



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

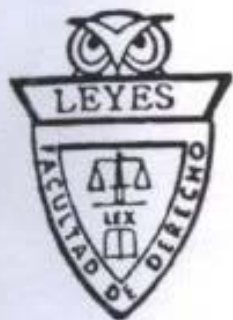
FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  
DE AUTOR

LA PROTECCION ACUMULADA EN EL SISTEMA  
NORMATIVO MEXICANO ¿BENEFICIO O DETRIMENTO EN  
LOS DERECHOS DEL TITULAR?

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADA EN DERECHO  
P R E S E N T A  
PATRICIA MARISOL TAPIA GUZMAN

ASESOR DE TESIS: LIC. EDUARDO DE LA PARRA CRUJILLO



CIUDAD UNIVERSITARIA, MEXICO, 2007





Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

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

5 DE DICIEMBRE DE 2006

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E.

La pasante de Derecho señorita, **TAPIA GUZMÁN PATRICIA MARISOL**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del LIC. **EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO**, la tesis titulada:

**"LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN EL SISTEMA NORMATIVO MEXICANO  
¿BENEFICIO O DETRIMENTO EN LOS DERECHOS DEL TITULAR?"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"

  
**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los sesenta días hábiles (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el caso de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se concede para someter tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna inscripción del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará a la Secretaría General de la Facultad".



Agradezco a: Dios y a mis padres por darme la vida y con ella una oportunidad para sentir , reír , crecer, aprender, y desarrollarme.

A mis padres por su apoyo, ejemplo, consejos y entrega incondicional.

A mi hermana , mis sobrinas: Karen y Joce , a Ricardo por ser mas que mi Familia, mis amigos

Al Lic. Eduardo de la Parra por su paciencia , asesoría  
y confianza.

A la universidad por darme la  
Oportunidad de formar parte de ella y  
Constituir un factor determinante en mi  
Desarrollo intelectual y espiritual

Dame , Señor , agudeza para entender ,  
capacidad para retener,  
metodo y facultad para aprender,  
sutileza para interpretar,  
gracia y abundancia para hablar.

Dame acierto al empezar,  
dirección al progresar  
y perfección al acabar.

Santo Tomas de Aquino

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	I
--------------------	---

## **CAPÍTULO 1. DEFINICIONES NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEMA Y UBICACIÓN CONTEXTUAL DE ÉSTE.**

1.1 . Derecho intelectual. ....	1
1.1.1. Concepto. ....	2
1.1.2. Contenido. ....	3
1.2. Derecho de autor. ....	3
1.2.1. Concepto. ....	3
1.2.2. Naturaleza jurídica. ....	5
1.2.3. Objeto de protección. ....	6
a) Obra intelectual. Concepto. ....	7
b) Arte aplicado. ....	9
1.2.4. Sujeto de protección. ....	10
1.2.5. Contenido. ....	11
1.2.6. Concepto de fijación. ....	15
1.2.7. Concepto de originalidad (Criterios que se siguen en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar la originalidad). ....	16
1.3. Propiedad industrial. ....	17
1.3.1. Concepto. ....	17
1.3.2. Contenido. ....	18
➤ Diseño industrial. ....	19
- Dibujo industrial. ....	21
- Modelo industrial. ....	21
1.3.3. Concepto de utilidad o funcionalidad. ....	22
1.3.4. Concepto de novedad en patentes y en diseños industriales. ....	23
1.4. Concepto de la protección acumulada. ....	25
1.4.1. Teoría de la Unidad del Arte. ....	26

## **CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

2.1.	El surgimiento de la protección de los derechos intelectuales. ....	30
2.2.	Los derechos de autor en la historia. ....	30
2.2.1.	Los derechos de autor en México. Su surgimiento y regulación. ....	35
2.2.2.	El arte aplicado en México. El reconocimiento de ésta figura en nuestra normatividad y su tratamiento a través de los años. ....	42
2.3.	La propiedad industrial en la historia. ....	44
2.3.1.	La propiedad industrial en México. Su surgimiento y regulación. ....	46
2.3.2.	El diseño industrial en México. ....	51

## **CAPÍTULO 3. LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN EL DERECHO COMPARADO.**

3.1.	La protección acumulada en Francia. ....	56
3.2.	La protección acumulada en España. ....	62
3.3.	La protección acumulada en Estados Unidos de América ....	70
3.4.	La protección acumulada en Canadá ....	73
3.5.	La figura de la protección acumulada en los países de la Comunidad Andina ....	74

## **CAPÍTULO 4. LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN MÉXICO.**

4.1.	La protección acumulada en México. ....	80
4.1.1.	Concepto. ....	81
4.1.2.	Teoría de la Unidad del Arte. ....	82
4.1.3.	La actual ley del derecho de autor y el arte aplicado. ....	83
4.1.4.	La actual ley de propiedad industrial y el diseño industrial. ....	83
4.2.	El Instituto Nacional del Derecho de Autor. Composición y atribuciones. ....	84
4.2.1.	Requisitos para el registro de la obra. ....	87
4.3.	El Instituto Mexicano de la Propiedad industrial. Composición	

y atribuciones. ....	91
4.3.1. Requisitos para el registro del diseño industrial. ....	94
4.4. Marco jurídico internacional regulador de la protección acumulada. ....	100

## **CAPÍTULO QUINTO. PROBLEMÁTICA DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA.**

5.1. Variantes de la protección acumulada. ....	107
5.2. Ventajas y desventajas de la protección acumulada ....	110
5.3. Problemática de la protección acumulada en México. ....	116
5.4. Propuesta. ....	119

CONCLUSIONES .....	123
--------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA .....	126
--------------------	-----



# INTRODUCCIÓN

La celebración del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, significaron la materialización de la necesidad imperante de los Estados participantes de regular bienes que por su naturaleza inmaterial, y por tanto *sui generis*, requería un pronto y especial tratamiento.

A partir de estos Convenios, el estudio y regulación de los bienes intangibles ha cobrado gran importancia y, en la actualidad, era de la información, los países están convencidos de que el motor para lograr un desarrollo nacional y no sólo crecimiento económico, se centra en el desarrollo tecnológico y cultural del país.

Es por ello, que el tema del Derecho Intelectual en México ha ido cobrando relevancia y ganando adeptos, personas que ya sea con investigaciones y/o con la puesta en práctica de este Derecho han contribuido al enriquecimiento en el estudio de este campo. Sin embargo, siendo los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial constitutivos del Derecho Intelectual es lógico pensar que ésta materia sea motivo de incansables investigaciones debido al surgimiento de nuevas figuras en este Derecho, nuevos medios de comunicación, nuevas invenciones, etcétera. Todos derivados del continuo desarrollo tecnológico y nuevas formas de expresión artística. Ya que para que se generen estos bienes en un ámbito de seguridad se requiere una adecuada regulación de los mismos y una certeza jurídica para los titulares de éstos. Es por ello que el Derecho Intelectual es objeto de modificaciones y adaptaciones en su normatividad, no obstante, debido a su naturaleza, es un Derecho de difícil comprensión, el cual aún tiene en nuestro sistema normativo muchas lagunas; una de ellas y motivo de este trabajo es un tema que aunque se ha tocado y ha sido motivo de debates, no se han tomado aún las medidas necesarias para resolverlo. Es el caso de la PROTECCIÓN ACUMULADA.

La protección acumulada en virtud de la cual, un bien inmaterial puede recibir la tutela de dos legislaciones de distinta naturaleza o inclusive por una misma legislación pero mediante figuras distintas, tiene su origen en Francia, en el siglo XIX, nace como una de tantas teorías que pretenden dar solución a una problemática jurídica del Derecho Intelectual.

En México, la situación jurídica de la protección acumulada tampoco es tan reciente, ya que incluso para muchos doctrinarios ésta protección data del segundo cuarto del siglo XX. No obstante su larga existencia, dicha protección es poco conocida y tratada por doctrinarios mexicanos, y a veces ignorada en la práctica profesional.

La PROTECCIÓN ACUMULADA es una figura que ha generado muchos beneficios para los creadores artísticos o literarios, diseñadores, que son protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y por los derechos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, la pregunta que se plantea y objeto de esta tesis es, tal como están regulados en la actualidad los bienes inmateriales que son susceptibles de tutela por ambas legislaciones y la regulación que en general tienen los derechos inmateriales ¿la protección acumulada causa un beneficio o un detrimento en los derechos del titular?, y la segunda pregunta que nos podemos plantear es si dicha protección está respondiendo a las expectativas nacionales e internacionales en el intercambio comercial de bienes materiales e inmateriales, o más aún, ¿se estará cumpliendo con el cometido de las dos leyes en materia de Derecho Intelectual, es decir, se estará fomentando la actividad inventiva para lograr un desarrollo industrial y la creación literaria y artística para la promoción del acervo cultural de la Nación, así como garantizando una protección para los titulares?

Es por ello, que mediante los métodos deductivo, inductivo y de comparación, se pretende resolver dichas preguntas; así como presentar propuestas para mejorar la regulación de la protección acumulada en la ley, y que de esta forma siga presente ésta figura en el Derecho Intelectual sin que esto signifique o pueda significar generación de problemas en perjuicio de los titulares de los derechos exclusivos de uso, de sus

causahabientes y en general, para todos aquellos a los que les es oponible un derecho exclusivo de uso.

# CAPÍTULO 1

## DEFINICIONES NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEMA Y UBICACIÓN CONTEXTUAL DE ÉSTE

### 1.1. Derecho intelectual.

El fundamento constitucional del Derecho Intelectual se encuentra en los artículos:

- *28 párrafo noveno.* En el artículo 28 se establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios o prácticas monopólicas, los estancos y exenciones tributarias. Asimismo, en dicho artículo se hace mención de las actividades que no podrán ser consideradas como monopolios refiriéndose en el párrafo noveno a la explotación de las creaciones intelectuales en el siguiente sentido:

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.

-*89 fracción XV.* Que se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente, estableciéndose como una de ellas, en la fracción XV, la de conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

-*73 fracción XXIX-F.* Mediante el que se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

Por lo tanto, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial son reglamentarias del artículo 28 Constitucional.

#### 1.1.1. Concepto.

David Rangel Medina define al Derecho intelectual como el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.<sup>1</sup>

Carlos Viñamata Paschkes al referirse a la propiedad intelectual señala que:

El derecho de creación intelectual es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones pueden referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caerán en el campo del Derecho de autor y otras se referirán al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el ámbito del Derecho de la Propiedad industrial.<sup>2</sup>

Por otra parte, César Benedicto Callejas Hernández expresa que la propiedad intelectual se puede definir como el conjunto de normas que regulan relaciones de mercado sobre bienes intangibles que merecen un reconocimiento económico.<sup>3</sup>

Considerando los elementos de los conceptos señalados se puede concluir que el Derecho Intelectual, de carácter sui géneris, es un conjunto de normas que van a regular los derechos que tienen los creadores intelectuales del resultado de su creación del intelecto, ya sea que tenga una finalidad cultural o una aplicación industrial o comercial. Asimismo, se regirán los derechos y obligaciones de los herederos y en su caso, de otros causahabientes de los creadores intelectuales.

---

<sup>1</sup> Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano*, México, Edit. Mc Graw-Hill - UNAM, 1998, p.1.

<sup>2</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Edit. Trillas, 1998. p. 12.

<sup>3</sup> Callejas Hernández, César Benedicto, "Apuntes de la clase de Propiedad Intelectual", 16 de agosto de 2004.

### 1.1.2. Contenido.

El Derecho Intelectual tiene dos vertientes<sup>4</sup>, en una de éstas encontramos al Derecho de Autor el cual se va a encargar de regular los derechos del autor de una creación intelectual u obra, cuya característica es el ser una expresión artística, literaria o del conocimiento y cuya finalidad es la satisfacción de los sentimientos, el fomento a la cultura. Así también, se regulan los derechos de los herederos y, en su caso, de otros causahabientes. Es necesario mencionar que en la Ley Federal del Derecho de Autor, ordenamiento en el cual se encuentran las disposiciones regulatorias de los derechos en comento, además se rigen los Derechos Conexos que comprenden los derechos en favor de artistas intérpretes o ejecutantes, editores, productores y de organismos de radiodifusión.

En la otra vertiente tenemos a la Propiedad Industrial, que va a regular las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, secretos industriales, denominaciones de origen y esquemas de trazado de circuitos integrados, figuras que van a tener como finalidad el resolver problemas de carácter industrial, desarrollar ésta o ser elementos distintivos dentro del comercio.

## **1.2. Derecho de autor.**

### 1.2.1. Concepto.

El Derecho de Autor es el conjunto de normas que van a regular los derechos que el Estado reconoce a favor de los autores por la creación intelectual de una obra de carácter artístico o literario que hubiese sido exteriorizada, así como las prerrogativas en favor de sus causahabientes.

---

<sup>4</sup> Rangel Medina, David, op. cit. p. 1.

David Rangel Medina define al Derecho de Autor como:

El conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.<sup>5</sup>

Delia Lipszyc, al referirse al Derecho de Autor, incluye en esta definición una característica esencial que deben tener las obras objeto de protección y que es la originalidad y que esta autora señala como “individualidad”; definiendo al Derecho de Autor de la siguiente forma:

Es la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales.<sup>6</sup>

Javier Gutiérrez Vicén señala que la Ley de Propiedad Intelectual, ordenamiento que en España regula los Derechos de Autor, no establece de forma directa qué es el Derecho de Autor ni tampoco lo hace la legislación que la complementa, pero que del análisis de esta ley se puede desprender que para el Derecho español:

Los derechos de autor son un conjunto de derechos subjetivos que la ley atribuye a los autores, que conforman la Propiedad Intelectual y que son independientes y compatibles con la propiedad y otros derechos sobre el soporte material en el que se incorpora la creación, con los derechos de propiedad industrial, que puedan existir sobre la obra y con los derechos conexos y derivados que la Ley de Propiedad Intelectual atribuye a otros agentes de la actividad creadora.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Íbidem, p. 111.

