlos Viñamata Paschkes nos dice que "la propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes,

modelos de utilidad, diseños industriales), o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase¹⁴.

El bien jurídico protegido por la Propiedad Industrial es el derecho al uso exclusivo de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales y los avisos comerciales. Así nos lo explica Jaime Álvarez Soberanis, al referirse al uso exclusivo en el caso de las patentes: "Este derecho exclusivo comporta consiguientemente la prohibición a cualquier tercero de fabricar el producto objeto de la invención patentada; de introducir e importar el producto patentado, de utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio; de emplear o poner en práctica los medios o procedimientos de producción de la invención patentada, así como vender u ofrecer en venta dichos medios o procedimientos; y de entregar o de ofrecer entregar a una persona no titular de una licencia medios a fin de llevar a la práctica la invención patentada¹⁵".

2.6.1 INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.6.1.1 PATENTES

Dentro del ámbito de la propiedad industrial, patente significa la facultad que le Estado otorga a los inventores, para que por determinado tiempo, tengan la exclusividad de la explotación de su invención.

Jaime Álvarez Soberanis nos cita la definición que de patente da la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "Se considera a la patente como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para

¹⁴ Viñamata Paschkes Carlos; La Propiedad Intelectual: Editorial Trillas; México; P-123

¹⁵ Álvarez Soberanis Jaime; La Regulación de Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología; Editorial Porrúa; México; 1979; P-45

impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o procedimiento patentado¹⁶".

Su definición legal la encontramos en el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el cual establece que:

"Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas".

Este privilegio es otorgado por el Estado, no para que la patente quede inactiva, solamente resguardada ante el IMPI como si estuviese en una caja de seguridad, sino para que esta sea explotada, para lo cual me permito citar a Cesar Sepúlveda quien señala que "El Estado concede el monopolio parcial de explotación constituido por la patente o por el invento registrable, no como premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda ser explotada por la industria y pueda también ser explotada libremente por la misma industria a la expiración del término de su vigencia¹⁷."

Para que el registro de una patente sea concedido se deberán de cumplir con los requisitos que establece la LPI en su artículo 16, el cual establece que las invenciones deberán ser resultado de una actividad inventiva; nuevas, es decir que no se hayan hecho públicas, ya sea porque se hayan explotado, o bien se hayan dado a conocer por cualquier medio de difusión o información, y que sean susceptibles de aplicación industrial, es decir, que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

¹⁶ Álvarez Soberanis Jaime; Op. cit; P-44

¹⁷ Sepúlveda César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 2ª edición; Editorial Porrúa; México; 1981; P-52

De acuerdo con el artículo 19 de la LPI no se considera como patente lo siguiente:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún 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 o 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 u técnico en la materia.

El periodo de explotación exclusiva para el inventor de una patente será de 20 años improrrogables, mismos que se cuentan a partir de la presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Una vez transcurrido este término los derechos que ampara la patente pasan al dominio público.

Sujetos de la Patente.

Pueden ser sujetos de una patente:

- D) La persona o personas físicas creadoras de la invención;
- E) Las personas físicas o morales causahabientes de los derechos que otorgan las patentes;
- F) Las personas físicas o morales que por virtud de un contrato de licencia o franquicia pueden disfrutar de los derechos que confiere la patente de un tercero

Acorde con el artículo 25 de la LPI, el derecho excluido de explotación de invención patentada confiere las siguientes prerrogativas a su titular:

- 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.

2.6.1.2 MODELOS DE UTILIDAD

La LPI define a los modelos de utilidad de la siguiente manera:

"Artículo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad."

La razón de ésta protección se debe a que gran parte de la tecnología esta basada en la búsqueda de soluciones concretas por medio de la

perfección de herramientas ya existentes, y si ese perfeccionamiento no es de considerarse como una patente en términos de la LPI, el creador de las modificaciones debe de ser reconocido entonces por medio de esta figura jurídica.

La diferencia entre modelo de utilidad y patente nos la explica Rafael Pérez Miranda de la siguiente forma: "El invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sea con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerándose idéntico y por tanto a la aplicación de procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de partes o combinaciones de productos conocidos¹⁸."

Sujetos de los modelos de utilidad.

Pues bien, lo será toda aquella persona física que haya hecho una modificación a un objeto, utensilio o herramienta logrando que este presente una función diferente respecto a las partes que lo integran.

La vigencia del registro de los modelos de utilidad será de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud.

2.6.1.3 DISEÑOS INDUSTRIALES

Diseño industrial es toda creación humana, que mediante la combinación de líneas y colores de cómo resultado un producto industrial, de aspecto peculiar y propio.

¹⁸ Pérez Miranda Rafael; Propiedad Industrial y Competencia en México; 2ª edición; Editorial Porrúa; México; 1999; P-113

A efecto de abundar en la definición antes mencionada cito a Rafael Pérez Miranda: "El diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial), se trata de un diseño industrial¹⁹".

Tenemos como ejemplo de lo anterior a los diseños de automóviles.

El artículo 32 de la LPI los clasifica de la siguiente manera:

"Artículo 32.- Los diseños industriales corresponden 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 toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia esencial en cuanto no implique efectos técnicos."

Como hemos visto, los diseños industriales a diferencia de los modelos de utilidad, tiene que ver con la estética, mientras que aquellos con la funcionalidad del producto.

Sujetos de los diseños industriales.

Los sujetos de los diseños industriales, serán todas aquellas personas físicas que realicen una creación independiente, mediante, como ya se ha

¹⁹ Pérez Miranda Rafael; Op. cit.;P -116

mencionado, la combinación de figuras, líneas o colores que proporcionen a un producto industrial un aspecto nuevo y original.

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud.

2.6.1.4 LAS MARCAS

Jorge Barrera Graf, define a la marca de la siguiente manera: "Una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral o de los servicios que presta dicha persona, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el estado²⁰".

Su regulación legal la encontramos en el artículo 88 de la LPI, mismo que nos da la siguiente definición: ,

"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Es importante señalar cual es la función de las marcas y su relación con el consumidor, lo cual nos lo dice Justo Nava Negrete: "La marca tiene por función, la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto en fabricante como el comerciante, solicitan la confianza del

²⁰ Viñamata Paschkes Carlos; citando a Jorge Barrera Graf; Tratado de derecho mercantil. Generalidades y derecho industrial; México; Editorial Porrúa; 1957; PP 283 y 286 a 295

consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinadas marcas²¹".

Elementos de las marcas.

- A) Signo exterior.- Este es un requisito esencial, ya que la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos.
- B) Original.- Porque individualiza un artículo no servicio con un signo determinado, diferenciando e individualizando una mercancía.
- C) Novedad.- Debe de ser distinta de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o parecidos productos o servicios.
- D) Licitud.- Porque debe de ir de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres.

Sujetos de las marcas.

En el terreno de las marcas, encontramos dos sujetos que a continuación se mencionan:

- A) Sujeto activo.- Que es el titular, causahabiente, licenciario o franquiciario de los derechos derivados de los registros marcarios.
- B) Sujeto Pasivo.- Lo constituye el público consumidor, que es aquel que va a recibir los beneficios o perjuicios que le pudiese causar el producto o servicio.

La LPI reconoce como marca lo siguiente:

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

²¹ Nava Negrete Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa; México 1985; P-157

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre y cuando no se encuentren comprendidas en el artículo 90 de la LPI.

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

Ahora bien, el legislador también estipuló en la LPI todo aquello que no puede ser registrado como marca, a efecto de proteger a los titulares de registros marcarios que llegasen a ser afectados con otras marcas que pudiesen causar confusión. Así nos lo explica el Profesor de nuestra UNAM-ACATLÁN, Dr. Gabino Castrejón, al señalar que "Las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular del registro marcario, por lo que hace al aspecto jurídico, económico y comercial, así mismo se protege a la colectividad, bajo el cual se encuentran inmersos tanto productores, en caso de una denominación de origen, como el público en general, que al final de cuantas es el que resulta engañado en su momento por aquellos "piratas comerciales" que existen hasta la fecha²²."

Dichas hipótesis de no registrabilidad las encontramos en el artículo 90 de la LPI y son las siguientes:

"Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnico o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las

²² Castrejón García Gabino Eduardo; El Derecho Marcario y la Propiedad industrial; 2ª Edición; Cárdenas Editor y Distribuidor; México; 2000; P-128.

- prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean de dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
 - IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de proteger como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
 - V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
 - VI. Las traducciones a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
 - VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los

mismos;

- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el conocimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, sin han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de

caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma;

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la LPI.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que le uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca

notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de marca presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

Registro de las Marcas.-

Para poder obtener el uso exclusivo de una marca, es necesario que esta sea registrada ante el IMPI. Justo Nava Negrete nos define lo que es registro: "Es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica, solicita a la administración pública registrar un signo o medio material con el

fin de que se constituya una marca²³".

El registro de una marca tiene consecuencias diferentes las cuales podrían clasificarse en los siguientes tres grupos:

- 1) En relación con el uso de la marca y la conservación del registro.
- 2) Acciones en contra de otros registros marcarios.
- 3) Infracciones administrativas y delitos

Para poder obtener el registro de una marca se deberán satisfacer los requisitos previstos en el artículo 113 de la LPI, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse la solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- III. La fecha del primer uso, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicarán las marcas (Art. 59 RLFDA), y
- V. Las demás que prevenga el reglamento de esta ley."

El Dr. Gabino Castrejón nos dice cuales son las obligaciones que tiene el titular de marca registrada: "El uso y explotación de la marca dentro del territorio nacional en los términos y condiciones en que fue otorgado su registro, ello para efectos de los artículos 130 y 134 de la LPI y la obligación

²³ Nava Negrete Justo; Op. cit; P-505.

de inscribir cualquier acto o acuerdo que afecte el ámbito jurídico de una marca ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial²⁴.

En efecto, la falta de uso de una marca trae como efecto que se declare la caducidad de la misma con la correspondiente pérdida de derechos, como se verá más adelante.

Una vez transcurridos los trámites de ley, el IMPI expedirá un título de registro cuya fecha de concesión es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha legal), y podrá ser renovado por periodos de la misma duración.

Marcas colectivas.-

Este tipo de marcas las encontramos en el artículo 96 de la LPI, mismas que son para asociaciones o sociedades, ya sea de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, las cuales pueden solicitar el registro de una marca que será utilizada colectivamente por sus miembros, para distinguir sus productos o servicios.

2.6.1.5 NOMBRES COMERCIALES

El nombre comercial es toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo el cual los comerciantes colectivos o individuales, realizan sus actividades mercantiles o identifican sus mercancías o servicios prestados²⁵.

Así mismo como lo señala el Dr. Castrejón el nombre comercial "Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso²⁶".