<sup>6</sup> Lipszyc, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, 1ª. reimpresión, Argentina, Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, 2001, p. 11.

<sup>7</sup> Gutiérrez Vicén, Javier, *Manual legal del arte. La propiedad intelectual explicada a los artistas plásticos*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, Colección, análisis y documentos, número 4, p. 33.

En México, en la Ley Federal del Derecho Autor<sup>8</sup> (en adelante LFDA), en el artículo 11, a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual española, sí se da una definición del derecho de autor:

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 los segundos, el patrimonial.

### 1.2.2. Naturaleza jurídica.

Debido al carácter sui generis del objeto de protección del Derecho de Autor, el cual es un objeto inmaterial, se suscitaron muchos debates sobre su naturaleza y el cómo debía ser tratado; de esta forma se dieron muchas teorías al respecto, algunas de ellas son las siguientes:

- *Teoría del derecho de autor como derecho real de propiedad.* En la que se sostiene que debido a que se trata de un derecho que faculta a su titular para que explote su creación (es decir, un derecho de uso y además oponible a terceros), debía concebirse como una propiedad. Sin embargo, los opositores a esta doctrina argumentaron que el derecho real de propiedad es un poder jurídico del que goza un individuo sobre una cosa entendiéndola como un ente material, no obstante, el objeto de protección del Derecho de autor es un bien inmaterial.

- *Teoría del derecho de autor como un derecho de la personalidad.* Sustentada originalmente por Immanuel Kant, para los seguidores de esta teoría, el derecho de autor es un derecho de la personalidad, ya que se concibe a la obra como una creación del intelecto y por tanto una extensión de su personalidad; por lo que debía ser protegida ya que esto implicaba una protección al honor y reputación del creador.

---

<sup>8</sup> Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1996.



- *Teoría del derecho de autor como privilegio*. Los partidarios de esta doctrina opinaban que el autor no tenía un derecho sobre su creación por el hecho de haberla creado, sino que este derecho era atribuido en forma de privilegio por el Estado.

-*Teoría del derecho de autor como un derecho intelectual*. Sustentada por Edmond Picard, para quien ya no era suficiente la clasificación clásica romana del derecho en: derechos personales, reales y obligaciones; ya que decía los derechos intelectuales eran sui géneris, de carácter intelectual y que no podían ser agrupados en alguna de estas categorías por tratarse de bienes inmateriales. Picard, a diferencia de Kohler, quien fuera partidario de la *teoría del derecho de autor como propiedad sobre bienes inmateriales*, reconoció que los creadores tenían un derecho que mostraba dos facetas: el moral y el patrimonial.<sup>9</sup>

Esta última teoría ha sido la mayormente aceptada por los estudiosos del Derecho de Autor.

### 1.2.3. Objeto de protección.

Para David A. Rangel Ortiz<sup>10</sup>, nuestra ley autoral tiene un objeto directo de tutela, que es el autor, como sujeto de protección; y un objeto indirecto que es la obra o creación intelectual o artística hecha por el autor, como objeto de protección.

De esta forma tenemos que el artículo 1 de la ley en comento señala como su objeto entre otros: **la protección de los derechos de autores**, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, **en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones**.

---

<sup>9</sup> Loredo Hill, Adolfo, “Naturaleza jurídica del Derecho de autor”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 19-23.

<sup>10</sup> Rangel Ortiz, David A., “La protección del arte aplicado en la legislación autoral mexicana” en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 149.

Más adelante, en el artículo 3 de la Ley, se establece el objeto indirecto, que constituye el objeto de protección de la ley autoral y que son: aquellas obras de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

a) *Obra intelectual*. Concepto. La obra intelectual, por lo tanto, es la creación resultado de una actividad intelectual, y que va a constituir el objeto de protección.

En la ley se establece que la obra objeto de protección además de ser una creación original (término que será definido más adelante), **debe ser susceptible de ser divulgada o reproducida** en cualquier forma o medio.

El que una obra sea susceptible de ser divulgada no significa que el público la conozca, sino que pueda llegar a conocerla, lo que implica que la obra ya haya sido exteriorizada; ya que mientras esa creación no se materialice por cualquier medio no se puede saber de su existencia, ni atribuir algún derecho al creador intelectual; siendo que no ha sido exteriorizada la obra de alguna forma, tampoco puede ser reproducida.

La divulgación es definida por esta ley como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Y por reproducción, se entiende la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

Las obras respecto de las que se dará una protección son aquellas pertenecientes a las siguientes ramas (artículo 13 de la LFDA):

- I Literaria;
- II Musical; con o sin letra;
- III Dramática;
- IV Danza;
- V **Pictórica o de dibujo;**

**VI Escultórica y de carácter plástico;**

VII Caricatura e historieta;

VIII Arquitectónica;

IX Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

X Programas de radio y televisión;

XI Programas de cómputo;

XII Fotográfica;

**XIII Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil,**

y

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

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

Como se señala en el último párrafo de este artículo, también son objeto de protección las obras que por analogía puedan considerarse como obras artísticas o literarias, puesto que la lista en este artículo es enunciativa mas no limitativa.<sup>11</sup>

Para que las obras señaladas gocen de protección no se requiere que los autores cumplan con formalidad alguna, ya que sus creaciones son protegidas desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, **independientemente del mérito, destino o modo de expresión que éstas tengan.** Es decir, y en relación al mérito, que no importa que la obra sea considerada como una obra que no sea muy buena o que sea considerada mala, ésta aún así será protegida. Al expresar que no importa el destino que la obra tuviere, lo que

---

<sup>11</sup> Al respecto, Fernando Serrano Migallón, en su obra *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, opina que la enunciación que se hace en el artículo 13 no es de ningún modo limitativa, pues contravendría el principio de protección universal de las obras del ingenio humano que se consagra en los instrumentos internacionales de los que México es parte. Esta relación se amplía en la medida que existen nuevas producciones intelectuales que combinan medios, o que se expresan en formas novedosas, pero que comparten esencialmente las características de ser obras originales –o derivadas- que conforman la creación y la fijación en un medio material que impacte los sentidos del hombre. Serrano Migallón, Fernando, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, Edit. Porrúa-UNAM, 1998, p. 64.

se pretende enfatizar es que independientemente de la finalidad que la obra tenga ésta va a ser protegida por la LFDA, ya que se trata de una obra de arte y por ello debe ser protegida<sup>12</sup>.

b) *Arte aplicado*. Es importante resaltar la protección dada a este tipo de obras aplicadas a la industria; y señalar que la fracción XIII del artículo 13, así como el artículo 93 de la LFDA son los que en Derechos de Autor van a ser el fundamento jurídico de la figura de la PROTECCIÓN ACUMULADA, objeto de esta tesis. Es conveniente destacar que con la inclusión de la fracción XIII del artículo 13 en la LFDA, en vigor a partir de marzo de 1997, se reconoce de manera expresa que una obra de carácter artístico que no obstante tenga una aplicación industrial, va a ser protegida por la LFDA, sólo por el hecho de ser una obra artística.

Las obras de arte aplicado son definidas por Delia Lipszyc<sup>13</sup> como creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas en escala industrial.

Por su parte, Bercovitz<sup>14</sup> define al arte aplicado como:

Toda creación artística que se aplica o incorpora a un objeto útil, de uso. Puede tratarse de objetos de uso con forma artística (moda, porcelana, tejidos, muebles, automóviles, electrodomésticos, todo tipo de objetos de uso personal, etc.); o también del uso decorativo industrial de casi cualquier obra surgida o no como -arte puro- (cubiertas de

---

<sup>12</sup> En el mes de abril de 2004, el senador Guillermo Herbert Pérez envió al Presidente de la mesa directiva del Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 5, 13, 87 y 162 de la LFDA. En el artículo 5, en su redacción actual, establece la ausencia de formalidades para la protección de las obras y, en el 162 se establece que las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aunque no sean registrados. La iniciativa consiste en reformar estos artículos con el fin de establecer el registro obligatorio de las obras para su reconocimiento y protección. En su exposición de motivos señala que se debe garantizar a todos los autores una verdadera protección jurídica y, siendo que la inscripción crea una fuerte presunción de titularidad *iuris tantum*, motiva a pensar en quién debe sufrir la carga de la prueba en caso de controversia, soslayando el estado precario del autor de tener que justificar el fruto de su creatividad preexistente. CÁMARA DE SENADORES LIX Legislatura, <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/04/14>, Sábado 13 de noviembre de 2004, 11:40 p.m.

<sup>13</sup> Lipszyc, Delia, op.cit., p. 86.

<sup>14</sup> Bercovitz, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid, Edit. Tecnos, 1997, p.57.

carpetas, papel de regalo, tarjetas de felicitación, tapicerías, pisapapeles, etc.), que reproduzcan dicha obra.

Muchos autores han coincidido en la conceptualización de esta figura del arte aplicado y se refieren en el mismo sentido a ésta como obras artísticas que tienen funciones utilitarias en sí mismas, como por ejemplo: un jarrón, que es reproducido a grandes escalas u obras que se aplican a un objeto útil, tal pudiera ser el caso de una obra pictórica plasmada en la pasta de cuadernos escolares o de mochilas.

Es importante hacer mención de la definición que David A. Rangel Ortiz formula sobre el arte aplicado, ya que además de igualarlo a otra figura también de gran relevancia para el objeto de esta tesis, ofrece una explicación de la utilidad que ha tenido el arte aplicado en el mercado.

Las obras de arte aplicadas a la industria, tradicionalmente conocidas como diseños industriales, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a la necesidad de la industria y el comercio modernos de explotar el gusto del público consumidor por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.<sup>15</sup>

#### 1.2.4. Sujeto de protección.

Como ya se ha mencionado, el sujeto de protección del Derecho de Autor es el autor. En el artículo 1 de la LFDA también se hace mención de los artistas intérpretes o ejecutantes, los editores, los productores y los organismos de radiodifusión, para quienes también la ley reconoce prerrogativas pero con características distintas, ya que ellos son sujetos de los Derechos Conexos.

En el artículo 12 de la ley en comento se establece que autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística.

---

<sup>15</sup> Rangel Ortiz, David A., op. cit., p. 136.

### 1.2.5. Contenido.

La LFDA ofrece al autor derechos en dos sentidos: en el sentido moral, es decir, se protege a la persona, su dignidad y honorabilidad; y en un sentido patrimonial o económico; que le permite al autor la explotación de su obra. Estos dos sentidos en los que se le protege al autor en relación con su obra, van a presentar diferentes características y facultades.

#### ➤ Derecho moral

El derecho moral tiene su razón de ser en que la obra es una extensión de la personalidad del autor; es decir, una exteriorización de su ser, de su pensar, de cómo percibe él su entorno; lo que se trata de proteger es su honor, su dignidad, reputación y nombre.

Este derecho nace en el momento de la creación de la obra, en el que de alguna manera se ha manifestado el resultado de la actividad creadora en el mundo exterior.

Los derechos morales que se deriven de la creación de la obra van a pertenecer de manera primigenia y única al autor. Estos derechos no pueden transferirse o enajenarse, no prescriben, tampoco se puede renunciar a ellos o embargar, y su duración es ilimitada, en primera instancia, o hasta que haya alguien que los proteja.

En la ley, al referirse a los derechos morales se señala que:

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

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

Artículo 20. Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en el caso de obras de dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la presente Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.

Los derechos morales que tiene el autor en relación con sus obras son:

a) *Derecho a la paternidad* .Consiste en el derecho que tiene el autor a ser reconocido como creador de la obra y, a decidir si la divulgación de ésta será bajo el propio nombre, como obra seudónima o anónima.

b) *Derecho a la divulgación*. Se refiere al derecho a decidir si se va a divulgar la obra o se mantendrá inédita y en qué forma se hará la divulgación, ya que la publicación de la obra pone en juego la reputación del autor, por lo que él de una forma discrecional y soberana debe decidir si la obra queda en la esfera privada o será divulgada.

c) *Derecho al respeto y a la integridad de la obra*. Consiste en la facultad de oponerse a toda modificación no autorizada de la obra, a su mutilación y a cualquier atentado contra la misma, incluyendo su destrucción. Una característica sobresaliente y peculiar del Derecho de Autor se encuentra precisamente en que el adquirente o cesionario sólo recibe la transferencia del aspecto pecuniario sobre la obra y no el derecho de introducirle modificaciones o desfigurarla o destruirla, sin la autorización del autor. Ese derecho de modificar y destruir la propia obra sólo corresponde al autor, y nadie que no sea él puede alterarla.<sup>16</sup>

d) *Derecho a modificar su obra*. El autor tiene derecho a modificar su obra en cualquier tiempo; siendo que si las modificaciones hacen más onerosa la edición (en caso de que se hubiere celebrado un contrato de edición), el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.

---

<sup>16</sup> Rangel Medina, David, op. cit., p. 130.

e) *Derecho de retracto o de arrepentimiento*. El autor tiene el derecho a retirar la obra del mercado si es que por alguna razón así lo decide.

f) *Derecho a oponerse a que se le atribuya una obra que no ha sido de su creación*. También llamado derecho de repudio. Esta facultad que se establece a favor de los autores como derecho moral, comenta Serrano Migallón, más que ser un derecho moral es un derecho humano, que no sólo es reconocido a favor de los autores sino de todas las personas, pues lo que se busca proteger es el honor, reputación, prestigio de todas las personas.<sup>17</sup>

En relación al mismo tema, Mauricio Jalife Daher y José Luis Caballero Leal, al realizar sus comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor opinan que esta facultad no tiene cabida dentro del artículo 21, siendo además incorrecta, ya que los derechos morales los ejerce el propio creador intelectual respecto de obras de su propia creación. En este caso, lo que se pretende es proteger al autor de quien quisiera atribuirle una obra que no sea de su creación y de esta forma evitar el que sea afectada su reputación, por lo que en todo caso, le corresponde al autor ejercer una acción civil de daño moral prevista en el Código Civil.<sup>18</sup>

Los herederos y legatarios sólo están facultados para oponerse a la divulgación, para exigir respeto de la obra y exigir el reconocimiento de la calidad de autor, así como para oponerse a que se atribuya al autor una obra que no ha sido de su creación. El Estado, por su parte, sólo estará facultado para exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier deformación o mutilación y para oponerse a que se atribuya al autor una obra que no ha sido de su creación.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 70.

<sup>18</sup> Jalife Daher, Mauricio y Caballero Leal, José Luis, *Legislación de Derechos de Autor*, México, Edit. SISTA, 2004, p. IV.

<sup>19</sup> Respecto a las facultades de derecho moral conferidas expresamente a los herederos y al Estado en el artículo 21 último párrafo, Fernando Serrano Migallón comenta que debido al carácter personalísimo de los derechos de autor, sólo las personas físicas (los autores) pueden ser titulares de los derechos de autor y, como consecuencia, sólo lo pueden ser de los derechos morales; por lo que a el Estado únicamente se le encomienda el ejercicio de estos derechos en los casos de dominio público. Pero carece de titularidad de los mismos. Incluso, los herederos y legatarios no son titulares de los derechos morales, sino que en ausencia del autor,



➤ Derecho patrimonial

El derecho patrimonial consiste en la facultad exclusiva del autor para explotar sus obras por sí mismo o autorizar a otros su explotación, dicha autorización y el ejercicio de ésta, se harán sin menoscabo de sus derechos morales.

El titular originario de este derecho es el autor, y en este caso, sí pueden haber titulares derivados de este derecho como lo son los herederos y otros causahabientes. El derecho patrimonial es de carácter temporal y la ley ha establecido como duración de éste la vida del autor y 100 años después de su muerte; en caso de que la obra se hubiere hecho en coautoría los 100 años comenzarán a contarse a partir de la muerte del último autor; y tratándose de obras póstumas comienzan a transcurrir los 100 años a partir de la publicación de la obra. Pasado éste término la obra cae en el dominio público.

Se pueden embargar los frutos derivados de la explotación de la obra, no así el derecho. Además el titular de estos derechos puede transmitirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no. Respecto a la transmisión, ésta debe hacerse por escrito para que surta efectos contra terceros, debe ser temporal y onerosa.

Este derecho faculta a su titular para autorizar o prohibir:

*a) La reproducción, publicación, edición o fijación de la obra en cualquier soporte material.* El derecho de reproducción consiste en la facultad del titular de los derechos patrimoniales para autorizar o prohibir la duplicación de la obra por cualquier medio o procedimiento de reproducción. De acuerdo con la fracción VI del artículo 16 de la LFDA la reproducción es la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

---

como titular originario, los ejercen, pero no están facultados para enajenarlos, dispensarlos o transigir con ellos. Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 157, 163.

*b) La comunicación pública de la obra.* Esta facultad, reconocida en la fracción II del artículo 27, consiste en el derecho de autorizar o prohibir la difusión de la obra por cualquier medio o procedimiento, poniéndola al alcance general, siempre que no implique la obtención directa de ejemplares de la creación intelectual.

*c) La distribución de la obra, incluyendo cualquier forma de transmisión de la propiedad de los soportes materiales, así como de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo por venta este derecho de oposición se considerará agotado con la primera venta, salvo lo dispuesto en el artículo 104 de la LFDA. Así como la prohibición de la importación al territorio nacional de copias de la obra cuando estas se hubiesen hecho sin autorización.* El derecho a la distribución de la obra es la facultad del titular de los derechos patrimoniales para poner a disposición del público ejemplares de la obra, por cualquier forma, por ejemplo a través de la compraventa de las copias. Se entiende por distribución al público (fracción V del artículo 16) la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier forma.

*d) La explotación o divulgación de obras derivadas. (derecho de transformación).* Es el derecho que tiene el titular de los derechos patrimoniales de autorizar o prohibir la realización de nuevas obras a partir o de la obra de la que es titular, tales como: arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones. No obstante este derecho, se requiere además el consentimiento del titular del derecho moral.

Cuando muera el titular del derecho patrimonial sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra le corresponderá al autor, y a falta de éste al Estado.

#### 1.2.6. Concepto de fijación.

En el artículo 5 de la LFDA, se establece que la protección que otorga la ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. Por lo que se hace necesario saber lo que se entiende por fijación. En el artículo 6 de la ley en comento se establece que fijación es:

Artículo 6. La incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.

#### 1.2.7. Concepto de originalidad (Criterios que se siguen en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar la originalidad).

Para que una obra sea protegida por la LFDA debe ser una creación original. Sin embargo, este término ha sido en algunas ocasiones utilizado erróneamente como sinónimo de novedad, siendo que no se trata de lo mismo.

Cada individuo percibe la realidad en un distinto sentido al resto de la sociedad; la forma en como este percibe lo que le rodea y lo expresa, imprimiendo en la obra su forma de ser, su individualidad, es conocido como originalidad.

Y para que una obra artística o literaria sea protegida no debe ser una copia de una ya existente, pues en ese caso se estarían violando los derechos del autor de la obra copiada.

Manuel Pachón<sup>20</sup> en su libro *Manual de Derechos de Autor*, al referirse a la originalidad y con la intención de hacer más comprensible la diferencia entre la novedad y la originalidad, utiliza un ejemplo dado por André Francon y señala: “Imaginemos dos pintores que se colocan en el mismo sitio, pintando cada uno un cuadro que representa el paisaje. La segunda tela no es nueva puesto que el mismo tema ha sido ya desarrollado por el otro pintor; pero es original y queda protegida por el Derecho de autor, porque la hechura de la obra refleja la personalidad del artista.”

---

<sup>20</sup> Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Derechos de Autor*, Bogotá, Edit. TEMIS, S.A., 1988, p. 14, 15.

Delia Lipszyc<sup>21</sup> asevera que la originalidad reside en la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. No hay obra protegida si ese mínimo no existe.

Las obras también pueden ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria para la protección.

En el Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante INDAUTOR), la obra no se somete a un examen de originalidad, ya que debido a la gran cantidad de obras que se presentan ante esta institución sería casi imposible poder examinarlas todas, por lo que el dictaminador únicamente observa que la obra encuadre efectivamente en alguna de las ramas establecidas de forma enunciativa en el artículo 13 de la LFDA, la que ha sido señalada previamente por el solicitante, y que no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 14 de la ley en comento, el cual se refiere a lo que no es objeto de protección. Después de verificarse estos dos aspectos se obtendrá, si así corresponde el registro.

### **1.3. Propiedad Industrial.**

#### 1.3.1. Concepto.

La Propiedad Industrial está constituida por un conjunto de normas que van a regular las prerrogativas y beneficios que generalmente otorga el Estado, de forma exclusiva y temporal, a el titular de éstos derechos para que explote de forma exclusiva, ya sea por sí mismo o a través de un tercero, la patente, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo sobre el cual tenga un derecho.

A diferencia de la LFDA, la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante LPI), no define la Propiedad Industrial. Sin embargo, en la doctrina sí se puede encontrar una

---

<sup>21</sup> Lipszyc, Delia, op. cit., p. 65.

definición. Rangel Medina<sup>22</sup> explica que cuando la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial. Asimismo la define como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.

### 1.3.2. Contenido.

La Propiedad Industrial está integrada por varias figuras, la forma de presentación o de su agrupación doctrinal puede variar. En la LPI se regulan las siguientes:

- Patentes;
- Modelos de utilidad;
- Diseños industriales;
- Signos distintivos; entre los que encontramos: la marca, avisos y nombres comerciales, denominación de origen;
- Secretos industriales;
- Esquemas de trazado de circuitos integrados;

Estas dos últimas figuras son consideradas por Horacio Rangel Ortiz como derechos vecinos del Derecho de Patentes, incluyendo además en esta categoría otra figura que es regulada por una ley distinta a la Ley de la Propiedad Industrial, y es el caso de las variedades vegetales<sup>23</sup>.

Como se dijo, doctrinalmente pueden presentarse varias formas de clasificar las figuras de la Propiedad Industrial. Rangel Medina<sup>24</sup> agrupa estas figuras en 4 instituciones, de la siguiente forma:

---

<sup>22</sup> Rangel Medina, David, op. cit., p. 1.

<sup>23</sup> Rangel Ortiz, Horacio, Apuntes del Diplomado “Propiedad intelectual e industrial”, 31 de mayo de 2005.

<sup>24</sup> Rangel Medina, David, op. cit., 2.

Señala como un primer grupo de componentes de la propiedad industrial a las creaciones industriales, por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención<sup>25</sup>, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término incluye como vinculada con la Propiedad Industrial la represión de la competencia desleal; y

Comprendiendo que el adelanto económico y progreso industrial han hecho que la propiedad industrial amplíe su área, incluye en el cuarto grupo los conocimientos técnicos o know-how.

De las diferentes figuras nombradas anteriormente, es conveniente ahondar, por el tema que atañe, sobre las figuras del dibujo y modelo industrial, especies del Diseño industrial.

➤ *Diseño industrial.* Los diseños industriales se han conceptualizado de varias maneras; hay quienes opinan que se trata de artes aplicadas y creaciones del espíritu, otros las señalan como creaciones estéticas y otros que se refieren a ellas como un título de propiedad intelectual.

---

<sup>25</sup> Los certificados de invención en nuestro Derecho positivo ya no existen. Esta figura fue introducida por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976. De acuerdo con esta ley los certificados de invención podían emitirse en tres supuestos del artículo 10 que mencionaba lo que no era patentable. Por lo que por medio de esta figura lo que era considerado como no patentable (los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones, las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear, los aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos), podía ser protegido mediante un certificado de invención. Además un inventor de algo que sí podía ser patentable podía optar por la obtención de una patente o de un certificado de invención. En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 ya no aparecen regulados los certificados de invención.

Los partidarios de la “Teoría de la Unidad del Arte”, -criterio adoptado por nuestro país y que se puede confirmar con la lectura de los artículos 5 y 13 fracción XIII de la LFDA, siendo que en este último artículo se reconoce como objeto de protección el arte aplicado-, consideran a los diseños industriales como creaciones del espíritu o artes aplicadas, ya que como se verá más adelante, conforme a esta teoría el arte sigue siendo arte, con independencia de la finalidad que tenga esa obra artística. De esta forma, se reconoce que los diseños industriales son obras artísticas que van a tener una finalidad o utilidad económica.

Hay quienes denominan a los diseños industriales creaciones estéticas, sin que por ello consideren que estas figuras no merezcan ser catalogadas como creaciones artísticas. No obstante, hay quienes diferencian la belleza y lo estético, como es el caso del autor Luis C. Schmidt, para quien el diseño industrial es distinto al arte aplicado, manifestando que el diseño industrial es un siervo absoluto de su verdugo, el producto: la forma invariablemente sigue la funcionalidad. Por su parte, el arte aplicado respeta los patrones de lo utilitario, pero busca la expresión a través de la mayor libertad y flexibilidad.<sup>26</sup>

Sin embargo, es necesario recalcar que México es partidario de la “unidad del arte” y, puesto que en el artículo 5 se establece que la protección se otorga a la obra desde el momento en que haya sido fijada en un soporte material, INDEPENDIENTEMENTE DEL MÉRITO, DESTINO O MODO DE EXPRESIÓN, las obras de arte aplicadas o diseños industriales, son protegidos por la legislación del Derecho de Autor, siempre que cuenten con originalidad y sean susceptibles de ser reproducidas o divulgadas.

Por último, hay autores que señalan que los diseños industriales son títulos de propiedad intelectual<sup>27</sup>, sin embargo, los títulos dados a los diseños industriales no se denominan de esa forma, sino registros de diseños industriales.

---

<sup>26</sup> Schmidt, Luis C., “Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p.38.

<sup>27</sup> Aboites A., Jaime y Soria L, Manuel, *Innovación: Propiedad intelectual y estrategias tecnológicas (La experiencia de la economía mexicana)*, México, UAM, 1999, p. 35.

Por lo que siguiendo lo aseverado por Rangel Medina, se puede señalar que los diseños industriales son creaciones del espíritu o artes aplicadas<sup>28</sup>, un conjunto o disposición de líneas, colores, formas que pueden dar por resultado figuras con volumen o tridimensionales a las que se les denomina modelos industriales; o estar representadas sobre una superficie, las que se denominan dibujos industriales. Dichas obras van a tener una repercusión económica que consiste en la **ornamentación** de los productos al incorporarse a ellos o al constituir el patrón del producto mismo, lo que es de gran importancia al crear un impacto psicológico en los individuos, al atraer al consumidor.

En el artículo 32 de la LPI, se señala que los diseños industriales comprenden a:

- I. Los dibujos industriales; y,
- II. Los modelos industriales.