Por medio de la figura del nombre comercial, se protege los derechos de los comerciantes con respecto de sus establecimientos, protegiendo de esta manera los rasgos distintivos de la empresa tales como la firma, la

²⁴ Castrejón García Gabino Eduardo; Op. cit.; P- 162

²⁵ Instituto de Investigaciones Jurídicas; Diccionario Jurídico Mexicano; 4ª Edición; México; 1991; P-2198

²⁶ Castrejón García Gabino Eduardo; Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial; Cárdenas Editor y Distribuidor; México; 2001; P- 602

reputación o la clientela, aspectos que tienen muchas veces un valor adquirido, toda vez que representan en cada momento a la empresa y cualquier otro comercio que se ostente con el mismo nombre comercial, podría desvirtuar el prestigio del establecimiento comercial.

El nombre comercial puede variar dependiendo de las circunstancias, ya que pueden incluir nombres de personas, reales o ficticios, o una conjugación de los mismos.

Es oportuno diferenciar entre lo que es un nombre comercial y una marca registrada. El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial de contenido patrimonial, pero que se distinguen de las marcas en que, acorde con el Dr. Rangel Medina, "la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios y el nombre comercial tiene por objeto distinguir establecimientos, negociaciones o empresas"²⁷.

Sujetos del nombre comercial.

Tal y como lo encontramos, en las marcas registradas, existen un sujeto activo que será el comerciante que quiera identificar su establecimiento y el sujeto pasivo será el público consumidor.

A diferencia de las figuras estudiadas con anterioridad, el nombre comercial no necesita ser registrado para ser protegido. En efecto según se desprende del artículo 105, el derecho a su uso exclusivo no queda supeditado al registro, pero su protección sólo abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento.

En este caso, el particular titular de un nombre comercial dispone del derecho de solicitarle al IMPI la publicación de dicho nombre en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual es editada mensualmente.

²⁷ Rangel Medina David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; UNAM; México; 1991; P- 63

La publicación en la citada Gaceta surte efectos contra terceros y tiene una duración limitada prevista en el artículo 110 de la LPI, el cual estipula que:

"Artículo 110.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos."

2.6.1.6 AVISOS COMERCIALES

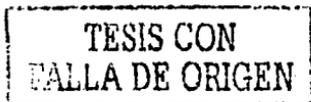
Otro de los signos distintivos reconocidos por la legislación mexicana en propiedad industrial es el aviso comercial, cuya función es dar a conocer al público, por medio de diferentes medios publicitarios, productos, servicios o negociaciones mercantiles, destacando las características esenciales de éstos, para que de ésta manera puedan incursionar dentro de los mercados.

La LPI en su artículo 100 define al aviso comercial de la siguiente manera:

"Artículo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie."

Del mismo modo se expresa Joaquín Rodríguez y Rodríguez al decir que los avisos comerciales: "son las oraciones o frases que sirven para distinguir fácilmente una negociación o determinados productos de los demás de su especie"²⁸.

²⁸ Rodríguez y Rodríguez Joaquín; Curso de Derecho Mercantil; 20ª Edición; Editorial Porrúa; México; 1991; P-422



El contenido de un aviso comercial puede variar dependiendo el objetivo que se esté buscando, ya sea este el de publicitar productos o servicios o el de anunciar a una negociación mercantil.

Esta figura, a diferencia de los nombres comerciales, sí requiere del registro para obtener el derecho a su uso exclusivo. La duración del registro de un aviso comercial es de diez años, acorde a lo que esta previsto en el artículo 103 de la LPI. Su vigencia inicia a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

2.6.1.7 LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tiene similares propiedades, derivadas de los elementos propios de dicha zona geográfica, como clima, tierra y agua, así como la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.

El Dr. Castrejón nos dice cual es el objetivo de las denominaciones de origen: "Se establecen como tales en las leyes a efecto de proteger a los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica, que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los productos un renombre justificado²⁹".

A diferencia de los signos distintivos anteriormente señalados, la denominación de origen tiene la peculiaridad de que le titular de los derechos es el Estado Mexicano, por lo que los particulares solo podrán utilizarlas mediante la autorización que el propio Estado les otorgue.

²⁹ Castrejón García Gabino Eduardo: Ibidem.; P- 58

Para que pueda existir una denominación es necesario que el IMPI emita una "Declaración de Protección a una Denominación de Origen", la cual puede iniciarse de oficio o a petición de quine tenga interés jurídico

Una vez que el IMPI emite la declaración, su titular, el Estado Mexicano, podrá a autorizar el uso de la denominación de origen.

Para poder gozar de una autorización, se deberán de cumplir con los requisitos que el artículo 169 de la LPI señala:

"Artículo 169.- La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguiente requisitos:

- I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;
- II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaria de Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y
- IV. Los demás que señale la declaración."

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen duran diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiéndose renovar por periodos de la misma duración.

2.6.1.8 SECRETOS INDUSTRIALES

Por lo que respecta a los secretos industriales, es importante señalar que su regulación nace de la necesidad de prevenir que información, ya sea

oficial, profesional o personal sea divulgada sin consentimiento de la o las personas interesadas en la conservación de ese secreto, toda vez que con su divulgación se podría causar algún daño o perjuicio.

Conforme al artículo 82 de la LPI un secreto industrial es lo siguiente:

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

Con el secreto industrial se protege la investigación y el desarrollo, ya que muchas empresas realizan sus propio métodos de investigación, y que de no encontrarse protegidos, podrían caer en manos de los llamados "espías industriales".

Ahora bien, toda esta información a que se a estado haciendo referencia, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos o medios similares.

Como señala el Lic. Viñamata "La información es vital para e éxito de cualquier empresa, por lo que los datos informáticos deben ser celosamente custodiados ³⁰...".

Los secretos industriales pueden transmitirse en propiedad o autorizar su uso por terceros, tal y como lo contempla el artículo 84 de la LPI.

³⁰ Viñamata Paschkes Carlos; *Ibidem*; P- 210

2.6.1.9 LA FRANQUICIA

El artículo 142 de la LPI nos da la siguiente definición:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quién se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe."

La inclusión de las franquicias en nuestro sistema legal es algo nuevo, así nos lo comenta Mauricio Jalife Daher: "Nuestro país mantuvo durante mucho tiempo un esquema legal en el que las franquicias no podían desarrollarse, y no fue sino hasta la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial en junio de 1991, cuando las condiciones para que florecieran este tipo de contratos se presentaron³¹".

Los sujetos que forman parte de la franquicia lo son el titular de la marca registrada que aportará los conocimientos técnicos necesarios y la persona ya sea física o moral que desea producir productos o servicios con la marca registrada del franquiciante recibiendo además los conocimientos técnicos necesarios.

Los integrantes de la franquicia se sujetaran al clausulado del contrato de franquicia correspondiente las cuales deberán ser aquellas

³¹ Jalife Daher Mauricio; Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial; Mc Graw Hill (Serie Jurídica); México; 1998; P-286

correspondientes al área de actividad, las relativas a los bienes de propiedad industrial y las relativas a los derechos.

Este contrato lo define Rafael Pérez Miranda como: "La licencia de una suma (dos o más) de derechos de propiedad industrial, en los cuales el elemento común y que figura en todos ellos es la marca, en sentido amplio (incluye la marca de servicios y el nombre comercial), acompañada de aportes de tecnología."³²

2.6.2 LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS

2.6.2.1 LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS REFERENTES A PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

El artículo 62 de la LPI dispone lo siguiente:

"Artículo 62.- Los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que se encuentren en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto (IMPI)."

Al hablar de este tipo de actos jurídicos, estamos hablando de lo que se llama transferencia de tecnología, es decir la transmisión total o parcial de derechos exclusivos sobre conocimientos científicos a un tercero. Al respecto Rafael Pérez Miranda nos dice: "En su acepción económica y de uso generalizado, la transferencia de tecnología es un acto o un conjunto de actos en virtud del cual una persona recibe, y es autorizada a utilizar, un conjunto organizado de conocimientos (invenciones, modelos, diseños,

³² Pérez Miranda Rafael; Ibidem; P-119

secretos industriales), que hasta ese momento se encontraban en poder de otro, que dispone de él con exclusividad³³."

La transferencia puede ser total, es decir existe, una cesión de derechos, o puede ser únicamente la autorización de la explotación de la invención o el diseño sin perder la titularidad, en este caso nos encontramos frente a una licencia, misma que deberá constar en el convenio correspondiente e inscribirlo ante el IMPI.

2.6.2.1.1 LICENCIA OBLIGATORIA

La LPI establece que si una vez que se otorgó la patente o el registro (modelos de utilidad y diseños industriales), éste no se a usado en tres años, cualquier persona con capacidad técnica y económica podrá solicitar al IMPI le sea concedida una licencia obligatoria para que pueda explotarla.

Para que se pueda otorgar la licencia obligatoria por primera vez, el IMPI deberá de dar vista al titular de la patente, notificándole que cuenta con el término de una año para explotarla. Así mismo, escuchara a las partes y decidirá si concede la licencia o no; en caso de hacerlo deberá señalar su duraciones, campo de aplicación y el monto de las regalías.

Si transcurridos dos años después de que se otorgó la primera licencia obligatoria, la patente sigue sin ser explotada, ya sea por el titular o el licenciatario, el IMPI podrá declarar la caducidad de la patente.

Lo anterior no es gratuito; como ya se había señalado con anterioridad, si el Estado da protección a las invenciones es para que estas sean usadas, lo cual redunde en el beneficio del país ya que incrementa su independencia tecnológica y en consecuencia su situación económica, lo que no se logra con una patente ociosa.

³³ Pérez Miranda Rafael; Ibidem; P- 185.

2.6.2.2 LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS REFERENTES A MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Por disposición de los artículos 104 y 112 de la LPI los nombres y avisos comerciales se registrarán por lo que la propia ley estipula para las marcas, por lo que el artículo 136, que a continuación se transcribe, también les es aplicable:

"Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto (IMPI) para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros".

Con base en lo anterior el titular de una marca registrada o de un registro de aviso o nombre comercial podrá conceder licencias de carácter exclusivo, o no, que comprenda uno o más productos o servicios.

El licenciatario tiene la obligación de que todos aquellos productos que venda o los servicios que preste, deben de tener la misma calidad que los del titular de la marca.

Uno de los beneficios que la LPI otorga a los licenciatarios, es que si ésta se encuentra inscrita ante el IMPI, podrá ejercer todas aquellas acciones que crea conveniente para la protección de la marca, ya que todo uso indebido no sólo afecta la titular, sino también al licenciatario. Lo anterior es salvo pacto en contrario estipulado en el convenio mediante el cual se otorgue la licencia.

CAPÍTULO TRES

3.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Para la defensa de los derechos tutelados por la propiedad intelectual existen diversos procedimientos administrativos, a los cuales los titulares, que estimen que han sido transgredidos sus derechos, pueden acudir.

3.1.1 PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

La LFDA prevé para la defensa de los derechos de autor el procedimiento de avenencia, el arbitraje y los procedimientos administrativos de infracción en materia de derechos de autor e infracciones en materia de comercio.

3.1.1.1 EL PROCEDIMIENTO DE AVENENCIA

La LFDA en su artículo 217 dispone lo siguiente:

"Artículo 217.- Las personas que consideren que son afectadas en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les corresponda o sujetarse al procedimiento de avenencia.

El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia 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."

Conforme al artículo 218 de la LFDA este procedimiento se inicia

mediante la presentación de una queja, por escrito, por parte de aquel que estime que a sido afectado en un derecho que les es tutelado por la citada ley.

El escrito de queja deberá contener los requisitos que estipula el artículo 139 del Reglamento de la LFDA entre los cuales se encuentra el nombre del solicitante o su representante, los documentos necesarios para acreditar su personalidad, nombre y domicilio de la o las personas en contra de quien se presenta la queja, relación sucinta de los hechos, copias de traslado y el comprobante de pago por los derechos correspondientes.

Una vez que la queja a sido admitida por el INDA, se notificará de forma personal o por correo certificado con acuse de recibo a la persona en contra de quien se interpuso la misma para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación conteste lo que a su derecho convenga.

Ya que las partes quedaron notificadas, dentro de los veinte días siguientes a la interposición de la queja, se les citará a una junta de avenencia, apercibidos que de no asistir se harán acreedores a la imposición de una multa de cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Aunque no se presente la contestación de la o a las personas en contra de quien se presentó la queja, la celebración de la junta de avenencia no se verá afectada. La presentación de la contestación se puede dar durante la junta si esta fue señalada para celebrarse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la queja

El objetivo de esta junta es que las partes lleguen a un arreglo; en ella las partes confrontarán sus pretensiones y excepciones, pudiéndose diferirse cuantas veces sea necesario.

Cabe hacer mención que el INDA puede participar en la conciliación pero no decidirá sobre el fondo del asunto.

En caso de llegarse a una conciliación se firmará el convenio correspondiente, el cual tendrá el carácter de cosa juzgada y de título ejecutivo.

Si no se logra la avenencia, el INDA exhortará a las partes sometan sus diferencias al arbitraje, previsto por la LFDA en su artículo 219.

3.1.1.2 EL ARBITRAJE

El arbitraje se encuentra previsto en el artículo 219 de la LFDA, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 219.- En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual será regulado conforme a lo establecido en este capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio."

Para que se dé un procedimiento arbitral es necesario que las partes hagan expresa su voluntad de someterse al mismo y reconociendo la autoridad del arbitro. Esta expresión de la voluntad de las partes es reconocida por la LFDA por medio de las siguientes figuras:

- A) Cláusula compromisoria.- El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente que se refiera a todas o ciertas controversias que se pudiesen presentar en el futuro.
- B) Compromiso arbitral.- El acuerdo por el cual las partes se someten al arbitraje cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma³⁴

³⁴ Artículo 220; Ley Federal del Derecho de Autor; 1997

Este tipo de acuerdos deberán de constar necesariamente por escrito.

El arbitraje se llevará a cabo a través de un grupo arbitral formado por tres árbitros. Cada una de las partes elegirá un árbitro; para tal efecto el INDA publica cada año una lista con los nombres de las personas autorizadas para fungir como árbitros. Si son más de dos partes las que intervendrán, se deberán poner de acuerdo entre ellas

para la designación de los árbitros; de no lograrlo el INDA nombrará a los dos árbitros, los cuales elegirán al presidente del grupo arbitral de entre los autorizados en la lista antes mencionada.

Para poder ser contemplado en la lista de árbitros del INDA, se requiere ser Licenciado en Derecho, con prestigio y honorabilidad, no haber sido abogado patrono de alguna de las partes, ni haber prestado sus servicios a alguna sociedad de gestión colectiva dentro de los cinco años anteriores al arbitraje, no haber sido sentenciado por delito doloso grave, no ser pariente de ningún tipo de alguna de las partes y no ser servidor público.

El plazo del arbitraje será de sesenta días, mismos que se empezarán a contar desde el día siguiente a la fecha en que se firme el acuerdo por medio del cual se manifieste la aceptación de los árbitros. El arbitraje se dará por concluido si las partes llegan a un convenio que lo termine o a través del laudo arbitral.

Los laudos arbitrales son definitivos, inapelables y obligatorios para las partes, es decir son un documento ejecutivo con fuerza obligatoria. El mismo deberá estar motivado y fundamentado de lo contrario se dará lugar al Juicio de Amparo.

Los árbitros no son servidores públicos, por lo que los gastos que se originen por motivo del arbitraje, es decir el pago de los honorarios de los árbitros, será a cargo de las partes, los cuales se encuentran en el Arancel

del Procedimiento Arbitral que se publica en el Diario Oficial de la Federación.

3.1.1.3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRACCION

El legislador especificó dos tipos de infracción en derechos de autor dependiendo la naturaleza y objetivo de la conducta, dividiéndolas en "Infracciones en Materia de Derecho de Autor" e "Infracciones en Materia de Comercio".

El Lic. Fernando Serrano Migallón nos explica el porque de esta división: " Por lo que hace a las sanciones administrativas, la LFDA, presenta un análisis jurídico de fondo y deslinda las infracciones que tiene relación con el derecho autoral propiamente dicho y las que se relacionan eminentemente con las prácticas de comercio.³⁵"

3.1.1.3.1 INFRACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

El Lic. Viñamata nos explica lo que es una infracción en materia de derechos de autor como: " Toda utilización no autorizada de una obra protegida por el derecho de autor, cuando dicha autorización es necesaria conforme a la ley³⁶."

La LFDA contempla un catálogo de infracciones que constituyen un conjunto de conductas que se consideran violatorias de la citada ley. La autoridad encargada de substanciar este procedimiento es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), el cual deberá de actuar acorde y con arreglo a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a las siguientes disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor:

El escrito inicial de queja deberá de contener los siguientes requisitos:

³⁵ Ibidem; P-186

³⁶ Ibidem; P-88

- I. Nombre del promovente y, en su caso el de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio del probable infractor, en su caso;
- IV. Descripción de la violación a la LFDA o su Reglamento;
- V. Una relación sucinta de los hechos que han dado motivo a la presentación de la queja;
- VI. Derecho aplicable al caso;
- VII. Los documentos con los que se acredite la personalidad del promovente;
- VIII. Documentos en los que se funde la queja y las pruebas correspondientes;
- IX. El comprobante por el pago de derechos y
- X. Fecha y firma.

Una vez que se ha presentado la queja, el INDA cuenta con un término de quince días ya sea para admitirla o para desecharla.

Una vez admitida la queja, se deberá de correr traslado con ella al presunto infractor, para que en el término de quince días manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes.

Transcurrido el termino señalado en el párrafo anterior, el INDA, dentro de los diez días siguientes, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, independientemente que el presunto infractor haya dado o no contestación a la queja.

Cuando las pruebas hayan quedado desahogadas y se hayan expresado los alegatos correspondientes, el INDA dictará su resolución, dentro de los quince días siguientes a la celebración de la audiencia.

El catálogo de éste tipo de conductas infractoras lo encontramos en el artículo 229 de la LFDA, las cuales consisten en lo siguiente:

- I. Celebrar el editor, el 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 LFDA;

- II. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 147 de la citada Ley;
- III. Ostentarse como una sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el INDA;
- IV. No proporcionar, sin causa justificada, al INDA, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva, los informes o documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la LFDA;
- V. No insertar en una obra publicada la expresión "Derechos Reservados" o su abreviatura "D.R.", seguida del símbolo "C" (copyright), así como el nombre completo del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación;
- VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición, aquellos datos a que hace referencia el artículo 53 de la LFDA, tales como el nombre del editor, año de la impresión o el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN);
- VII. Omitir o insertar con falsedad, las menciones a que se refiere el artículo 54 de la LFDA, las cuales son el nombre del impresor, su domicilio y la fecha en que se terminó de hacer la impresión de la obra;
- VIII. No insertar en un fonograma el símbolo (P) acompañado de la fecha en que se hizo la primera publicación;
- IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, compilador 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 hecha 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 o artística, protegida como cultura popular, sin mencionar la comunidad, etnia o la región a que corresponda,
- XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la LFDA y sus reglamentos.

Estas conductas son sancionadas con las multas previstas en el artículo 230 de la LFDA.

3.1.1.3.2 INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO.

Este procedimiento a diferencia del descrito con anterioridad, es substanciado por disposición expresa del artículo 232 de la LFDA, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el nombre de "declaración administrativa de infracción en materia de comercio", cuyo análisis será realizado en el siguiente punto del presente capítulo.

Acorde a la Barra Mexicana de Abogados, este tipo de infracciones será sancionado bajo el procedimiento previsto por la LPI debido a que: "El propósito fundamental fue que si el IMPI habría de ser la autoridad al cargo de la ejecución de los referidos procedimientos, que lo hiciera al amparo del procedimiento contemplado en la LPI³⁷".

³⁷ Las nuevas tecnologías y la protección del derecho de autor; Colección Foro de la Barra Mexicana; Barra Mexicana de Abogados; México; 1999; P-49

Para que se pueda actualizar alguna de esta hipótesis, la conducta infractora deberá de ser realizada con un fin ya sea de lucro "directo" o "indirecto".

LUCRO DIRECTO.

El lucro llamado directo es aquel que se obtiene de toda aquella actividad que tenga por objeto obtener un beneficio económico inmediato por el uso o explotación ya sea de una obra protegida por el derecho de autor, un derecho conexo o de una reserva de derechos al uso exclusivo; tal es el caso de un sujeto que, sin autorización, copia un fonograma y lo vende, lo que conocemos vulgarmente como "piratería".

LUCRO INDIRECTO.

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA), se considera como lucro indirecto al uso o explotación de algún derecho de autor, derecho conexo o reserva de derechos al uso exclusivo que resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente en su establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Esto se da por ejemplo, en un bar, cuyo giro principal es la venta de bebidas alcohólicas, pero para hacerlo más atractivo se instalan en él, bocinas y se ejecutan discos compactos, esto hará que la gente se sienta en un ambiente más confortable lo cual es una ventaja adicional al negocio, la cual se obtiene por medio de la comunicación de obras musicales a través del uso de los mencionados discos compactos.

Una vez que se ha comprendido lo que es el lucro directo e indirecto, resulta pertinente conocer el catálogo de infracciones previstas en el artículo 231 de la LFDA:

- 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, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por la LFDA;
 - IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por la LFDA, 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 computo sin el consentimiento del titular;
 - VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas o características de operación de tal manera que induzcan al error o confusión con una reserva de derechos protegida;
 - IX. Utilizar las obras literarias y artísticas, protegidas como culturas populares en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la LFDA y
 - X. Las demás infracciones a las disposiciones de la LFDA que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por la citada Ley.

Estas conductas infractoras son sancionadas con multa que va desde los

quinientos hasta los diez mil días de salario mínimo de acuerdo con lo que estipulan los artículos 232 y 233 de la LFDA.

3.1.2 PROCEDIMIENTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1.2.1 EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Es a través de este procedimiento, cuya autoridad competente para substanciarlo es el IMPI, que se obtiene ya sea la declaración de nulidad, caducidad y cancelación de patentes y registros, así como de infracciones en materia de propiedad industrial, y en derechos de autor (infracciones en materia de comercio).