- Dibujos industriales. Son un conjunto, disposición de líneas o colores, o líneas y colores, que van a formar imágenes que serán aplicadas a un producto, que, como ya se señaló, deben atraer la atención de los consumidores, lo que contribuirá a la adquisición del producto.

- Modelos industriales. En cambio los modelos industriales son formas tridimensionales, es decir, obras que van a tener un volumen y que servirán como patrón o tipo para la fabricación de un producto. No se debe confundir con el modelo de utilidad, ya que este último, debe presentar una función técnica, mientras que el modelo industrial sólo debe tener una función de ornamentación.

En el artículo 32 de la LPI se define a los dibujos y modelos industriales como:

- 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

---

<sup>28</sup> Rangel Medina, David, op. cit. p. 94.



II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

### 1.3.3. Concepto de utilidad o funcionalidad.

Se ha referido en el punto anterior, al tratar el tema de los diseños industriales, que éstos tienen una utilidad o función económica, ya que con la aplicación de éstos a los productos o, constituyéndose como patrones para la elaboración de los productos, lo que se busca es explotar el gusto del público, por medio de la ornamentación.

Para el máximo exponente del utilitarismo, J. Bentham, la utilidad de una acción era la diferencia entre el placer disfrutado y el dolor sufrido como consecuencia de esa acción. Para otros autores, el concepto de utilidad se asocia al de deseabilidad, es decir, a la cualidad de un bien de ser deseado por un consumidor, sin tener en cuenta la capacidad de dar satisfacción real y de contribuir a su bienestar. En fin, corrientemente, se define la utilidad como la satisfacción obtenida por un consumidor del consumo de bienes y servicios.<sup>29</sup>

Según Marx, la utilidad de una cosa le da un valor de uso. Pero esta utilidad no está en el aire. Es fruto de las cualidades del cuerpo de la mercancía y no existe en él; el valor de uso, está determinado por las diferencias cualitativas de las mercancías, por tanto es subjetivo y por ello muy variable en relación a las situaciones históricas concretas.<sup>30</sup>

Estrechamente en conexión con esta noción de utilidad se halla la modelabilidad, es decir, la posibilidad de que la creación de forma sea ejecutable y repetible.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahijado, Manuel y Aguer, Mario, *Diccionario de economía y empresa*, Madrid, Ediciones PIRÁMIDE, 1996, p. 648.

<sup>30</sup> Biazzi, Paolo, *et. al.*, *Diccionario de términos marxistas*, México-Barcelona-Buenos Aires, Edit. Grijalbo, 1985, p. 403.

<sup>31</sup> Aboites A., Jaime y Soria L., Manuel, *op. cit.*, p. 101.

#### 1.3.4. Concepto de novedad en patentes y en diseños industriales.

Es importante, hacer una distinción entre novedad en patentes y novedad en diseños industriales, ya que debido a que las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales están regidos en su mayoría por un capítulo en común, el capítulo V de la LPI, referente a la tramitación de patentes, se puede caer en un pensamiento erróneo al considerar que la novedad exigida para invenciones y modelos de utilidad es la misma que la exigida para los diseños industriales.

La patente, es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. También se suele denominar como patente al derecho que emana del documento.<sup>32</sup>

Conforme a nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, para que una invención y un modelo de utilidad puedan ser objeto de protección, deben ser nuevos, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de ser aplicables de forma industrial.

Entendiéndose por novedad para estas figuras, lo señalado en el artículo 12 fracción I; es decir, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Es en la siguiente fracción en donde se establece lo que se debe entender por estado de la técnica: refiriéndose a este como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Es decir, el conjunto de reglas, o procedimientos de los que se sirvió para llegar a la concreción de una invención o modelo.

Cuando estos conocimientos se hacen públicos dejan de ser nuevos, no obstante, si se presenta dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se dieron a conocer una

---

<sup>32</sup> Pérez Miranda, Rafael J., *Propiedad industrial y competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*, México, Edit. Porrúa, 1994, p. 70.

solicitud de patente, o en su caso, una solicitud de prioridad reconocida, se seguirán considerando nuevos.

En el caso de los diseños industriales, para que sean protegidos también se pide que sean nuevos, sin embargo, se les aplica otro criterio para determinar la novedad.

Para que un diseño industrial sea registrable debe ser nuevo y susceptible de aplicación industrial, por lo que se descarta el requisito establecido para las invenciones y modelos de utilidad referente a la actividad inventiva; ya que como lo vimos anteriormente se trata de figuras industriales de otra naturaleza. En el caso de la novedad, para que se considere a un diseño industrial nuevo, debe ser una creación independiente y debe diferir en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Del análisis de este concepto de novedad para los diseños industriales, encontramos lo siguiente:

Al inicio se señala que debe ser una creación independiente, es decir una creación individual (lo que nos hace recordar la conceptualización dada para las obras con originalidad; es decir, obras con individualidad). Más adelante, se establece que los diseños deben diferir en grado significativo de otros conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. Empero, no se establece cuan significativas deben ser esas diferencias. Otra cuestión que se debe resaltar es que los diseños industriales deben diferir de OTROS DISEÑOS INDUSTRIALES o de combinaciones de CARACTERÍSTICAS CONOCIDAS DE DISEÑOS. Es decir, que la novedad sólo se exige entre diseños industriales; olvidando que los diseños industriales son artes aplicadas y que si bien pueden ser distintos a diseños industriales registrados pueden ser muy similares o incluso una copia de obras de arte. Sin embargo, este punto se tratará con más profundidad en el capítulo correspondiente.

Por lo que, mientras para las invenciones y modelos de utilidad la novedad implica que no se encuentren en el estado de la técnica, es decir, que no se hubieren hecho públicos

los conocimientos técnicos<sup>33</sup> de los objetos que se quieren proteger. Para que sean considerados nuevos los diseños industriales deben tratarse de creaciones independientes que difieran en grado significativo de otros diseños o de combinaciones de características conocidas de otros.

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI), el examinador, para determinar la novedad de un dibujo o modelo industrial, somete a estos diseños a un profundo análisis; observando con detenimiento cuáles son las características del diseño y, posteriormente realiza una búsqueda a través de las principales bases de datos nacionales e internacionales para saber si existe un diseño con características iguales o similares al diseño que se pretende registrar.

#### **1.4. Concepto de la protección acumulada.**

La figura de la protección acumulada nace en el momento en que una misma creación intelectual puede ser protegida tanto por la legislación que protege a las creaciones artísticas o literarias, como por la ley que protege las creaciones industriales. Supone para el titular la decisión de invocar ya sea un ordenamiento u otro para su protección, o los dos de manera simultánea.

También podemos encontrar protección acumulada cuando una creación intangible, cumpliendo con los requisitos establecidos por la legislación para ser protegida como una determinada figura jurídica, es además, objeto de protección como otra figura titulada por la misma legislación.; por ejemplo: el caso de una marca, la que también puede ser protegida como un diseño industrial.

---

<sup>33</sup> El conocimiento técnico es el entendimiento de las expresiones, significados o lenguaje particular usado en una determinada ciencia o arte. Se entiende por tecnología el conjunto de los conocimientos exclusivos de un oficio mecánico o arte industrial. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. *Diccionario enciclopédico ilustrado, Más actual*, España, Edit. Aglo Ediciones S.A., 1995, Tomo P-Z.

Para Otero Lastres, aunque la protección acumulada tiene como fundamento principal la Teoría de la Unidad del Arte, no es suficiente ésta, se requiere además de la legislación, la que, o bien dará opción al beneficiario de escoger entre una y otra protección, excluyendo a la otra, o permitirá la elección de ambas o de una pero sin excluir a la otra. En cualquier caso, para que pueda hablarse de acumulación es absolutamente necesario que los diversos sistemas incidan sobre la misma forma estética y que su titular pueda invocarlos bien simultáneamente, o bien separadamente.<sup>34</sup>

El nacimiento del derecho, su duración, su contenido, el ámbito competencial para hacerlo efectivo, el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la acción y la regulación del derecho respectivo en el nivel internacional, dependerán, como una lógica consecuencia, del sistema de protección que se adopte.<sup>35</sup>

#### 1.4.1. Teoría de la Unidad del Arte.

La Teoría de la Unidad del Arte, cuyo exponente principal fue Eugène Pouillet, es la teoría que fundamenta la configuración de la protección acumulada, ya que conforme a esta teoría el arte es uno y no cabe distinguir entre arte puro y arte industrial.

La Teoría de la unidad del arte tiene su origen en Francia en el siglo XIX, nace como uno de varios criterios ofrecidos por los doctrinarios de ese tiempo para ponerle fin a las controversias suscitadas con motivo de la determinación del ámbito de aplicación que tendrían la Ley 19-24 de julio de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria y la Ley de 1806 encargada de proteger a los dibujos y modelos industriales.

El conflicto se origina a raíz de que fabricantes de textiles y de metal buscan la protección de la Ley de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria, no obstante que ellos podían recurrir a la tutela de la Ley de 1806 de dibujos y modelos industriales. Estos fabricantes buscaban la protección de la ley de 1793 ya que para obtenerla no era necesario

---

<sup>34</sup> Otero Lastres, José Manuel, *El modelo industrial*, Madrid, Edit. Montecorvo, S.A., 1977, p. 45.

<sup>35</sup> Rangel Medina, David, op. cit., p. 45.

cumplir con formalidad alguna, en cambio, con la ley de 1806 debían registrar su dibujo o modelo industrial y hacer además un depósito previo a la comercialización de su producto. Los fabricantes argumentaban que al ser sus creaciones dibujos o modelos industriales, según fuere el caso, debían ser protegidos por la Ley de 1793 ya que se trataban de creaciones artísticas independientemente de que se aplicaran a un producto industrial (en el caso de los dibujos industriales) o que constituyeran el producto mismo (en el caso de los modelos industriales). Es así que se inicia una gran controversia sobre si la Ley de 1793 sería también aplicable a este tipo de creaciones o sería la Ley de 1806 la única aplicable para este tipo de dibujos o modelos.

A raíz de estos conflictos se buscó el delimitar el ámbito de aplicación de ambas leyes, de esta forma, la doctrina propuso varios criterios, uno de ellos, el más recurrido y el que mayor influencia tuvo en la determinación del dominio respectivo de estas leyes fue el de **la unidad del arte**.

Fueron varios los criterios ofrecidos para la determinación del ámbito de aplicación de las leyes como:

\* El del modo de reproducción. Conforme al cual un dibujo o modelo era protegido por la ley de 1806 si su realización se llevaba a cabo por medios mecánicos.

\* El del destino dado a la obra. Según este criterio, los dibujos o modelos aunque fueran artísticos, quedaban sometidos únicamente a la ley de 1806 si eran destinados a una reproducción industrial.

\* El del carácter accesorio del dibujo o modelo. De acuerdo con este criterio lo que caracterizaba a un dibujo o modelo industrial era que no tenía existencia por sí mismo; sólo era el accesorio de un objeto cuyo atractivo y valor puede aumentar, pero no aumentaba su utilidad. Por lo que cuando una obra no tuviera existencia por sí misma, es decir, fuera el accesorio de otro objeto, debería ser protegida por la ley de 1806.

\* El de la cualidad de las personas. Conforme a este criterio la ley de 1793 era especial para los artistas y la de 1806 para los fabricantes.

\* El del carácter artístico de la obra. Según este criterio, las obras de bellas artes, es decir, las que poseían carácter artístico, serían protegidas por la ley de 1793; las obras no artísticas y que no evocasen ningún sentimiento estético, pero que satisficieran el gusto de la moda, serían protegidas por la ley de 1806.

\* **El de la unidad del arte.** Conforme a este criterio, propuesto fundamentalmente por Pouillet, la dificultad de definir claramente la naturaleza y los caracteres del dibujo o modelo industrial y, por consiguiente determinar el ámbito de aplicación de las leyes de 1793 y 1806 se debía a que se intentaba separar dos cosas: el arte y la industria, entre las que es imposible señalar una línea neta de demarcación. El arte no tiene límites; no cabe distinguir entre el arte propiamente dicho y el arte industrial. Por lo que de acuerdo con Pouillet debía únicamente asimilarse el dibujo o modelo industrial al dibujo o modelo artístico y conferirles una misma protección.<sup>36</sup>

Finalmente, se consagra la unidad del arte en la Ley de 1902, ley que modificó la Ley de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria. En el artículo uno de esta ley se señala que los autores de escritos de cualquier género, los compositores de música, los arquitectos, escultores, los pintores y dibujantes que hicieren grabar sus cuadros y dibujos, gozarían durante su vida del derecho exclusivo de vender, distribuir sus obras en el territorio de la República y cederlas en todo o en parte. En el segundo artículo se establece que el mismo derecho correspondería a los escultores y dibujantes de motivos ornamentales, cualesquiera que fuera el valor y destino de la obra.

No obstante que nunca se estableció lo que se entendería por escultores y dibujantes de motivos ornamentales, se pudo inferir que esta ley le era aplicable a los dibujos y modelos industriales.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Otero Lastres, José Manuel, op.cit., p. 74 –76.

<sup>37</sup> Íbidem, p. 82.

A pesar de los intentos que desde ese tiempo se comenzaron a realizar para dirimir las controversias suscitadas con motivo de este tipo de creaciones intelectuales que a pesar de ser artísticas son aplicadas a la industria, en estos días aún seguimos teniendo problemas para regular a este tipo de creaciones.



## CAPÍTULO 2

# ANTECEDENTES DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 2.1. El surgimiento de la protección de los derechos intelectuales.

Una constante en la vida del ser humano es la actividad creadora, así podemos darnos cuenta que desde la época primitiva los hombres realizaban obras pictóricas, construían incipientes armas o utensilios para la caza.

Sin embargo, la regulación de estas creaciones se presenta en una época donde estos humanos ya tienen un nivel mayor de organización. Es por ello que en las civilizaciones antiguas, como la romana, se comienza a ver los primeros brotes de protección de las creaciones. No obstante, hay dos momentos decisivos durante la historia que van a poner en relieve la importancia de legislar en materia de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial (denominaciones que actualmente les damos en México) y son: la invención de la imprenta de tipos móviles y la Revolución Industrial, respectivamente.

### 2.2. Los derechos de autor en la historia.

Los atenienses, señala Michaélides Novaros, eran respetuosos de la integridad de las obras, que ante el hecho de que los copistas en muchas ocasiones alteraban el contenido de las obras, se decidió tomar medidas preventivas y sancionadoras, dando como resultado la creación de una ley que ordenaba el depósito, en el archivo del Estado, de tres grandes clásicos, y de esta manera los copistas o actores debían respetar el texto oficial.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Novaros, Michaélides, citado por Lipszyc, Delia, op. cit., p. 28.

El derecho romano regulaba 3 categorías de derechos: los personales, de obligación y los reales, encontrándose la propiedad en esta última categoría, como derecho real por excelencia. Las creaciones intelectuales eran reguladas como propiedad, pero sólo se admitía la propiedad de las creaciones intelectuales cuando éstas eran exteriorizadas en un cuerpo material.<sup>39</sup> De esta forma el autor podía enajenar su manuscrito, por citar un ejemplo, como otro bien material. Es decir, no distinguían la creación intelectual del soporte material.

Los autores romanos tenían conciencia de que la publicación y la explotación de las obras ponían en juego intereses espirituales y morales por lo que era el creador de la obra quien decidía si su obra sería publicada o no. Los plagarios eran mal vistos por la sociedad. El plagio no era castigado de una forma pecuniaria, más bien respondía a una cuestión de ética y moralidad, ya que la protección de los derechos patrimoniales de los autores se regía por las normas que regulaban la adquisición y circulación de los bienes materiales.<sup>40</sup>

Durante los siguientes siglos y hasta la invención de la imprenta de tipos móviles, no hubo un real interés jurídico por regular los derechos de los autores, ya que las copias de los manuscritos resultaban ser trabajos que requerían un gran esfuerzo y desgaste.

Con la invención de la imprenta de tipos móviles, atribuida a Gutenberg a mediados del siglo XV, las condiciones cambiaron, pues ya se podían reproducir con mayor facilidad los textos, por lo que en poco tiempo se tuvo que adoptar un sistema de regulación para la reproducción de las obras.

La imprenta fomentó el desarrollo de una nueva industria, de la que muchos querían ser partícipes y así obtener ganancias, ya fuera imprimiendo una obra o reimprimiéndola; esto último repercutía en las ganancias de los primeros impresores. Ante esta situación, los

---

<sup>39</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*; 2ª. ed.; México, Edit. Trillas, 2003, p. 22.

<sup>40</sup> Serrano Migallón Fernando, op. cit., p. 13.

impresores reclamaron protección para que de esta forma no se reprodujeran las obras que ellos ya habían impreso. Esta protección fue dada por medio de privilegios de imprenta.

Los *privilegios* eran permisos exclusivos, de carácter temporal, que el gobierno otorgaba a los impresores y libreros para tener la facultad de imprimir copias de una obra y venderlas. Este sistema era formalista, ya que se otorgaba el privilegio y el registro, únicamente si se pasaba la prueba de la censura y se registraba la obra, constituyéndose en un filtro político con el que el gobierno mantenía el control sobre la difusión de las doctrinas que se consideraban peligrosas.<sup>41</sup> Este privilegio también daba la facultad de hacer perseguir a los infractores para que repararan los daños ocasionados.

Los privilegios más antiguos de los que se tiene conocimiento son los otorgados a Giovanni da Spira, introductor de la imprenta al territorio de la República de Venecia en 1469, dichos privilegios fueron otorgados por un período de 5 años.<sup>42</sup>

A fines del siglo XVII en Inglaterra llegó a su fin el sistema de privilegios, debido a la fuerte influencia de la ideología liberal. Con la caída del sistema de los privilegios, la lucha por la libertad de imprenta y los derechos de los autores se vio concretada en la promulgación de la ley conocida como el *Estatuto de la Reina Ana* en 1710. El cual reemplazó el derecho perpetuo al copyright, instaurado en 1557 a favor de la Stationers Company, poderosa corporación que defendía los intereses de los impresores y libreros, y quienes habían recibido el privilegio de censurar los escritos.

En este Estatuto se reconocen derechos exclusivos a favor de los autores, para que estos fueran los únicos facultados para tomar la decisión de publicar sus obras e imprimirlas, siendo que podían transferir sus derechos de explotación a través de una cesión de derecho civil que concluía en un período de 14 años y que podía ser renovado por otro período igual si es que el autor aún vivía. Después de este período la obra pasaba al

---

<sup>41</sup> *Íbidem*, p. 30.

<sup>42</sup> *Íbidem*, p. 31.

dominio público. Respecto de los libros ya impresos en el momento de la publicación del Estatuto, la protección se fijó en un único período de 21 años.

Este nuevo sistema de protección también era de carácter formalista<sup>43</sup> pues quedaba subordinado al cumplimiento de la inscripción del título de la obra en los registros de la Stationers Company a nombre del autor (anteriormente se inscribían los títulos a nombre de un miembro de la corporación) y al depósito de nueve obras para destinarlas a las bibliotecas y universidades. Este registro constituía una PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD.

En los reinos peninsulares también se iba avanzando poco a poco en el reconocimiento de los derechos de los autores. Así tenemos que en 1752 los reinos de Castilla y Aragón promulgan una resolución por la que se establecieron reglas que debían seguir los impresores, así como las tarifas para la venta de los libros.

En 1763 por un Real Ordenamiento vigente hasta 1834, emitido por Carlos III, se dispuso que el privilegio exclusivo de imprimir una obra era únicamente otorgable al autor y que no debía ser otorgado a una comunidad secular o regular. Un año más adelante, se complementa esta norma estipulando que los privilegios concedidos a los autores no se extinguían a su muerte ya que podían ser heredados.

En Francia, los autores y sus herederos utilizaron como argumentos para la defensa de sus derechos, los vertidos por los libreros de París en los litigios contra los libreros provinciales. Los libreros de París, argumentaban que a ellos les correspondía el derecho exclusivo no sólo por el privilegio que les había sido otorgado, sino porque habían adquirido el manuscrito de manos del autor, a quien le pertenecía la creación y quien les había transmitido la obra con todos sus atributos, siendo el principal el de la perpetuidad. Estos alegatos fueron aprovechados por los creadores intelectuales de las obras para defender sus derechos y cambiar la idea de privilegios por la de propiedad literaria. Dando como resultado que en 1777 se dictaran 6 decretos por los que se les reconoce a los autores

---

<sup>43</sup> Era formalista en el sentido de que sólo si el autor cumplía con los requerimientos tenía la posibilidad de ejercitar una acción penal contra el plagiarlo, pero de no cumplir los requisitos no afectaba sustancialmente el derecho autoral. Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 22.

el derecho de editar y vender sus obras, creándose dos categorías: los primeros en los que se establecía que los derechos de los editores eran por tiempo limitado y proporcionales al monto de la inversión y, los segundos que eran perpetuos a favor de los autores. Estos derechos sólo se aplicaban a los escritores, no así a los autores de obras teatrales y musicales.

Finalmente, con la Revolución Francesa se termina por completo con el sistema de los privilegios en Francia, derogándose todos los fueros existentes, inclusive los otorgados a favor de los autores, posteriormente por Decreto de 13-19 de enero de 1791 se reconoce el derecho de los autores a representar sus obras como un derecho de propiedad y ya no como un privilegio. Asimismo, por Decreto de 19-24 de julio de 1793 se extienden las facultades de los autores a la reproducción, distribución y venta de sus obras artísticas, literarias y musicales durante toda su vida, y 10 años más contados a partir de su fallecimiento en favor de sus herederos y otros causahabientes.

En las colonias inglesas de América, para la protección de las creaciones intelectuales, se utiliza como base el Estatuto de la Reina Ana. Primero se sancionaron leyes estatales y en 1790 se promulga la primera ley federal, de carácter formalista, cuya protección estaba condicionada al cumplimiento de varios requisitos para la obtención del copyright.

En 1813 las cortes españolas dictan una ley sobre propiedad intelectual cuyos términos se inspiraron en la sancionada en Francia en 1793. Posteriormente se elabora una reglamentación en materia de imprenta dictada en 1834, año en el que también se crea un nuevo régimen sobre propiedad literaria que entra en vigor en 1847. El 10 de enero de 1879 se sanciona la Ley de Propiedad Intelectual, ordenamiento que sirvió de modelo para la mayoría de las legislaciones latinoamericanas de aquel entonces.

De lo anterior, se pueden reconocer dos sistemas de protección de las creaciones intelectuales: el primero inspirado en el Estatuto de la Reina Ana, de orientación comercial

(porque se quería mediar la competencia entre los llamados *publishers*)<sup>44</sup> y el segundo, inspirado en los Decretos revolucionarios franceses, de orientación individualista (porque se tiene en el centro del derecho al autor).<sup>45</sup>

La característica de intangibilidad de las creaciones intelectuales facilitaron su movilidad a través de las fronteras; por lo que se hizo necesario una regulación internacional de las obras, de esta forma se celebraron tratados bilaterales de reciprocidad y convenciones multilaterales de gran trascendencia jurídica, como el Convenio de Berna de 1886 y posteriormente, la Convención Universal de 1952. La influencia de estos acuerdos a nivel internacional se vio reflejada en las constituciones nacionales, al incluirse a los derechos de autor como derechos fundamentales del individuo.

Finalmente, en el siglo XX se reconoce universalmente al derecho de autor como derecho humano.<sup>46</sup>

### 2.2.1. Los derechos de autor en México. Su surgimiento y regulación.

#### ➤ El derecho de autor durante la Colonia

Como ya se ha mencionado, los privilegios que se otorgaban más que ser un derecho de autor, implicaba un medio de control de las doctrinas que pudieran causar problemas, esto se hacía a través de la censura. En este sentido ningún texto podía ser llevado a la Nueva España sin el permiso real y la censura eclesiástica. Fue hasta el siglo XVIII que comienza a darse protección al autor.

Por Real Orden de 22 de marzo de 1763, Carlos III, estableció que únicamente al autor se le concediese el privilegio exclusivo para imprimir sus obras. Posteriormente, en

---

<sup>44</sup> Mediante este sistema se tomaba como fecha de iniciación de los derechos de autor, la fecha de publicación y, se mantuvo el derecho intelectual como un derecho de copia.

<sup>45</sup> Además de considerar al autor como el centro del derecho, se cambia la idea de derecho de copia al de propiedad, reconociéndose más tarde un derecho moral y un derecho patrimonial a favor del autor.

<sup>46</sup> Lipszyc, Delia, op. cit., p. 38.

1764, dispuso que los derechos de autor no se extinguían por la muerte de éste, sino que se heredaban y que el no uso de este privilegio daba como resultado su pérdida.

A pesar de que en Francia las ideologías liberales influyeron en el tratamiento de los derechos de los autores, fue hasta 1813 cuando por Decreto, la Corte reconoció a estos derechos como propiedad.

Conforme a este Decreto el autor tenía la facultad de imprimir su libro cuantas veces deseara durante toda su vida, y a su muerte este derecho exclusivo pasaba a sus herederos por un período de 10 años. Si se trataba de una obra colegiada el tiempo en el que se consideraba de su propiedad era de 40 años, después de estos períodos pasaban al dominio público.

➤ El derecho de autor en las constituciones del México independiente

En la Constitución de 1824 en la fracción I del artículo 50, se estipuló como una facultad del Congreso General el promover la ilustración, asegurando por tiempo determinado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras.<sup>47</sup>

Después de esta Constitución y hasta la de 1917 (en la que se establece como una de las excepciones a la prohibición de monopolios en la República Mexicana los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras; así como a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos -artículo 28-) ninguna otra se refirió a los derechos de autor.

➤ Decreto sobre propiedad literaria

En 1846, estando a cargo del poder ejecutivo José Mariano Salas se expide el Decreto sobre Propiedad Literaria, en este ordenamiento se reconoce el derecho de propiedad

---

<sup>47</sup> Farell Cubillas, Arsenio, *El sistema mexicano de Derechos de Autor (apuntes monográficos)*, México, Edit. IGNACIO VADO, 1966, p. 13.

literaria que tiene el autor de cualquier obra en esta rama, significando la facultad de publicar su obra e impedir que otro lo hiciera. La protección y las facultades no se extinguían por la muerte del autor ya que sus herederos gozaban de la protección 30 años más a partir del deceso del autor, y tratándose de autores dramáticos únicamente gozaban de un período de protección de 10 años a partir de la muerte del autor. Para la protección y goce de los derechos era necesario el registro de la obra.<sup>48</sup>

Se establece la igualdad de derechos entre mexicanos y extranjeros, siempre que la obra se hubiere realizado dentro del territorio mexicano; asimismo, se tipifica el delito de falsificación.

➤ Los Códigos Civiles de 1870 y 1884

El Código Civil de 1870 tuvo una determinante influencia del Código Español y por ende, del Código Francés. Este Código es el primero en equiparar la propiedad de una creación intelectual con la propiedad de bienes corporales. Las disposiciones en materia de Derechos de Autor se establecieron en el Título Octavo, del Libro II, con el nombre de “Del trabajo”.