El artículo 187 de la LPI establece lo siguiente:

"Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se substanciarán 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."

3.1.2.1.1 NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Y REGISTROS (MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES)

NULIDAD

El artículo 78 de la LPI es el que dispone las causales de nulidad las cuales son:

1. Cuando una patente o registro hayan sido otorgados en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registro de modelos de utilidad y diseños industriales, mismos que se

encuentran establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47 de la misma Ley;

- II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro;
- III. Cuando durante el trámite se hubiese incurrido en abandono³⁸ de la solicitud y
- IV. cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

El mismo artículo señala los términos en que esta acción de nulidad debe de ser ejercida los cuales son para el caso de las fracciones I y II en cualquier tiempo, pero para el caso de las dos últimas el término es de cinco años, los cuales se empiezan a contar desde la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Esta acción puede ser ejercitada por todo aquel que estime que es afectado por la patente o registro; pero en caso que el afectado sea la Federación, el legitimado para intentar esta acción lo será el Ministerio Público Federal (Art. 78 LPI).

Este tipo de procedimiento puede ser iniciado a petición de la parte interesada, o de oficio por el propio IMPI.

CADUCIDAD

La caducidad de patentes y registros se encuentra prevista en el artículo 80 de la LPI el cual señala como causales:

- I. El vencimiento de su vigencia,

³⁸ Acorde la LPI, el IMPI al realizar el trámite de registro de una patente, podrá requerir al solicitante aclarar, o presente los documentos que se estime convenientes, dentro de un plazo determinado, si el solicitante no desahoga el requerimiento en tiempo e forma, se tendrá por abandonada la solicitud.

- II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste y
- III. Por falta de explotación incluso después de otorgada la primera licencia obligatoria.

Cabe señalar que una vez que se ha declarado la caducidad, la patente o registro pasan a formar parte del dominio público.(Art. 80 LPI)

La ley establece una salvedad para recuperar los derechos perdidos por caducidad y esta es la "Rehabilitación" de derechos de patente y registro; ésta sólo será procedente cuando no se realizó el pago de la tarifa correspondiente, siempre y cuando se realice el pago más sus recargos dentro del plazo de gracia de seis meses antes señalado y dentro de ese mismo periodo se presente la solicitud.

3.1.2.1.2 NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTROS DE MARCA Y AVISOS COMERCIALES

NULIDAD

El catálogo de supuestos de nulidad de registros marcarios lo encontramos en el artículo 151 de la LPI, que a continuación se menciona:

- I. El registro se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI o la que hubiese estado vigente en la época de su registro;
- II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha e presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos y servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

- III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
- V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como de mala fe.

Como se puede apreciar entre las causales transcritas también se contemplan a las marcas que se hayan registrado o usado en el extranjero, y esto es en razón para poder estar en concordancia con los tratados internacionales de los cuales México forma parte; así nos lo explica el Dr. Castrejón: "por lo que hace a las concordancias de nuestra ley actual con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podemos establecer que el artículo 151 en sus fracciones I, III, IV y V respaldan a los artículos seis bis y seis septies de dicho tratado internacional que habla de la protección de las marcas notoriamente conocidas en el país en donde se pretende el registro, es decir, de aquellos registros marcarios vigentes en el extranjero, cuyos titulares son miembros de dicho convenio, así como la nulidad de un registro marcario efectuado por el representante del titular original, habiéndose efectuado sin su consentimiento, estableciéndose la reciprocidad en los países que son miembros³⁹".

El término para ejercer ésta acción es de cinco años, salvo en el caso de las fracciones I y V las cuales podrán ejercerse en cualquier momento y la

³⁹ Ibidem; P-176

fracción II que tiene un término de tres años. Términos que se computan a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CADUCIDAD

Cuando se habla de caducidad, lo entendemos como la terminación del proceso por la inactividad de las partes; pero cuando este concepto lo utilizamos en materia de marcas registradas, no se refiere a un proceso, sino como el Dr. Castrejón lo señala: "En el Derecho de Propiedad Intelectual se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios⁴⁰".

Es el artículo 153 de la LPI, el que estipula cuando procede la caducidad de un registro marcario, a lo cual me remito a continuación:

"Artículo 153. – Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique."

CANCELACIÓN

La cancelación procede cuando el titular de la marca registrada solicita al IMPI que su registro sea cancelado, requiriendo la ratificación cuando se caiga en los supuestos del artículo 63 del RLFDA que son:

⁴⁰ Ibidem; P-257

- I. Exista cotitularidad de la marca registrada.
- II. Se trate de marcas colectivas.

Así mismo, si la Federación tiene algún interés, el Ministerio Público Federal, podrá solicitar la cancelación.

Cabe señalar que pese a que el Capítulo VII de la LPI en todos sus artículos sólo hace mención a las marcas registradas, éste también le es aplicable a los nombres y avisos comerciales, ya que por disposición de los artículos 98 y 112 de la LPI, estas figuras se regirán por lo establecido por esa Ley para las marcas.

Tanto la declaración de nulidad, caducidad como la de caducidad antes señaladas, podrán ser solicitadas por petición de parte interesada, el Ministerio Público de la Federación, o iniciarse de oficio por parte del IMPI.

3.1.2.1.3 NULIDAD Y CANCELACIÓN DE AUTORIZACIONES EN CASO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

NULIDAD

Las causales de nulidad son:

- I. Cuando la autorización se otorgue en contravención a las disposiciones de la LPI; y
- II. Cuando se otorgue atendiendo a datos falsos. (Art. 176 LPI)

CANCELACIÓN

Esta se dará cuando el usuario autorizado, utilice la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección. (Art. 176 LPI)

Tanto la cancelación como la nulidad pueden ser declaradas a petición de parte interesada, de oficio por el IMPI o a petición del Ministerio Público de la Federación.

Por lo que hace a la vigencia de la declaración de protección a una

denominación de origen, estará determinada por las condiciones que la motivaron, y se necesitará de otra declaración por parte del IMPI para que deje de surtir sus efectos. (Art. 165 LPI)

3.1.2.1.4 INFRACCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El artículo 213 de la LPI contiene las hipótesis de infracción que se citan a continuación:

"Artículo 213. - Son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relaciones con la materia que esta Ley (LPI) 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 la 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 u tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos o siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4° 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 que:

- 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 tercer;
 - C) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización 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 comercial o industrial 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 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 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 que tuviera una licencia de explotación;
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegido 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 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 aplique;
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación, productos iguales o similares a los que aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin el 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 aplica una marca registrada, después de haber alterado, substituido 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."

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para que se dé inicio al procedimiento de declaración administrativa, se deberá presentar la solicitud correspondiente, por escrito debidamente firmada por el interesado o su representante, acompañándola del comprobante de pago de la tarifa que corresponda, de lo contrario se desechará de plano.

Al presentarse el escrito de solicitud, se deberán exhibir ya sea en original o en copias debidamente certificadas todas aquellas constancias en que se funde la acción, teniéndose la obligación de ofrecer desde éste momento las pruebas que se estimen pertinentes, ya que de lo contrario, no serán admitidas con posterioridad salvo que sean supervenientes.

En este tipo de procedimientos serán aceptados todas los medios de prueba, excepción hecha de la confesional y la testimonial, la cuales solo podrían ser admitidas si se encuentran contenidas en la documental.

Una vez admitida la solicitud, ya se trate de una declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, se procederá a la notificación de la contraparte, concediéndole el término de un mes para que, por escrito, manifieste lo que a su derecho convenga.

Si se tratase de un procedimiento de declaración administrativo de infracción, se le notificará al presunto infractor en el momento en que sea

desahogada la visita de inspección que en su caso se hubiese solicitado, de lo contrario se le notificara personalmente, corriéndole traslado con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción; en ambos casos concediéndole un término de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas que estime conveniente.

LA VISITA DE INSPECCIÓN

El IMPI, para poder comprobar el efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la LPI, tiene las facultades de requerir todos aquellos informes y datos que juzgue necesarios, así como la realización de visitas de inspección, esta última podría considerarse como la prueba esencial que los promoventes ofrecen durante los procedimientos de declaración administrativa de infracción, ya que con ella la autoridad por si misma constata la comisión de una conducta infractora.

La LPI define a la visita de inspección en su artículo 207 de la siguiente manera:

"Artículo 207.- Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en los que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o 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."

De toda visita se deberá de levantar un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, ya sean nombrados por la persona con quien se entienda la diligencia o ante su negativa por el inspector que desahogue la visita, en la cual se deberá hacer constar que se corrió traslado con los documentos ya mencionados en párrafos precedentes, informándole al

presunto infractor que dispones de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Punto importante dentro del desahogo de la vista es el momento del aseguramiento de la mercancía con la que presumiblemente se este cometiendo la infracción y esto nos conduce al análisis de las medidas provisionales que se pueden adoptar para proteger los derechos tutelados por la LPI durante la substanciación del procedimiento, las cuales consisten en lo siguiente:

- A) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI o la LFDA;
- B) Ordenar que se retiren de al circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, los anuncios, letreros, rótulos, los utensilios o instrumentos destinados a la utilización, elaboración u obtención de los objetos antes citados y con los que se infrinjan derechos tutelados por la LFDA y la LPI;
- C) Prohibir de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los tutelados por los mencionados dispositivos legales;
- D) Ordenar el aseguramiento de bienes;
- E) Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las leyes de la materia;
- F) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas citadas con anterioridad no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos tutelados por la LPI y la LFDA.

Para que se pueda ordenar por parte del IMPI la aplicación de las

medidas antes citadas, se deberá de acreditar en primer lugar ser el titular de un derecho protegido ya sea por la LPI o la LFDA, otorgar fianza suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar con la aplicación de las referidas medidas, proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimiento en donde se comete la violación a sus derechos y acreditar cualquiera de los siguiente supuestos:

- I. La existencia de una violación a su derecho;
- II. Que la violación a su derecho sea inminente;
- III. La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable o
- IV. La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Para poder determinar el monto de la garantía, el IMPI deberá de tomar en consideración que la gravedad de la probable infracción corresponda con la naturaleza de la medida solicitada, pudiendo dicha autoridad modificar los términos de la medida adoptada tomando en consideración las observaciones que se le hagan, toda vez que la persona en contra de quien se ordeno la imposición de las referidas medidas, cuenta con un término de diez días para la formulación de las observaciones que estime convenientes.

A su vez, se podrá obtener el levantamiento de las medidas provisionales, mediante la exhibición de una contra garantía por el monto suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar a la persona que solicito la aplicación de las medidas.

Una vez transcurrido el termino correspondiente, el presunto infractor o el titular afectado, es decir, aquella persona en contra de quien se inicio un procedimiento de nulidad, cancelación o caducidad, deberá presentar por escrito sus manifestaciones referentes al procedimiento iniciado en su contra, las excepciones y defensas que estime convenientes, así como su ofrecimiento de pruebas.

Una vez recibida la contestación del presunto infractor o titular afectado, y desahogadas todas las pruebas y en su caso realizada la visita de inspección, el IMPI dictará la resolución correspondiente, sin que exista un término previsto por la Ley, en que deba emitirse dicha resolución.