Se establece que los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, con excepción de obras dramáticas, eran perpetuos, pudiendo ser transmitidos a sus herederos sin limitación de tiempo y en caso de obras dramáticas la duración del derecho era la vida del autor y a su muerte, 30 años a favor de los herederos. Los autores dramáticos no sólo tenían la facultad exclusiva de publicar su obra sino también el de representarla.

En el Código Civil de 1870 también se estableció la formalidad del registro para el goce de los derechos. Sin embargo, las certificaciones otorgadas respecto de los registros PRODUCÍAN LA PRESUNCIÓN DE LA PROPIEDAD SALVO PRUEBA EN

---

<sup>48</sup> Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 40.



CONTRARIO, por lo que el registro desde aquellos días no funcionaba como CONSTITUYENTE DEL DERECHO DE PROPIEDAD.<sup>49</sup>

El Código Civil de 1884 resulta ser una copia del Código de 1870. Se hace mención de nueva cuenta del delito de falsificación y se establecen sanciones para los infractores, que consistían en la devolución de las entradas de una representación musical hecha sin consentimiento del autor, destrucción de todas las copias de la obra falsificadas e indemnización.

➤ Código Civil de 1928

En este ordenamiento se niega que la propiedad intelectual pueda ser equiparable a la propiedad común, ya que para que las creaciones del intelecto pudieran ser protegidas debían ser publicadas o reproducidas. Por lo que se le consideró como un derecho distinto, con características especiales. Consistía en un privilegio que facultaba temporalmente para la explotación de la obra, determinándose la duración de este privilegio conforme a la naturaleza de la creación; si se trataba de una creación científica se protegía por 50 años, a partir del otorgamiento del privilegio y con independencia de la vida del autor, ya que si el autor moría antes de que se cumpliera este término, sus herederos gozaban de este privilegio durante el tiempo restante, pero si el autor vivía los 50 años que duraba el privilegio, el derecho se extinguía por lo que ya no se transmitía a sus herederos.

La duración del privilegio en caso de obras literarias y artísticas fue de 30 años, con excepción de las obras dramáticas y musicales, para las que se establece un período de protección de 20 años.

En este Código se establece que las disposiciones en materia del Derecho de Autor, tendrían carácter federal y serían reglamentarias del artículo 28 constitucional.

---

<sup>49</sup> Ibidem, p. 43.

Por otra parte, si el autor no registraba su obra después de tres años de haber sido publicada ya no podía adquirir posteriormente el goce y protección de sus derechos.

- Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor y editor. 1939

Este ordenamiento trató más a detalle algunas disposiciones contenidas en el Código Civil de 1928 en materia autoral, como las obras que podían y las que no podían ser objeto de registro, los requisitos que debían cumplirse al solicitar el registro. Este reglamento tuvo como antecedente el Reglamento para el Registro de Obras Artísticas de 1934.

- Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947

En 1946 se celebra en Washington la Convención interamericana de expertos para la protección de los Derechos de Autor de la que formó parte México. Como resultado de esta reunión internacional, y con el objeto de cumplir lo acordado en dicha Convención, el gobierno mexicano expide en 1947 la primera ley autónoma en esta materia. En ella, se regulan los derechos morales y económicos; asimismo se regulan: la transmisión de derechos económicos, los derechos de los editores, de los trabajadores, las sociedades de autores, se establece como duración del derecho de autor la vida de éste más 20 años a partir de su muerte a favor de sus herederos, se establecen sanciones para los delitos en materia de derechos de autor (los que en principio se homologaron a delitos como el fraude, la injuria).

Es de gran trascendencia jurídica este ordenamiento por significar la primera ley autónoma en nuestro país en esta materia y por romper la tradición formalista de protección, ya que ésta reconoce la protección del derecho de autor por la creación de una obra artística, literaria o artística sin que mediase registro ni depósito. Por lo tanto, el registro de la obra NO TIENE UN EFECTO CONSTITUTIVO DEL DERECHO, SINO QUE SOLAMENTE OTORGA UNA PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS

QUE EN ÉL SE ASIENTAN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, Y PRODUCE EFECTOS FRENTE A TERCEROS.<sup>50</sup>

➤ Ley Federal de Derechos de Autor de 1956

Esta ley tuvo como propósito el enmendar los errores, lagunas y la falta de sistematización de la ley de 1947. También tuvo por objeto realizar las concordancias con la Convención Universal sobre el Derecho de Autor. Sin embargo, no cumplió satisfactoriamente sus propósitos, de modo que esta ley continuó siendo objeto de reformas.

En este ordenamiento se extiende el período de protección de los derechos autorales a 25 años posteriores al deceso del autor y un término de 30 años para las obras póstumas y para las obras seudónimas o anónimas.

Conforme a esta ley sólo podía negarse el registro de una obra si ésta encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el Código Penal. Con ello, se abandona la subjetividad que se producía al tener como parámetros en la valoración del otorgamiento de un registro el determinar si la obra era moral o contraria al orden público.

Respecto del valor registral de las obras, se estableció que las constancias del registro fincaban la presunción de ser ciertas salvo prueba en contrario.

➤ Reformas de 1963

El 21 de diciembre de 1963, fueron publicadas reformas y adiciones a la Ley Federal de Derecho de Autor de 1956 y entre ellas cabe destacar la distinción que se hace entre los derechos patrimoniales y los intereses morales, además se establecen normas para lograr equidad entre los editores y autores.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Aguilar, Leopoldo citado por Farell Cubillas, Arsenio, op. cit., p. 24.

<sup>51</sup> Farell Cubillas, Arsenio, op. cit., p. 34.

➤ Otras Reformas

En 1982 sufre otra reforma para adecuarla a los tratados y convenios internacionales en los que México tomó parte.

El 17 de julio de 1991 se publican nuevas reformas mediante las cuales se enriquece el catálogo de ramas de creación susceptibles de protección y el de tipos delictivos en esta materia.

En 1993 nuevamente se publica en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a la ley por las que se amplía el término de protección a los autores a 75 años contados a partir del deceso del autor. Desaparece la figura del dominio público pagante y se incluye la protección de los programas de cómputo como obras literarias.<sup>52</sup>

➤ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996

Entró en vigor en 1997 a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1996, es el ordenamiento que actualmente regula la materia de Derechos de Autor en la República mexicana.

➤ Reformas 2003

Mediante reforma de 23 de julio de 2003 entró en vigor en nuestra legislación del Derecho de Autor la figura francesa del *Droit de Suite* o Derecho de seguimiento. En virtud de este derecho de índole económico, el autor de una obra plástica o fotográfica (siempre que ésta no se trate de arte aplicado), tiene la facultad de percibir un porcentaje de la reventa de su obra cuando ésta se haya hecho mediante subasta pública, por medio de un agente mercantil, en establecimiento mercantil o por medio de un comerciante.

---

<sup>52</sup> Serrano Migallón, Fernando, op. cit., p. 58.

2.2.2. El arte aplicado en México. El reconocimiento de esta figura en nuestra normatividad y su tratamiento a través de los años.

**En los códigos de 1870 y 1884** no se señala de forma expresa como objeto de protección el arte aplicado. En el artículo 1306 del Código Civil de 1870 se indican los autores que eran protegidos por ese ordenamiento debido a que sus creaciones son protegidas por dicho Código, entre los autores que estaban protegidos se encontraban los creadores de dibujos y diseños de cualquier clase, así como los escultores. En este sentido se puede decir que este tipo de obras que pudieran tener una aplicación industrial eran protegidas por este Código. Sin embargo, en el artículo 1316 de este Código, así como en el 1207 fracción XVII del Código de 1884, se establece que no se considera falsificación la aplicación de obras artísticas como modelos para productos de manufacturas y fábricas. Por lo que se puede inferir que la protección a este tipo de obras era limitada, ya que aunque se encontraban entre los objetos de protección de los Códigos y a pesar de que se les reconoce a los autores el derecho exclusivo de reproducción de sus dibujos y diseños de cualquier clase, si las obras tenían una aplicación en la industria aún sin autorización del artista, no eran consideradas falsificadas. En este sentido quedaba desprotegido el creador.

Fue a partir del **Código Civil de 1928** cuando se protege en forma más amplia el arte aplicado, ya que en este ordenamiento ya se reconoce como falsificación la reproducción de obras artísticas para la incorporación a los productos de manufacturas y fábricas.

De lo que se desprende que el autor de un dibujo, modelo y en general de un diseño, gozaba del derecho de impedir la reproducción de su obra, cuando ésta fuera dirigida a utilizarse como modelo para la industria.<sup>53</sup>

Aunque en la **Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947** no se señala expresamente entre las obras objeto de protección a las obras de arte aplicado, sí se mencionan los dibujos y las esculturas, como objeto de protección y siendo que estas figuras al ser utilizadas en la industria se les puede considerar arte aplicado, se podría

---

<sup>53</sup> Rangel Ortiz, David. A., op. cit., p. 142.

concluir que sí se protegían las artes aplicadas. Sin embargo, en el artículo 5º se establece que “... las obras de arte que solamente puedan tener aplicación industrial no estarán protegidas por esta Ley...” Lo anterior fue motivo de numerosas discusiones ya que algunos estudiosos del Derecho señalaron que en virtud del artículo 5º. el arte aplicado no era protegido por esta ley, otros opinaban que sí lo era.

David A. Rangel Ortiz opina al respecto lo siguiente:

La redacción utilizada por los autores de la Ley de 1947 ciertamente pudo haber sido más feliz, pues es difícil pensar en una obra de arte que no tenga otro propósito o finalidad que una aplicación industrial. Si ese fuera el caso, entonces la creación en cuestión no sería una obra de arte, sino otro tipo de obra. Todo parece indicar que lo que los redactores de esta disposición realmente quisieron decir era que las obras (y sólo eso, a diferencia de las obras de arte) destinadas a tener exclusivamente una función industrial, no serían sujetas de la protección del derecho de autor.<sup>54</sup>

Por lo tanto, gracias a ese desatino en la redacción se puede concluir que sí se protegían las obras de arte aplicado.

Otra razón que causó polémica en la determinación de si esta ley protegía o no al arte aplicado fue que en este ordenamiento se estableció que sería esta legislación y su Reglamento los que regirían en materia de obras con aplicación industrial y, siendo que nunca se emitió un Reglamento para la Ley de 1947 muchos especialistas opinaron que el Reglamento aplicable en ese caso era el Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor y editor de 1939, en el que se estableció que las obras que hubieren sido registradas o que debieran registrarse de conformidad con la Ley de Patentes y Marcas no recibirían protección del derecho de autor.

En cuanto a esta disposición en la que se niega la protección a las obras que ya hubieren sido registradas o tuvieran que serlo por la Ley de Patentes y Marcas, opina David A. Rangel Ortiz que, siendo que en los artículos transitorios de la Ley de 1947 se estipula la

---

<sup>54</sup> Íbid, p. 143.

derogación de las disposiciones que contenía el Código Civil de 1928 en materia de Derechos de Autor, así como todas las disposiciones **contrarias** a esa ley, se debió considerar derogado también el Reglamento de 1939.<sup>55</sup>

En el artículo 7º. de la **Ley Federal de Derechos de Autor de 1956** (reformada en 1963) se establece de forma enunciativa las obras objeto de protección, y a pesar de que en este ordenamiento tampoco se establece de manera expresa la protección del arte aplicado, en el artículo de esta ley, se establece que:

Artículo 8º. Las obras a que se refiere el artículo anterior quedarán protegidas, aun cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público, o cuando sean inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse.<sup>56</sup>

Es por ello, que se considera que un dibujo o modelo aplicado a la industria, independientemente de su finalidad eran protegidos por la ley, ya que estas obras se encontraban protegidas por el artículo 8º., ya sea como obras pictóricas, de dibujo, grabados, litografías (tratándose de dibujos industriales) o como escultóricas, plásticas (en caso de modelos industriales). En todo caso, aplicándolas por analogía a cualquiera de estos géneros quedaban protegidas.

Por lo que se puede concluir que el arte aplicado, aunque no de forma expresa, ha sido protegido desde el Código Civil de 1928.

### **2.3. La propiedad industrial en la historia.**

Es probable que en los inicios de la civilización las invenciones hayan pasado desapercibidas debido al lento progreso técnico, de modo que fue hasta la Edad Media que

---

<sup>55</sup> Rangel Ortiz, David A., op. cit., p. 145.

<sup>56</sup> Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1963. Reformado por última vez por decreto publicado el 22 de diciembre de 1993.

se sabe comenzó a otorgarse privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, constituyéndose en el primer antecesor de las patentes.

La primera ley que legisla en la materia de patentes es la Ley de Venecia de 19 de marzo de 1474, por medio de esta ley se les otorga privilegios a los inventores o introductores de una nueva industria, privilegios que los facultaban para la explotación en exclusiva de sus invenciones o manufacturas introducidas por un período de 10 años. Para poder adquirir este derecho, se establece la obligatoriedad del registro. No obstante, el otorgamiento de este privilegio era discrecional.<sup>57</sup>

En el siglo XVI en Alemania se adopta el ordenamiento véneto sin alterar sus características esenciales.

La eliminación de los monopolios durante el capitalismo no afectó el sistema de las patentes, las que continuaban otorgándose como una excepción a la prohibición de monopolios, no así en Inglaterra, ya que la naciente sociedad burguesa pretendía limitar el poder absoluto de los monarcas, quienes ejercían poder al otorgar los monopolios y privilegios de forma discrecional. Como resultado de esta presión social en 1624 Jacobo I promulga el Estatuto de los monopolios, en virtud del cual el monarca otorgaba el privilegio al primer inventor; así como también, al primer introductor de una industria en el país, aunque esa industria ya se conociera en otra ciudad. La duración de este privilegio era de 14 años, siempre que con este monopolio no se afectara la política económica del país, encareciendo los precios o dañando el comercio.

La Constitución de los Estados Unidos, aprobada el 17 de septiembre de 1787 (art.1, sec.8) dio al Congreso la facultad para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por un tiempo limitado a los autores **y a los inventores** un derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Como resultado de esta facultad conferida en 1790 se sanciona la *Patent Act*.

---

<sup>57</sup> Pérez Miranda, Rafael J., *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, 3ª. ed., México, Edit. Porrúa, 2002, p. 1.



En Francia, la Revolución termina de forma definitiva con los monopolios y, mediante los Decretos de 1790 y 1791 se regulan los derechos de los inventores, con características semejantes al Estatuto inglés. Sin embargo, en estos Decretos se reconoce el Derecho de los inventores como un derecho de propiedad.

El resto de los países de Europa y de América latina, legislaron en esta materia a partir del siglo XIX.<sup>58</sup>

### 2.3.1. La propiedad industrial en México. Su surgimiento y regulación.

La primera ley que rigió en México en materia de patentes fue el Decreto expedido por las Cortes españolas de 2 de octubre de 1820, por el que se aseguraba el derecho de los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de la industria. Esta protección se dio a través de los certificados de invención, los que tenían una vigencia de 10 años.

En cuanto a la protección de las marcas en la etapa colonial, ésta se llevó a cabo mediante el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias, emitido por Carlos III, en el que se establece una sanción para los autores y cómplices de la falsificación de marcas y despachos, imponiéndoles penas como la privación de la libertad y la prohibición de realizar de nuevo el comercio de Indias.<sup>59</sup>

Su función durante este tiempo no era el distinguir bienes, se utilizaban principalmente para acreditar la propiedad de los libros y del ganado. Las marcas también eran usadas para indicar la procedencia de los productos de plata, eran obligatorias y significaban la certificación fehaciente por parte de la autoridad, además de tener una función de control fiscal.

Ya en el México independiente la primera ley que se sanciona en materia de propiedad industrial fue la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o

---

<sup>58</sup>Ibidem, p. 2.

<sup>59</sup> Nava Negrete, Justo, *Derecho de las marcas*, México, Edit. Porrúa, 1985, p. 4.

perfeccionadores de algún ramo de la industria de 7 de mayo de 1832. La que también estableció como vigencia de la protección un período de 10 años para las patentes y de 6 años tratándose de mejoras. Para la concesión de la patentes no se examinaba si eran útiles o no los inventos o perfecciones, sólo se negaba cuando iban en contra de la seguridad, salud pública, las buenas costumbres, las leyes, las órdenes o reglamentos.<sup>60</sup>

El 28 de noviembre de 1889, se publica la Ley de Marcas de Fábrica, cuyo objeto era el proteger las marcas industriales o mercantiles que se fabricaran o vendieran en el país, antes de ésta ley, las marcas no tenían una propia normatividad por lo que eran reguladas por la Propiedad Literaria y Artística, con la que guardaban gran analogía.

Conforme a la Ley de Marcas de Fábrica se consideraba como marca todo signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial y si ese signo, forma, color o designaciones no constituían el signo determinante no eran registrables. El registro de la marca daba el derecho exclusivo de explotación por lo que a su vez daba al titular del registro el derecho de ejercer recursos penales y civiles en contra de quien no respetare esa marca. La duración de la propiedad de la marcas de fábrica era indefinida; pero se tenía como abandonada por clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, fábrica o negociación que la hubiese adquirido.

Un año más tarde se publica la Ley de Patentes de invención o perfeccionamiento, en la que se establece una protección para las invenciones de veinte años, prorrogables por otros cinco años más.

El uno de septiembre de 1903, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Patentes de Invención<sup>61</sup> en la que se fija una duración de la patente de veinte años prorrogables hasta por cinco años más. Se establece quiénes podían ser titulares de una patente, lo que era objeto de patente y lo que no.

---

<sup>60</sup> Serrano Migallón, Fernando, *op.cit.*, p. 26.

<sup>61</sup> Ley de Patentes de Invención, publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de septiembre de 1903.

Es en este ordenamiento en el que se incorporan por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales. Las que fueron reguladas conforme a las normas que se habían establecido para los inventos.

Así también, en ese mismo año, con una visible influencia del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, se publica la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Conforme a este ordenamiento la marca es considerada 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. Para obtener el derecho al uso exclusivo de la marca debían satisfacerse los requisitos de forma establecidos por esta ley y su Reglamento, los documentos se sometían a una revisión administrativa y de cumplirse con todos los requisitos se hacía el registro sin previo examen de novedad, pero bajo responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

El certificado de registro constituía el título de propiedad de la marca, lo que le daba derecho al titular a gozar de forma exclusiva del uso de la marca así como de hacer perseguir a quienes lesionaran su derecho. La duración del registro era indefinido, únicamente debía ser renovado por períodos de veinte años.

El 27 de julio de 1928 se publican en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Patentes de Invención<sup>62</sup> y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.

La Ley de Patentes de Invención introdujo conceptos modernos sobre propiedad industrial. Señaló como duración para las patentes de invención un período de 20 años, improrrogables; y para las patentes de dibujo y modelo industrial un plazo de diez años. La falta de explotación de la patente no traía consigo la pérdida de los derechos, no obstante, sí reducía el tiempo de su vigencia. Los derechos de una patente podían transmitirse en su todo o sólo en parte. Las sanciones que se establecieron para quien sin la autorización del

---

<sup>62</sup> Ley de Patentes de Invención publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1928.

dueño de la patente fabricara o hiciere uso de procedimientos u objetos patentados, eran de tipo económico (multas) y de privación de la libertad (Capítulo XII).

El Capítulo XI determina el procedimiento administrativo para obtener la revocación de las resoluciones administrativas. Asimismo, en el Capítulo XIII se establece el procedimiento para los juicios civiles, y en cuanto a los procedimientos penales, el Capítulo XIV señala el Código Federal de Procedimientos Penales como el ordenamiento aplicable para la sustanciación del proceso.

La regulación de las marcas mediante la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales se realiza a través de la adopción del sistema mixto atributivo declarativo,<sup>63</sup> ya que el derecho al uso exclusivo de la marca no sólo podía adquirirse mediante el registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial sino que también se reconocían derechos adquiridos por el uso de una marca cuando esta hubiese sido explotada por un período mayor a tres años y no se hubiese obtenido previamente su registro.

Para la obtención del registro, conforme esta ley, debía ser sometida la información presentada por el solicitante a un examen administrativo y posteriormente la marca era sometida a un examen de novedad. En esta ley también se adopta el procedimiento de llamamiento de oposiciones; en caso de que hubiesen terceros que se consideraran afectados.

La duración del registro de la marca era de veinte años contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud, y era renovable indefinidamente cada diez años.

El 31 de diciembre de 1942 se publica la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>64</sup> Esta ley tuvo una gran duración debido a su conveniente adecuación a la época, su sentido privatista e interés de fomento a la industria. En esta ley, se establece un plazo improrrogable de quince años para las patentes de invención y de diez para las patentes de dibujo y modelo

---

<sup>63</sup> Ibidem, p. 76.

<sup>64</sup> Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

industrial. Esta ley va a reunir todas las disposiciones sobre patentes de invención, de dibujos y modelos industriales, de marcas, avisos y nombres comerciales y competencia desleal. Se establece además los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal, los tribunales competentes y leyes aplicables. En la misma fecha se publica su Reglamento.

El 28 de diciembre de 1972 se publica la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; diez años después, se publica su reglamento.

El 10 de febrero de 1976 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Inventiones y Marcas. Esta ley, de carácter proteccionista, fomentó la inversión pública y restringió la extranjera, lo que ocasionó inflación y devaluación de la moneda, contribuyendo a una crisis económica en esa década (1975-1985). Se estableció un plazo improrrogable de vigencia para las patentes de diez años, contados a partir de la fecha de expedición del título. Los dibujos y modelos industriales dejaron de ser protegidos por patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con duración de cinco años improrrogables. Se incorpora la figura del certificado de invención que se otorgaba para inventos no patentables, el registro tenía una duración de diez años. El derecho al uso exclusivo de las marcas de acuerdo a esta ley es de cinco años, plazo renovable indefinidamente por períodos iguales. Las marcas de productos y de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podían ser transmitidas pero sólo surtía dicha transmisión a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Cinco años después de la publicación de esta ley se promulga el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas.

En 1991 se promulga la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial<sup>65</sup>; la cual vuelve a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de propiedad industrial. Aumenta los plazos de vigencia de las patentes y de las marcas.

El 14 de junio de 1994 se aprueba el decreto por el cual se reforma la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, denominándola nuevamente como Ley de la Propiedad Industrial.

### 2.3.2. El diseño industrial en México.

El diseño en la presentación de los productos, cobró una gran importancia en el mundo industrial en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y posteriormente en Alemania. Inglaterra a finales de ese siglo, se encontraba a la vanguardia en cuanto a la presentación de los productos, se pedía que los diseñadores no copiaran diseños sino que crearan propios, este encabezamiento en los adelantos técnicos y culturales llamó la atención de otros países. Fue así que en 1896 el gobierno prusiano envió a Hermann Muthesius a Inglaterra por un período de seis años, en calidad de "espía del gusto". Su estancia tenía como finalidad estudiar las causas del éxito inglés. Gracias a esto se establecieron en el país germano Escuelas de Artes y Oficios en las que diversos artistas modernos fungieron como profesores. En esas escuelas y talleres se producían principalmente enseres de casa, muebles, textiles y utensilios de metal.<sup>66</sup>

En la década de 1890, Alemania adelantó a Inglaterra como nación industrializada, asegurándose ese puesto hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial.

En 1918, el gobierno alemán puso a cargo de Walter Gropius la dirección y administración de las dos escuelas más importantes de arte en Weimar, tras la unión de ambas un año más tarde, Gropius fundó la Staatliches Bauhaus in Weimar, la escuela de arte

---

<sup>65</sup> Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

<sup>66</sup> Hahn Arellano, Dirk y González Montagut, José Martín, "La escuela que evolucionó el mundo", <http://nueve.com.mx/d/bauh1.htm>, Martes 10 de agosto de 2004, 10:27 p.m.

más moderna en su tiempo. Gropius en un comunicado hacia los ciudadanos manifestó que artistas y artesanos debían trabajar juntos en la construcción del futuro.<sup>67</sup>

Sin embargo, en América latina el desarrollo industrial fue más lento y aún más su regulación.

En México, las figuras del dibujo y del modelo industrial son introducidas en la legislación mediante la **Ley de Patentes de Invención de 1903**. Son reguladas en el Capítulo XVI.

De acuerdo con este ordenamiento (artículo 102) para que un modelo industrial fuese patentable debía tratarse de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve que por su nueva disposición formare un producto industrial NUEVO y ORIGINAL. Respecto a los dibujos industriales se debía tratar de un dibujo NUEVO que tuviera fines de ornamentación industrial, usado en cualquier soporte y plasmado ya fuere por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado fundición, etcétera; de modo que al producto industrial le diese una apariencia PECULIAR y PROPIA.

No obstante, no se ofreció ninguna definición de lo que debía entenderse por novedad en el caso de dibujos y modelos industriales, por lo que se aplicaba el artículo 4, referente a la novedad de las invenciones.

La patente de modelo o dibujo industrial, era tramitada ante la Oficina de Patentes. Tenía una vigencia de 5 años o de 10 años si así lo elegía el peticionario; estos plazos eran improrrogables.

La patente de invención era otorgada sin previo examen de novedad y sin perjuicio de tercero. Su concesión sólo daba la presunción de que eran ciertos las cualidades y los derechos del titular salvo prueba en contrario.

---

<sup>67</sup> Idem.

En el artículo 35 de la **Ley de Patentes de Invención de 1928** se establece como duración máxima 10 años para las patentes por modelo o dibujo industrial. En las fracciones V y VI del artículo 2 de esta ley se reproduce el artículo 102 de la Ley de Patentes de Invención de 1903, en cuanto a lo que era patentable y las características que debían tener para que fuesen patentados. Al no establecer un concepto de novedad para los dibujos y modelos industriales debía aplicarse el dado para las patentes de invención. Así también se otorgaba la patente sin previo examen de novedad, se concedía con base en la declaración del peticionario de ser él el verdadero inventor o concesionario legítimo de éste y subsistía la patente mientras no se declarara la nulidad de la misma.

En el artículo 4 de la **Ley de la Propiedad Industrial de 1942** se reproduce el artículo 2 de la Ley precedente. El derecho que confiere una patente también es otorgado sobre la base de ser cierto lo dicho por el solicitante y subsistía mientras no se declarase la nulidad.

La vigencia de las patentes de modelo y dibujo industrial era de 10 años, improrrogables. Pero podía ser reducida a 7 años si durante ese tiempo no se hubiesen explotado dentro del territorio nacional; salvo justificación ante la Secretaría de Economía Nacional.

En esta ley además del examen de novedad ordinario se estableció el examen de novedad extraordinario que la Secretaría de Economía Nacional practicaba de oficio, a petición de cualquier persona o por mandato judicial, con el fin de determinar si lo patentado no se encontraba en alguno de los supuestos del artículo 12, que se refería a los casos en los que se consideraba que una patente no tenía novedad.

Es a partir de la **Ley de Invenciones y Marcas de 1976** que los dibujos y modelos industriales ya no son protegidos por patentes, sino mediante la obtención de un registro. Sin embargo, se siguen aplicando en lo conducente las disposiciones establecidas para la obtención de patentes.