En la resolución que emita el IMPI, además de decidirse el fondo del asunto, es decir, declarar o no la caducidad, cancelación, nulidad, o infracción, si se ordenaron la aplicación de medidas provisionales, esta autoridad administrativa determinará sobre su definitividad o su levantamiento.

La persona que haya solicitado la aplicación de las referidas medidas precautorias, será responsable de los daños y perjuicios que se hubiesen causado a la persona en contra de quien se ordenaron las citadas medidas en los siguientes casos previstos en el artículo 199 BIS 3 de la LPI:

- I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia, declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y
- II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

Este último punto es resulta interesante, ya que nos abre la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas provisionales que nos servirán, como en el caso del aseguramiento de bienes, de prueba ante cualquier autoridad y no solo ante el IMPI, toda vez se puede presentar la "demanda" ante la autoridad "competente" o ante el propio IMPI.

En caso de haber existido aseguramiento de bienes durante el

desahogo de la visita de inspección, y en caso de que se determine en la resolución definitiva que se cometió alguna infracción, el IMPI, con la audiencia de las partes, decidirá el destino de los bienes asegurados.

Cabe señalar que la LPI no dispone de recursos en contra de las resoluciones que emita dentro de los procedimientos de declaración administrativa.

CAPÍTULO CUATRO

4.1 LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL

4.1.1 DEFINICION DE TRIBUNAL

El Estado para poder llevar a cabo sus funciones, debe de materializarse en órganos; este término tiene por significado "parte del cuerpo que desempeña funciones específicas relacionadas, con las demás del todo"⁴¹. En este contexto, el Estado cuenta con órganos que, acorde con la definición del Diccionario del Instituto de Investigaciones de la UNAM, "son los entes sociales con estructura jurídica y competencia determinada a los que se confía la ejecución de la actividad estatal"⁴².

El órgano por el cual el Estado ejerce sus funciones jurisdiccionales es el tribunal, del cual me permito citar las siguientes definiciones:

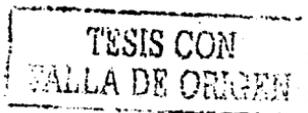
- Según Rafael de Pina, "Tribunal es el *órgano de Jurisdicción destinado a la aplicación del derecho por vía del proceso*"⁴³."
- Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define al tribunal como " *el magistrado o conjunto de magistrados que ejercen la función jurisdiccional ya sea en el orden civil, penal, en el laboral o en el administrativo o en otro fuero y cualquiera que sea su jerarquía. Se llama unipersonal cuando esta constituido por un solo juez y colegiado cuando lo integran tres o más. También se le llama tribunal al lugar en que los jueces administran justicia*"⁴⁴."
- Otro autor lo define como "el conjunto de jueces y magistrados que administran colegiadamente justicia en un proceso o una

⁴¹ Diccionario Jurídico Mexicano; Instituto de Investigaciones Jurídicas; 6 edición; Editorial Porrúa; Tomo I-O; P-2292; México; 1999.

⁴² Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit.; P-2300

⁴³ De Pina Rafael; Diccionario de Derecho; 26 edición; Editorial Porrúa; México; 1998; P-485

⁴⁴ Osorio Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Editorial Heliasta; Argentina; 1974; P-764



instancia. Sala o edificio en que los jueces de todas las jerarquías desempeñan sus funciones aún siendo unipersonales. *Todo juez o magistrado que conoce en asuntos de justicia y dicta sentencias*⁴⁵."

Es muy común que al pensar en un tribunal se tenga la idea del edificio en donde se albergan los juzgados, pero como hemos visto, su concepto va más allá.

Entonces, ¿qué debemos de entender por tribunal?; pues bien, como esencialmente lo explican las definiciones transcritas, en un sentido estricto, tribunal es el órgano del Estado encargado de ejercer la función jurisdiccional, y quien ejerce dicha función en nuestro país, son los jueces y magistrados.

Por lo tanto al hablar de la creación del Tribunal en Propiedad Intelectual, estamos hablando del establecimiento del órgano que mediante la aplicación del proceso resolverá los conflictos que se susciten por motivo de la aplicación y cumplimiento de la LPI y la LFDA.

4.1.2 LA NECESIDAD DE SU CREACIÓN

Expongo a continuación, las razones por las cuales se debe de contar con el órgano que se propone en el presente trabajo.

Estimo que por lo que se refiere a la actividad Estatal dedicada a erradicar el ilícito denominado vulgarmente como "piratería", hay una duplicación de labores. En efecto, existen dos autoridades que se dedican a combatir ésta actividad: el IMPI, quien la sanciona mediante la imposición de multas y la Procuraduría General de la República quien investiga y persigue el delito para que un Juez de lo Penal imponga la sanción.

A efecto de demostrar lo anterior cito los siguientes artículos:

⁴⁵ Cabanellas Guillermo; Diccionario de Derecho usual; 11ª edición; Editorial Heliasta; Argentina; 1976; P-302

Ley Federal del Derecho de Autor:

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

I....

II. ...

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de ésta Ley."

Código Penal Federal:

"Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

- i. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley, deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos."

Como se puede apreciar, ambas autoridades persiguen la misma conducta, la cual causa el mismo daño patrimonial a los titulares de algún derecho de propiedad intelectual, es decir, no porque se sancione como infracción y como delito, el daño causado va a ser mayor o menor. En ambos casos se castiga a una persona que se enriquece con la obra de un autor

sin pagar las regalías que le correspondan y sin contar con su autorización, lo cual podría lograrse con una sola disposición.

Si seguimos analizando los demás supuestos de infracción en materia de comercio y los delitos, nos daremos cuenta que sancionan las mismas conductas, que incluso van más allá de la "piratería":

Ley Federal del Derecho de Autor:

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

I....

II. ...

III. ...

IV. ...

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."

Código Penal Federal:

"Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación."

Como se puede apreciar, ambas disposiciones legales sancionan el lucrar con dispositivos o sistemas que desactiven los dispositivos

electrónicos de protección de un programa de computo. Lo irónico es, que en lugar de crear una sola disposición legal que sancione al que importe, venda, arriende y fabrique dicho dispositivo, se crearon dos, una en la cual se castiga al que realiza las primeras actividades citadas y otra mediante la cual solo se castiga al fabricante; esto lo estimo como una perdida de esfuerzo y tiempo.

Esto es por cuanto hace a la aludida duplicidad de labores. Ahora en segundo termino, me gustaría dar al lector un par de casos prácticos para saber que es lo que sucede en el mundo real, tanto en los procedimientos administrativos de infracción, así como en los penales:

A) Si un autor se da cuenta de que su obra se está comunicando públicamente sin su autorización, debe de acudir ante dos autoridades distintas a efecto de obtener la protección a sus derechos y que se le paguen las regalías omitidas: primero deberá acudir ante el IMPI e iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción; esto implica, pagar los derechos correspondientes, probar el lucro ya sea directo o indirecto etc. Una vez que ha logrado demostrar el hecho ilícito, deberá de ejercer la acción civil de reparación de daños y perjuicios, es decir, deberá volver a iniciar otro proceso, rendir nuevamente pruebas y esperar a que se dicte sentencia condenatoria para obtener el pago de lo que se le debe, toda vez que la multa impuesta al infractor no contempla dicha reparación.

Veamos lo que sucede ahora en el caso de la materia penal:

B) Los delitos en propiedad intelectual sólo son perseguibles por querrela; éste requisito de procedibilidad es usado por algunos de los abogados que representan a los titulares de algún derecho de propiedad intelectual para obtener el pago de las regalías.

En efecto, una vez que se logró detener a la persona o personas que se encontraban comerciando con las copias ilegítimas, se negocia el otorgamiento del perdón a cambio del pago de determinada cantidad; una

vez que se hizo el cobro, se otorga el perdón.

Lo expuesto en los párrafos precedentes, demuestra que el fin por el cual se inicia este tipo de procedimientos es además de que una autoridad ordene que se detenga la violación al derecho, es recuperar lo que se le debe al autor por concepto de explotación de su creación, toda vez que no se cuenta con otra vía para hacerlo.

Por lo tanto, tenemos que con el esquema actual de protección a los derechos de propiedad intelectual se desperdician recursos humanos y materiales, ya que una sola autoridad podría dedicarse con mayor efectividad a la persecución de los infractores de los ordenamientos de propiedad intelectual; asimismo los titulares de este tipo de derechos, también tienen que realizar un doble gasto, tanto en recursos económicos como en tiempo, ya que para lograr la protección de sus derechos y que se le paguen las regalías que se le adeudan por la explotación que se hizo sin su autorización, debe acudir ante dos autoridades distintas e iniciar dos procedimientos diferentes, que inclusive no podrían satisfacer sus pretensiones.

El que debe perseguir y sancionar a los delincuentes es el Estado, a través de sus órganos competentes es decir el Ministerio Público y los Jueces Penales, y es por la vía civil que los titulares de algún derecho de propiedad intelectual deben reclamar no sólo que se le paguen las regalías adeudadas, sino que además puedan reclamar la protección y respeto de sus derechos morales, en el caso del derecho de autor, y el uso exclusivo de patentes y demás registros en materia de propiedad industrial.

Me permito dar como ejemplo el caso de Inglaterra, en donde los abogados en propiedad intelectual, prefieren defender los derechos de sus clientes en el área civil, que en la penal, porque estiman que: "En nuestro campo de interés, la mayoría de los reclamantes prefieren el proceso civil, por una parte, porque su técnica y atmósfera son apropiadas para demandar la protección a estos derechos de propiedad, y por otra parte porque sus

remedios (pago de los daños) y sus medidas precautorias, son más útiles que el castigo en el nombre del Estado⁴⁶.

Es por lo anterior, que el catalogo de infracciones en materia de comercio previsto en el artículo 231 de la LFDA debería de ser derogado, dejando subsistentes sólo los delitos que prevé el Código Penal Federal, es decir, que sólo se cuente con dos vías la civil y la penal.

Hecho lo anterior, será por la vía civil, mediante un órgano jurisdiccional especializado en Propiedad Intelectual, que los titulares de este tipo de derechos, deberán de acudir para reclamar la modificación, alteración o mutilación de sus obras, así como que estén siendo comunicadas, explotadas, utilizadas, reproducidas, producidas, distribuidas y comercializadas sin su autorización, a efecto de obtener mediante un solo proceso, una resolución judicial que detenga la violación a su derecho así como que la condena al pago de las regalías que se le adeuden.

Por lo que respecta a las infracciones en materia de propiedad industrial previstas en el artículo 213 fracciones de la I a la XXII, constituyen delitos, si se reincide en la actividad infractora, es decir primero se deberá de demostrar que se cometió una infracción, y ya cuando exista la reincidencia, denunciar el delito y en consecuencia se ejerza la acción penal; lo anterior hace que la impartición de justicia pueda llegar a perder efectividad, ya que el infractor sencillamente la primera vez pagará su multa y la segunda ocasión, con más experiencia, logrará realizar su actividad ilícita de una forma más "segura", evitando así la acción de la a justicia.

Es por lo anterior, que estimo que la fracción primera del artículo 223 de la LPI debería de ser derogada así como el capitulo de infracciones, agregando a los delitos previstos en la LPI, la fracción XXII del artículo 213 de dicho ordenamiento legal, debido a que afecta de forma directa al Estado, por ser éste el titular de los derechos de las denominaciones de origen. Así

⁴⁶ W. R. Cornish; Intellectual Property; London Sweet and Maxwell; Third edition; England; 1996; P-49

entonces, se contaría al igual que en Derechos de Autor, con sólo dos vías, la civil y la penal.

Ante la vía civil se reclamarían el uso, explotación, de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas registradas, nombres y avisos comerciales sin autorización de su legítimo titular; así como reclamar que se han puesto en circulación o venta objetos amparados bajo una patente o registro sin la autorización correspondiente; que se ofrecen en venta o pone en circulación productos o iguales o similares a los que aplica una marca; utilizar una marca parecida en grado de confusión para amparar los mismos productos que ampara una marca registrada y fabricar productos amparados ya sea por una patente, o por un registro de diseño industrial o modelo de utilidad sin autorización, así como los actos que impliquen competencia desleal, que se relacionen con la propiedad industrial.

Lo anterior no resulta aventurado, ya que el fin de las infracciones administrativas en materia de propiedad intelectual, a excepción de las previstas en el artículo 229 de la LFDA, ya que estas no implican ningún tipo de lucro, es no sólo desalentar el uso sin autorización de las creaciones y registros (lo cual se podría lograr a través de los tipos delictivos vigentes), sino también proteger los derechos patrimoniales de sus titulares, ya que debemos recordar que para utilizar ya sea una obra de derecho de autor o una patente o registro de propiedad industrial, se deberán pagar las regalías correspondientes, por lo tanto si se utilizan sin autorización, se esta contraviniendo éste mandato legal.

Este último fin de las infracciones en materia de propiedad intelectual, no se logra, ya que como se vio, es necesario acudir ante una segunda autoridad a ejercer la acción para el pago de daños y perjuicios.

La siguiente razón por la cual estimo conveniente contar con un órgano especializado en Propiedad Intelectual, es el de la nulidad de registros, cuya autoridad competente para resolverla, es la misma que

otorgó el registro cuya nulidad se pretende lograr; al respecto el Lic. Rangel Medina señala: "A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros países, en donde es una autoridad judicial la que tiene competencia para decretar la nulidad de los registros marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad administrativa que concedió el registro⁴⁷."

Cabe hacer notar, que en este caso podríamos estar frente a una situación en la que la propia autoridad que resolverá el asunto puede llegar a ser juez y parte. En efecto, no es posible que la misma autoridad que realizó el registro, sea la misma que ordene su nulidad.

Debemos tomar en cuenta que una de las causales de nulidad que es constante tanto en la LFDA como en la LPI, es que el registro se haya otorgado en contravención a las disposiciones legales. A efecto de ejemplificar lo anterior cito los siguientes artículos:

Ley Federal del Derecho de Autor:

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

I....

II. ...

III. ...

IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo." (capítulo II LFDA)

Ley de la Propiedad Industrial:

" Artículo 78 La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I. ...

⁴⁷ Ibidem; P 79

II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o registro.”

Si bien es factible el error, ya que somos humanos, éste tipo de errores implican que se haya actuado en contra de la ley, por lo tanto el criterio para nulificar el registro será subjetivo, ya que si una vez se concedió por error, es posible que se nulifique de igual manera; es por eso que lo ideal sería que el proceso de nulidad aludido sea llevado por una autoridad diferente que no pudiese llegar a estar subjetivada por el asunto.

Siguiendo los lineamientos del caso anterior, tenemos el conflicto que surge al usarse de forma simultanea, por entes diferentes, una marca registrada y una reserva de derechos al uso exclusivo, caso que en la práctica se pretende resolver mediante la interposición de una solicitud de declaración administrativa de infracción, medio que no es el idóneo, ya que la resolución producto de dicho proceso no determina que registro deberá de prevalecer, sino que se deben de iniciar dos procedimientos administrativos ante autoridades distintas, INDA e IMPI, en lugar de tener sólo una que determine cual es el registro que debe de quedar subsistente.

Es por todo lo anterior que llego a la conclusión de que se debe contar una autoridad que resuelva este tipo de litigios⁴⁸, una autoridad ante la cual se pueda ejercer una “acción en Derechos de Autor Y Propiedad Industrial”. Aquí valdría la pena recordar el concepto de acción, para lo cual cito a Eduardo J. Couture, quien la define como: “El poder jurídico del individuo de requerir de la jurisdicción la prestación de cuanto es menester para

⁴⁸ Francesco Carnelutti en su obra Sistema de Derecho Procesal Civil, define al litigio como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro.

reintegrarle, o asegurarle efectivamente el goce de su derecho violado, resistido o en estado de incertidumbre⁴⁹.

Así pues, con este tipo de órgano jurisdiccional, se lograría una protección integral y pronta a los derechos de propiedad intelectual, abarcando todos los posibles litigios en dicha materia, evitando a su vez, el supuesto de que la autoridad llegase a convertirse en juez y parte, en el caso de nulidad de registros.

Cabe hacer mención, que las solicitudes de declaración administrativa de cancelación y caducidad, deberán de seguirse tramitando como en la actualidad, ya que éstas se dan debido a la falta de uso de la patente o registro, por no cubrir los derechos correspondientes para mantener su vigencia o por que su titular haya provocado o tolerado que su marca haya perdido su carácter distintivo; asuntos que en sí, no son litigios, por lo que estimo no es necesario iniciar un proceso judicial.

Por último cabe señalar que si bien existe en la actualidad la posibilidad de acudir al arbitraje, éste no está al alcance de todos los titulares de un derecho de propiedad intelectual, puesto que implica el pago de los honorarios de los árbitros; asimismo para que se pueda llevar a cabo, se debe aceptar conforme los supuestos de ley, caso contrario al accionar ante un tribunal, mismo que no requiere de ninguna cláusula especial, como la cláusula arbitral, para ejercerse.

4.1.3 DETERMINACIÓN DEL PODER ESTATAL COMPETENTE PARA LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez expuestas las razones por las que se debe de crear este órgano jurisdiccional, resulta conveniente determinar a que rama del Estado deberá de estar integrado.

⁴⁹ Couture J. Eduardo; Estudios de Derecho Procesal Civil; Ediar, S.A. Editores; Argentina, 1948; Tomo 1; P-26

En efecto el artículo 49 de nuestra Constitución Política establece que "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

Es a través de los tribunales que componen al Poder Judicial, que el Estado ejerce su función jurisdiccional, es decir, la solución de las controversias y en general la tutela del derecho queda encomendada al poder público⁵⁰. Así la Constitución Federal en su artículo 94 establece que "se deposita el ejercicio Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito."

Por lo que respecta a las entidades federativas, el mismo ordenamiento estipula en su artículo 116 fracción III que "El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas."

Pero existen casos en que órganos que no forman parte del Poder Judicial, también ejercen dicha función. En efecto, "en forma paralela a los tribunales anteriores existe una serie de organismos que tienen asignadas funciones jurisdiccionales, como las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, tribunal fiscal, tribunales contenciosos administrativos... etc."⁵¹

Dado lo anterior, surge entonces una interrogante ¿A qué poder deberá pertenecer el órgano que se propone?. Conforme a los siguientes argumentos, y sin pretender resolver si deben o no existir los tribunales citados en el párrafo anterior, ya que es materia de un nuevo trabajo, me propongo a encontrar la respuesta

En el Estado Mexicano, ha existido la tendencia de que el Poder Ejecutivo, en ciertas ocasiones, realice funciones jurisdiccionales, al respecto Cipriano Gómez Lara comenta, "El poder ejecutivo moderno, sobre todo en regímenes de tipo presidencialista, como el nuestro, está exageradamente

⁵⁰ García Maynez Eduardo; Introducción al estudio del Derecho; 45ª E; Editorial Porrúa; México; 1993; P-228

⁵¹ Arteaga Nava Elisur; Tratado de Derecho Constitucional; Editorial Oxford; México, 1999, Volumen I; P-494

desorbitado e invade con mucha frecuencia funciones de tipo legislativo y también funciones jurisdiccionales...⁵²

En efecto, nos encontramos frente a tribunales administrativos que podríamos clasificar en dos supuestos; acerca de los primeros "(son) tribunales investidos de mayor o menor autonomía, los que habrán de resolver jurisdiccionalmente las controversias entre la administración pública y el particular que se considere afectado por un acto administrativo⁵³"; como ejemplo vale citar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal.

Ahora bien, en el segundo supuesto, "En este caso, la administración pública realiza función jurisdiccional al resolver controversias entre particulares; esto es, no dirime controversias entre ella y algún gobernado que impugne su actuación, sino que estamos en presencia de una verdadera excepción al principio de división de poderes⁵⁴." En este caso tenemos como ejemplo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Agrario

Este último tipo de tribunales en particular, tienen por objeto la solución de litigios al igual que un tribunal civil; como Otto Mayer nos dice, "la sentencia administrativa actúa como la sentencia civil: determina para el caso individual lo que debe ser derecho para las partes interesadas⁵⁵."

El actuar de estos tribunales "implica el ejercicio de una genuina jurisdicción por órganos del poder ejecutivo estructurados como genuinos y verdaderos tribunales⁵⁶", lo que resulta sumamente controversial ya que este tipo de autoridades realizan funciones de órganos que fueron creados en forma específica para ejercer la función jurisdiccional, con lo que se les podría estar atribuyendo tareas que no les son propias.

⁵² Gómez Lara Cipriano; Teoría General del Proceso; 9ª edición; editorial Harla; México; 1997; P-116

⁵³ Martínez Morales Rafael I.; Derecho Administrativo, 3er y 4º Cursos; 2ª Edición; Editorial Harla; México; 1997; P-346

⁵⁴ Martínez Morales Rafael I.; Op. cit.; P-358

⁵⁵ Mayer Otto; Derecho Administrativo Alemán; Editorial Depalma; Argentina, 1949; Tomo I; P-217

⁵⁶ Gómez Lara Cipriano; Op. cit.; P-117

Con base en lo anterior, y dado que en nuestro país existe un balance constitucional en el desempeño de las funciones estatales, es decir la división de poderes, sería pertinente que la resolución de los litigios en propiedad intelectual se lleve a cabo ante y por el Poder Judicial de la Federación.

4.1.4 ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL

Tomando en cuenta que tanto la LPI como la LFDA son disposiciones federales, y que el órgano jurisdiccional materia del presente trabajo, deberá de estar integrado al Poder Judicial Federal, se propone la creación de los Juzgados de Distrito en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

Lo anterior no resulta aventurado porque en realidad sí se está creando un nuevo tribunal. En efecto, crear significa establecer algo que no existía; ahora, ese algo que se va a establecer, y que aún no existe, es un órgano que aplicará el Derecho Intelectual a través del proceso, lo cual lo constituye en un tribunal; lo anterior nos lleva a la conclusión de que lo que se está proponiendo con los juzgados a que hago referencia en el párrafo anterior, es en efecto, la creación de un tribunal en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial; por lo tanto, estimo que es válido el tema del presente trabajo.

Esta propuesta nos dará como resultado contar con una autoridad claramente identificada, con atribuciones específicas; a su vez, se aprovecha la infraestructura y experiencia que existen en el Poder Judicial Federal, así como las disposiciones que se prevén en su Ley Orgánica, lo cual haría que entrasen en funcionamiento en poco tiempo.

Para que este órgano pueda entrar en funcionamiento y resolver las cuestiones a que se hacía referencia en el apartado 4.1.2, así como para resolver las nulidades a que se refiere la LFDA y la LPI, es necesario hacer

diversas reformas a dichos ordenamientos legales, las cuales son las que a continuación propongo:

Por lo que respecta a la LFDA, las reformas podrían quedar como sigue:

"Artículo 213.- Las acciones que se ejerzan en materia de Derechos de Autor, así como la nulidad prevista en el artículo 183 de éste ordenamiento, se tramitarán y resolverán conforme al Código Federal de Procedimientos en Derecho de Autor y Propiedad Industrial, ante los tribunales que para tal efecto prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

... "

Por lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial, propongo las siguientes reformas:

"Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias civiles y mercantiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Corresponde a los tribunales de la Federación que la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal prevea, conocer de las acciones que se ejerzan en materia de propiedad industrial, así como las nulidades previstas en los artículos 78, 151, 176 y 178-bis-8 de este ordenamiento, las cuales se tramitarán y resolverán conforme al Código Federal de Procedimientos en Derechos de Autor y Propiedad Industrial."

De esta forma se abre la posibilidad para que sea un órgano del Poder Judicial Federal quien resuelva las controversias a las que ya he hecho

referencia.

Una vez hecho lo anterior, hay que crear el órgano jurisdiccional competente, para lo cual es necesario que sea reformada la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para quedar como propongo a continuación:

"Artículo 53 bis.- Los jueces de distrito en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial conocerán:

I. De las acciones que se ejerzan en materia Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

II. De las acciones de nulidad previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial."

El estudio este tipo de asuntos, en particular los de propiedad industrial, puede llegar a ser muy complejo, por lo que considero es necesario que éste tipo de tribunal cuente con un cuerpo de peritos con experiencia en el campo de la ciencia y tecnología. Por lo anterior, propongo la siguiente reforma:

"Artículo 42 bis.- Los juzgados de distrito previstos en el artículo 53 bis de esta ley, contarán además del personal previsto en el artículo anterior, con los peritos en ciencia y tecnología, que determine el presupuesto."

Así mismo, habría que derogar las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a las reformas propuestas, tales como los artículos que regulan la tramitación de las multireferidas nulidades.

Por lo que respecta a la administración del juzgado, la determinación de licencias, y demás asuntos relacionados se sujetaría a las normas que ya se encuentran previstas por la LOPJF y las demás normas que de ella que

derivan, lo que evita la creación de mas instancias burocráticas.

El objetivo de todo lo anterior, es lograr simplificar la solución de los conflictos que surgen del Derecho Intelectual, es decir, terminar con la maraña de procesos que en la actualidad existen, lo cual complica y entorpece la debida aplicación del derecho.

4.1.4.1 EL PROCESO

Una vez que se cuenta con este nuevo órgano jurisdiccional, es necesario establecer el proceso mediante el cual se aplicará el derecho. Dicho proceso podría tomar como referencia al actual procedimiento de declaración administrativa previsto en la LPI, así como al Código Federal de Procedimientos Civiles.

De esta forma, estimo que el nuevo código contemplaría las normas que regulan las medidas provisionales que en la actualidad encontramos en el artículo 199-Bis de la LPI, mismas que fueron creadas para aplicarse en el área del Derecho Intelectual; asimismo prevería supuestos jurídicos que actualmente no se contemplan en la citada Ley, como lo podrían ser los actos de alegación y los actos de impugnación⁵⁷, los cuales define José Ovalle Favela de la siguiente manera:

- Actos de alegación.- A través de estos actos las partes manifiestan al juzgador sus argumentaciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión, la excepción o la defensa con el fin de que se dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria según el caso. En los procesos civiles los actos de alegación se denominan alegatos; en los procesos penales, conclusiones.

⁵⁷ Dichos actos son Actos Procesales, mismos que acorde con José Ovalle Favela son actos jurídicos emanados de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aún de los terceros ligados al proceso susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales.

- Actos de Impugnación.- Por medio de los actos de impugnación, las partes combaten la validez o legalidad de los actos u omisiones del órgano jurisdiccional con la finalidad de que se determine la nulidad, revocación o modificación de los actos impugnados o se ordene la realización de actos omitidos.⁵⁸

Por lo tanto habrá que incorporar al nuevo dispositivo legal las siguientes figuras procesales:

1. Personas que pueden intervenir en el procedimiento judicial
2. Obligaciones y responsabilidades de las partes.
3. Competencias y su substanciación.
4. Impedimentos, excusas y recusaciones.
5. Facultades y obligaciones de los funcionarios judiciales
6. Medios de prueba, incluyendo regla generales y su valoración.
7. Resoluciones.
8. Formalidades judiciales.
9. Tercerías
10. Caducidad del Proceso
11. Ejecución de las sentencias

Una vez realizado lo anterior, estaríamos en presencia de lo que podríamos llamar "Código Federal de Procedimientos en Derecho de Autor y Propiedad Industrial"⁵⁹, con el cual se substanciarían los litigios en dicha materias.

El primer artículo de este nuevo Código podría quedar redactado de la siguiente manera:

⁵⁸ Ovalle Favela José; Teoría General del Proceso; 4ª Edición; Editorial Harla; México; 1997; P- 292

⁵⁹ De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Código en un sentido estricto es toda compilación de precedentes jurídicos; actualmente se denomina Código a la fijación escrita que comprende al Derecho Positivo en alguna de sus ramas, con unidad de materia, plan, sistema y método.

"Artículo 1.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial en materia de Derechos de Autor o Propiedad Industrial, o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga interés contrario.

Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, la Secretaria de Educación Pública, El Ministerio Público, cuando la Federación tenga algún interés y aquellos cuya intervención este autorizada por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial."

Ahora bien, en un artículo segundo se podrían establecer cuales serían las acciones en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial; dicho artículo podría quedar como sigue:

"Artículo 2.- Por las acciones en Derecho de Autor, se reclamarán: la modificación, alteración, mutilación, comunicación, explotación, utilización, reproducción, producción, distribución y comercialización de las obras protegidas por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Así mismo se reclamará el usar, reproducir o explotar una reserva de derechos o un programa de computo sin el consentimiento de su titular.

Por las acciones en propiedad industrial se reclamaran: el uso, explotación, de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas registradas, nombres y

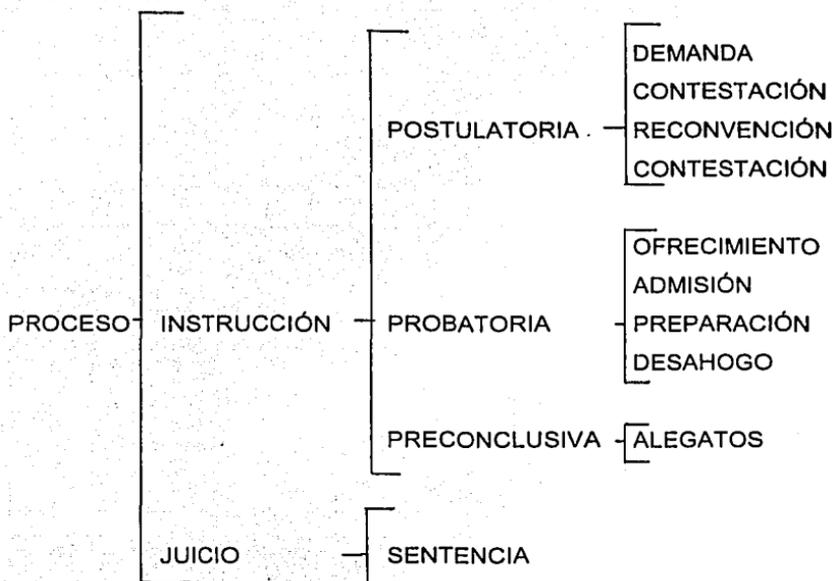
avisos comerciales sin autorización de su legítimo titular; así como reclamar que se han puesto en circulación o venta objetos amparados bajo una patente o registro sin la autorización correspondiente; que se ofrecen en venta o pone en circulación productos o iguales o similares a los que aplica una marca; utilizar una marca parecida en grado de confusión para amparar los mismos productos que ampara una marca registra y fabricar productos amparados ya sea por una patente, o por un registro de diseño industrial o modelo de utilidad sin autorización, así como los actos que impliquen competencia desleal, que se relacionen con la propiedad industrial."

Por lo que respecta a las nulidades la redacción del artículo conducente podría quedar de la siguiente forma:

"Artículo 3.- A través de las acciones de nulidad se reclamarán las nulidades previstas en los artículos 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 78, 151, 176 y 178-bis-8 de la Ley de la Propiedad Industrial."

De esta forma ya tenemos de una forma clara, la competencia de nuestro nuevo tribunal, sobre que clase de asuntos habrá de resolver.

Este nuevo proceso deberá de tramitarse conforme lo señala la teoría general del proceso; por lo tanto deberá de contener las siguientes etapas:



En efecto, en un proceso es necesario que exista una demanda y una contestación a la misma, que se ofrezcan pruebas y que se sean objetadas y al final que se expongan alegatos. Todo esto es en razón de la equidad que debe de existir entre las partes y de la cual, éste proceso no puede estar exento. Esto lo expongo ya que un proceso siempre será, independientemente de la materia que regule, "un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo."⁶⁰

Siguiendo estos lineamientos, el proceso podría tramitarse de la siguiente manera: si el titular de algún derecho intelectual solicita la

⁶⁰ Ibidem; P-95

aplicación de medidas provisionales como un medio preparatorio a juicio o ya dentro de éste, deberá de satisfacer los requisitos que en la actualidad se encuentran previstos en la LPI; esto con el objeto de garantizar los daños o perjuicios que se pudiesen causar con la interposición de las medidas.

Ahora bien, deberá de existir la obligación por parte del solicitante de las citadas medidas, de interponer la demanda correspondiente en el término de quince días siguientes a que se notificó la imposición de las medidas provisionales, de lo contrario será responsable de los daños y perjuicios que se hubiesen causado; lo anterior es a efecto de que éstas medidas no sean utilizadas como un medio de presión en contra de quien se ordenó su aplicación, con el objeto de obtener la satisfacción de la pretensión sin ir a juicio.

La demanda deberá de contener el tipo de derecho que se este reclamando, así como el nombre y domicilio del demandado, de lo contrario no se admitirá. Una vez recibida la demanda si esta fuese obscura o irregular, se le prevendrá por una sola vez al actor para que la corrija, dándole un termino de ocho días hábiles para que desahogue este requerimiento; una vez que lo haga, el tribunal la admitirá o desechará. El auto que deseche la demanda sería apelable.

Una vez admitida la demanda se procedería al emplazamiento de forma personal del demandado corriéndole traslado con la demanda y con los documentos en que se funda la acción, otorgándole término para que la conteste. En el caso en que la acción se funde en patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, el término para contestar la demanda sería de un mes, debido a la dificultad que dicha materia presenta. Para el resto de los casos sería de quince días hábiles, tiempo que estimo pertinente para dar contestación a la demanda.

En caso de que el demandado no conteste, se le tendrán por confesados los hechos, es decir, se actuaría conforme al artículo 332 del

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, una vez que transcurrieron los términos para contestar la demanda, se abriría el periodo de ofrecimiento de pruebas, el cual también podría ser conforme al que marca el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, un mes. Concluido este término se acordaría sobre su admisión y se procedería a su desahogo.

El deshogo de las pruebas se deberá hacer respetando el principio de equidad procesal. Hago énfasis en este punto ya que existe un medio de prueba en particular, mediante el cual se puede quebrantar este principio; dicho medio es la pericial.

En efecto, si la actora solicita que se lleve a cabo una diligencia de inspección y embargo de bienes, el actuario será el encargado, con el apoyo de los peritos adscritos al juzgado, quien determine si existe la obra que fue probablemente reproducida sin autorización y posteriormente las partes, ofrecerán su prueba pericial dentro de los mismos términos.

Esto es para evitar que la actora desee desahogar la pericial antes que la demandada, con el objeto de demostrar en la diligencia antes señalada, la violación a su derecho.

Una vez desahogadas las pruebas, las partes ofrecerían sus alegatos. Una vez que éstos sean entregados al tribunal, se cerrará el periodo de instrucción y se pasará a dictar sentencia, la cual deberá de emitirse dentro del término de un mes, contado a partir del día siguiente en que se notificó el acuerdo por el cual se cerró la instrucción.

En esta sentencia se ordenará al demandado que deje explotar la obra o registro materia de la litis y además se le condenará al pago de todas las regalías que adeude; la sentencia sería recurrible a través de la apelación, cuya autoridad competente para conocerla sería un tribunal unitario de circuito en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

Así estimo se acabarían las confusiones al momento de aplicar el

derecho, debido las diversas interpretaciones de lo que se debe aplicar supletoriamente o no, ya que ahora existiría una disposición que regula expresamente todas aquellas figuras que en la actualidad se aplican supletoriamente, lo que le da claridad al proceso.

Asimismo, se estaría evitando la posibilidad de desviar el fin para el cual fue concebido este proceso, garantizando la equidad entre las partes, logrando además que mediante una solo sentencia se detenga la explotación sin autorización de una obra, invención o registro y se resarza el daño patrimonial causado.

En este nuevo contexto, la PGR seguirá siendo la autoridad competente para la persecución de los delitos en derecho intelectual y el IMPI podrá dedicar mayores recursos tanto humanos como económicos para la realización de sus funciones primordiales que son: propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad, realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la industria, así como la tramitación de patentes y demás registros.

CAPÍTULO CINCO

CONCLUSIONES

Una vez desarrollados los temas del presente trabajo se llega a las siguientes conclusiones:

1. Toda creación, producto de la actividad intelectual humana, que se exterioriza al mundo material a través de obras e inventos, se encuentra regulada y protegida por el Derecho Intelectual.
2. La actividad intelectual del ser humano expresada mediante sus creaciones, divide al Derecho Intelectual en dos ramas: el Derecho de Autor, al cual se incorporan las obras con un fin cultural y la Propiedad Industrial, a la cual conciernen obras de aplicación en el campo de la industria.
3. El creador de una obra o invento, no sólo tiene el derecho a que se le reconozca el esfuerzo intelectual invertido, sino además tiene el derecho a beneficiarse económicamente de su creación.
4. La forma predominante en que actualmente se protege a los titulares de algún tipo de derecho intelectual, es de manera policíaca o mediante la imposición de multas, lo cual hace que existan dos autoridades que persigan las mismas conductas, las cuales son, el IMPI y la PGR.
5. Las multas impuestas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, sustanciados por el IMPI, no reparan los daños y perjuicios causados, por lo que se debe de iniciar un nuevo

proceso ante una autoridad diversa, lo cual implica un doble gasto en tiempo y recursos económicos.

6. En la actualidad la autoridad competente para determinar la nulidad de una patente, registro o reserva de derechos al uso exclusivo, es la misma que las otorgó, lo cual la puede convertir en juez y parte.
7. A efecto de terminar con la duplicación de labores por parte del IMPI y la PGR, es necesario que se deroguen las infracciones en materia de comercio, previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como las infracciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, subsistiendo sólo los delitos.
8. A efecto de que se pueda contar con una vía ante la cual se pueda logra obtener el respeto a los Derechos Intelectuales y el pago de las regalías omitidas, es necesario la creación de un órgano jurisdiccional ante el cual se puedan ejercer las acciones en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.
9. Para evitar la posibilidad de que el IMPI o el INDA puedan llegar a ser parte al resolver las nulidades que las disposiciones legales en la materia prevén, el órgano anteriormente citado sería el competente para resolverlas.
10. Al existir en nuestro Estado un balance de poderes, el órgano propuesto deberá de estar integrado al Poder Judicial Federal, el cual tiene a su cargo la administración de justicia.
11. Es necesario que se modifique la Ley Federal del Derecho de

Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal a efecto de establecer y dotar de competencia al órgano propuesto; con éstas reformas se estarían creando los Juzgados de Distrito en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

12. Con lo anterior, sí se crea un tribunal federal de lo contencioso en propiedad intelectual, toda vez que se estará estableciendo un órgano del Estado encargado de aplicar el derecho por la vía del proceso, con carácter federal, el cual resolverá cuestiones contenciosas, es decir, los litigios en materia de Derecho Intelectual.
13. Con el establecimiento de éste órgano se aprovecha la infraestructura del Poder Judicial Federal y su Ley Orgánica, con lo que se evita la creación de instancias burocráticas innecesarias, lo que conlleva a ahorrar en presupuesto y que éste tribunal entre en funcionamiento con mayor rapidez.
14. Toda vez que mediante la aplicación del proceso, el juzgador decide lo que es derecho entre las partes, resulta necesario contar con un dispositivo adjetivo que regule las cuestiones procesales ante este nuevo tribunal.
15. Este nuevo dispositivo adjetivo prevería las medidas provisionales actualmente se encuentran en la Ley de la Propiedad Industrial ya que fueron creadas en específico para aplicarse en Derecho Intelectual.
16. Asimismo se incorporarían figuras que en la actualidad la Ley

de la Propiedad Industrial no prevé, tales como actos de alegación y actos de impugnación, con lo que se daría lugar al "Código Federal de Procedimientos en Derechos de Autor y Propiedad Industrial".

17. Lo anterior nos daría como resultado, contar con dos autoridades con atribuciones claramente definidas: Los Juzgados de Distrito en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, ante los cuales se ejercerían las acciones relativas a dichas materias y la PGR dedicada a perseguir el delito en materia de Derecho Intelectual para que un Juez de lo Penal imponga la sanción correspondiente.
18. Una vez que se ha terminado con la duplicación de labores, el IMPI estará en aptitud de destinar más recursos a sus actividades primordiales que son las de propiciar el desarrollo de la tecnología, realizar investigaciones sobre su desarrollo y aplicación, y desde luego el tramite de patentes y demás registros.
19. Así mismo los creadores, inventores y demás sujetos del Derecho Intelectual contarán con las vías idóneas y claramente definidas para lograr la protección a sus derechos y recuperar las regalías omitidas, sin tener que acudir a varias instancias y tener que participar en diversos procesos.

B I B L I O G R A F Í A

Álvarez Soberanis Jaime; La Regulación de Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología; Editorial Porrúa; México; 1979.

Arteaga Nava Elisur; Tratado de Derecho Constitucional; Editorial Oxford; México; 1999.

Becerra Manuel, compilador; Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al Prof. David Rangel Medina; UNAM; México; 1998.

Briseño Sierra Humberto; Derecho Procesal Civil; 1ª edición; Cárdenas Editor y Distribuidor; México; 1969.

Cabanellas Guillermo; Diccionario de Derecho Usual, 11ª edición; Editorial Heliasta; Argentina; 1976.

Carnelutti Francesco; Sistema de Derecho Procesal Civil; Editorial UTEHA; Argentina; 1944.

Castellanos Fernando; Lineamientos elementales de Derecho Penal; Editorial Porrúa; 36ª edición; México, 1996.

Castrejón García Gabino Eduardo; El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial; Cárdenas Editor y Distribuidor; 2ª edición; México, 2000.

Castrejón García Gabino Eduardo; Tratado teórico-práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial; Cárdenas Editor y Distribuidor; México, 2001.

Cornish W.R.; Intellectual Property; Third edition; London Sweet and Maxwell; UK; 1996.

Couture J. Eduardo; Estudios de Derecho Procesal Civil; Ediar S.A., Editores; Argentina; 1948.

De Pina Rafael; Diccionario de Derecho; 26ª edición; Editorial Porrúa; edición; Editorial Porrúa; México; 1991.

Gómez Lara Cipriano; Teoría General del Proceso; 9ª edición; Editorial Harla; México 1997.

Gutiérrez y González Ernesto; El Patrimonio; 5ª edición; Editorial Porrúa; México; 1995.

Instituto de Investigaciones Jurídicas; Diccionario Jurídico Mexicano; 6ª edición; Editorial Porrúa-UNAM; México; 1998.

Jalife Daher Mauricio; Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial; McGraw Hill; México; 1998.

Jalife Daher Mauricio; Propiedad Intelectual; Editorial Sista; México; 1999

Martínez Morales Rafael I.; Derecho Administrativo 3er y 4º Cursos; Segunda edición; Editorial Harla; México; 1997.

Mayer Otto; Derecho Administrativo Alemán; Editorial De Palma; Argentina; 1949.

Nava Negrete Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa; México; 1985.

Osorio Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; Editorial Heliasta; Argentina; 1974.

Ovalle Favela José; Teoría General del Proceso; 4ª edición; Editorial Harla; México; 1997.

Pérez Miranda Rafael; Propiedad Industrial y competencia en México; 2ª edición; Editorial Porrúa; México; 1999.

Rangel Medina David, Derecho Intelectual; McGraw Hill; México; 1998.

Rodríguez y Rodríguez Joaquín; Curso de Derecho Mercantil; 20ª edición; Editorial Porrúa; México; 1991.

Sépúlveda César; El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; 2ª edición; Editorial Porrúa; México; 1981.

Serrano Migallón Fernando; Nueva Ley Federal del Derecho de Autor; Editorial Porrúa; México; 1998.

Viñamata Paschkes Carlos; La Propiedad Intelectual; Editorial Trillas; México; 1998.

L E G I S L A C I Ó N

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