En esta Ley se establece como duración del registro 5 años improrrogables, contados a partir de la fecha de registro del dibujo o modelo industrial, pudiendo parecer una desventaja respecto al tiempo de protección brindado por las anteriores legislaciones en esta materia, las que otorgaban un tiempo de protección por 10 años; no obstante, este período comenzaba a contarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud.<sup>68</sup>

Los dibujos y modelos industriales son regulados en el Título Tercero. En los artículos 82 y 83 se da una definición para cada una de estas figuras.

Artículo 82. Se entiende por dibujo industrial 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.

Se trataba de una combinación bidimensional, dispuesta sobre un producto industrial, que tenía como función la ornamentación del producto y que debía ser original.

Artículo 83. Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Por lo que se entendía por modelo industrial toda forma tridimensional que sirviera de patrón para la fabricación de un producto industrial dándole una apariencia peculiar y que no tuviera relación con el funcionamiento o mecanismo interno.

Para que los dibujos y modelos industriales fueran registrables debían ser NUEVOS. La novedad era entendida como:

Artículo 5. Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir

---

<sup>68</sup> Rangel Ortiz, David Antonio, “El diseño industrial en la nueva legislación mexicana de la propiedad industrial”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Año XVI, núms. 31-32, enero-diciembre de 1978, p. 223.

su ejecución con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada.

Este concepto se aplicaba tanto a las invenciones y modelos de utilidad como a los dibujos y modelos industriales.

La protección que otorgaba esa ley a los dibujos y modelos industriales era sin perjuicio de la que otras leyes pudieran conceder a su autor.

Una vez que se satisfacían los requisitos legales y reglamentarios se hacía un examen de novedad y si se concluía que con el otorgamiento del registro no se invadía de una forma total o parcial derechos adquiridos por terceros se concedía.

Conforme al artículo 31 de la **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991** los diseños que fueran ORIGINALES y SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL serían registrables.

Como original se entendía: el diseño que no fuera igual o semejante en grado de confusión a otro que ya estuviera en el conocimiento público en el país. Y por aplicación industrial: la posibilidad de que cualquier producto o proceso fuera producido o utilizado según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

La duración del registro era de quince años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para la tramitación del registro se seguía en lo conducente, lo establecido para la obtención de patentes.

## CAPÍTULO 3

# LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN EL DERECHO COMPARADO

### 3.1. La protección acumulada en Francia.

Como se comentó en el Capítulo 2, las discusiones surgidas por la aplicación de la Ley sobre Propiedad Artística y Literaria de 1793 a los dibujos y modelos industriales, siendo que estos estaban protegidos conforme a la ley de 1806 sobre dibujos y modelos industriales, se extendieron hasta la promulgación de la ley de 1902, en la que se anexa un párrafo al artículo 1 estableciendo que el mismo derecho reconocido para los dibujantes, escultores, arquitectos, etcétera, correspondería a los escultores y dibujantes de motivos ornamentales, cualesquiera que fueren el valor y destino de la obra<sup>69</sup>. Incluso después de esta reforma se siguió debatiendo sobre lo que debía entenderse por motivos ornamentales y si realmente los dibujos y modelos industriales, considerados como simples creaciones estéticas, podían ser protegidos por una ley que tutelaba a las obras de arte. No obstante, el legislador se inclinó por el sistema cumulativo y la unidad del arte, quedando plasmada esta decisión tanto en la Ley de 1909 de modelos y dibujos industriales, como en la Ley de 1957 sobre Propiedad Artística y Literaria.

De esta manera la ley de 1909 señaló en su artículo 1 que todo creador de un dibujo o modelo y sus causahabientes tenían el derecho exclusivo de explotar, vender o hacer vender ese dibujo o modelo en las condiciones previstas por esa ley, sin perjuicio de los derechos que les correspondieran por otras disposiciones legales y, especialmente se refirió a la ley de 19-24 de marzo de julio de 1793 modificada por la ley de 11 de marzo de 1902<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Otero Lastres, José Manuel, *El modelo industrial*, Madrid, Edit. Montecorvo, S.A., 1977, p. 78.

<sup>70</sup> *Íbid*, p. 88.

(referente a la propiedad artística y literaria). Por su parte, la Ley de 1957 sobre propiedad artística y literaria estableció entre sus objetos de protección (señalados de manera enunciativa) el arte aplicado. Por lo que de acuerdo con la Ley de 1909 de modelos y dibujos industriales y la Ley de 1957 sobre propiedad artística y literaria, en el sistema jurídico francés SÍ SE DA UNA PROTECCIÓN ACUMULADA A LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACIÓN DE UN PRODUCTO.

En 1992, las disposiciones relativas a la protección de las creaciones inmateriales con finalidad tanto cultural como industrial fueron agrupadas en un sólo cuerpo normativo, dando como resultado la creación de la Ley No. 92-597 de 1 de julio de 1992, denominada Código de Propiedad Intelectual.<sup>71</sup>

Este ordenamiento está dividido en tres partes: en la Parte Uno se regula lo relativo a la Propiedad Artística y Literaria, en la Parte Dos lo referente a la Propiedad Industrial y en la última parte lo concerniente a la aplicación de esta ley fuera del territorio y en la entidad de Mayotte.

➤ Parte Uno: Propiedad literaria y artística.

El autor es el sujeto del derecho exclusivo, y aunque en esta ley no se define lo que debe entenderse por autor, se puede inferir que se trata de una persona física que ha creado una obra inmaterial.

En el capítulo Tercero, en el que se establecen los criterios que se seguirán para determinar quién es el propietario del Derecho de Autor, se señala en el primer artículo de este apartado que la autoría de la obra pertenecerá, salvo prueba en contrario, a la persona o personas que aparezcan como tales. Esta mención del autor tendrá carácter *iuris tantum*,

---

<sup>71</sup> “Law No. 92-597 of July 1, 1992, on the Intellectual Property Code (Legislative Part), (as last amended by Law No. 97-283 of March 27, 1997)”, *Copyright and related rights laws and treaties*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2001, Volumen II, Francia-Texto 3-01, p. 001.

por lo que se considerará que el que aparezca como autor de la obra lo es a menos que se pruebe lo contrario, esto es lo que se llama presunción de autoría.

Los derechos previstos para los autores de obras de la mente se otorgan independientemente de la clase, forma de expresión, mérito o PROPÓSITO QUE LA OBRA TENGA. Así se establece en el artículo L. 112-1.

En el siguiente artículo (L. 112-2) se establece de forma enunciativa las obras objeto de protección considerándose entre ellas, en la posición décima del listado a las obras de arte aplicado. Con ello, en esta la ley se consagra la unidad del arte, al reconocerse entre sus objetos de protección el arte aplicado, de la misma forma en la que se estableció en la ley de 1957.

Respecto a los requisitos para el registro de las obras, siendo que en Francia se sigue el criterio de “ausencia de formalidades”, un creador puede disfrutar de un derecho exclusivo de propiedad inmaterial sobre su obra desde el momento de la creación de ésta (artículo L.111-1). Derecho que es oponible a terceros.<sup>72</sup>

A diferencia de la ley de 1957 sobre propiedad artística y literaria, en la que se estableció una duración de este derecho por toda la vida del autor más 50 años contados a partir del año siguiente en el que hubiese ocurrido el fallecimiento; en el Código de Propiedad Intelectual la duración para explotar de forma exclusiva la creación artística o literaria es toda la vida del autor y a su muerte 70 años más, contados a partir del año siguiente de su deceso.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Llama la atención que ni en este artículo ni en los subsecuentes se hace mención de las características de originalidad y exteriorización a las que se refiere nuestra legislación y que deben presentar las creaciones artísticas y literarias para ser protegidas. No obstante, Desbois señala que en la legislación francesa para que una obra del espíritu sea protegida por la Parte Uno de esta ley, debe tratarse de una obra original. DESBOIS citado por Otero Lastres, José Manuel, op. cit. p. 134. Además debe tratarse de obras exteriorizadas ya que las ideas no son protegidas.

<sup>73</sup> El plazo de protección del derecho de autor de 70 años tras su fallecimiento, es un plazo que se ha adoptado por todos los países integrantes de la Unión Europea, esto debido a la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, por la que se armoniza el plazo de protección del Derecho de autor, fijándolo en un período de 70 años tras la muerte del autor o desde el momento de la primera difusión lícita entre el público, y por lo que se refiere a los derechos afines, en 50 años desde que se produce el hecho generador. [www.cerlalc.org/documentos/cee1.pdf](http://www.cerlalc.org/documentos/cee1.pdf), Miércoles 5 de octubre de 2005, 10:40 p.m.

La institución encargada de la protección de estos derechos es el Ministerio de Cultura.

➤ Parte Dos: Propiedad Industrial. Los diseños industriales.

La Parte Dos contiene 4 libros (del libro IV al libro VII). En el libro V se establece la normatividad referente a los diseños industriales, regulándose en un capítulo distinto las invenciones.

En este apartado al igual que en la ley de 1909 de dibujos y modelos industriales, se adopta de forma expresa la Teoría de la Unidad del Arte al disponer en el artículo L. 511-1 que el creador de un diseño industrial o su causahabiente tendrá el derecho exclusivo para explotar, vender por sí mismo o a través de otro, el diseño sin perjuicio de los derechos que le corresponda conforme a otro ordenamiento, refiriéndose en forma particular a los libros I (de la Propiedad Artística y Literaria) y III.

La titularidad del derecho de un diseño industrial debe pertenecer al creador del diseño o a sus causahabientes. No obstante, salvo prueba en contrario, la primer persona que presente la solicitud de registro del diseño se tendrá como el creador de éste (y por tanto como titular del derecho).

Los diseños protegidos mediante este ordenamiento son: cualquier diseño nuevo, cualquier figura tridimensional nueva, cualquier objeto industrial que difiera de otros similares ya sea por una configuración distinta y reconocible proporcionando a éste novedad, o por uno o más efectos externos dando al diseño una apariencia individual y nueva. No obstante, cuando el mismo objeto pueda ser considerado un nuevo diseño industrial y una invención patentable, y los elementos constitutivos de la novedad no puedan ser separados de la invención, sólo podrá ser protegido el artículo industrial conforme a lo previsto en el Libro VI (referente a la protección de las invenciones y conocimientos tecnológicos).

Conforme al artículo L. 511-5 las disposiciones de este ordenamiento sólo serán aplicables a los DISEÑOS CUYAS SOLICITUDES DE REGISTRO HAYAN SIDO PRESENTADAS APROPIADAMENTE.

Para que un diseño pueda ser protegido por esta ley debe ser NUEVO. Aceptándose como nuevo cualquier objeto industrial que difiera de otros similares, ya sea por una configuración distinta y reconocible o por uno o más efectos externos dando a este una apariencia individual y nueva (artículo L. 511-3) Por lo que la novedad conforme a este ordenamiento, no implica el que el diseño no sea conocido antes de la presentación de la solicitud de registro sino que difiera de los ya existentes, ya sea por una configuración distinta o por uno o más efectos externos.

Para Otero Lastres los momentos en el que se debe valorar la NOVEDAD en un diseño industrial son: en el momento de la creación y en el momento de la presentación de la solicitud de registro.

En el primer caso, el que la novedad se valore al momento de la creación se debe al carácter declarativo (mas no constitutivo) del depósito de la solicitud y; en el segundo caso, se deduce del mismo concepto legal de novedad,<sup>74</sup> de modo que la novedad de un diseño industrial se determinará además, en el momento del depósito de la solicitud, por medio de la comparación del diseño presentado con los ya existentes.

La novedad en el derecho francés se aprecia en su conjunto, la impresión que el diseño produzca en conjunto y no en partes. Es decir, si un diseño está constituido por elementos conocidos pero en su conjunto da una apariencia diferente, aunque sea poca la diferencia, se tiene como un modelo nuevo.

Otra característica con la que debe contar el diseño industrial es la ORIGINALIDAD, aunque en la ley no se hace una referencia expresa de esta característica que deben tener los diseños industriales para ser objetos de protección de este ordenamiento, la jurisprudencia

---

<sup>74</sup> Otero Lastres, José Manuel, op. cit., p. 245.

ha determinado que los modelos y dibujos industriales para verse beneficiados de esta protección deben ser originales.

A pesar de que en la ley no se hace alusión expresamente de la cualidad de originalidad, sí se puede deducir la necesidad de que un diseño industrial sea original si atendemos la última parte del artículo L. 511-3, en la que se señala que por la configuración de un objeto o por sus efectos externos dé una apariencia *individual* y nueva. Es decir, una apariencia propia, peculiar.

El que un diseño industrial sea dado a conocer antes de la presentación de la solicitud para el registro, ya sea por la venta de éste o por otras circunstancias, no implica la pérdida del derecho otorgado por este ordenamiento.

Al no establecer un término para la presentación del diseño industrial después de haberse dado a conocer, implica que las solicitudes de registro de los diseños industriales pueden ser presentadas en cualquier momento. No obstante, a pesar de que el depósito de la solicitud puede hacerse en cualquier momento, es conveniente tramitarla ya que mientras no se haga el depósito no se puede actuar contra terceros, además de producir a favor del primer depositante una presunción *iuris tantum*. Lo que significa que en caso de que un tercero reclamara ser el creador del diseño industrial tendría que probarlo, ya que la presunción *iuris tantum* implica la inversión de la carga de la prueba.

La protección que confiere este ordenamiento a los dibujos y modelos industriales es de 25 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro, pudiendo extenderse dicha protección por otro período igual, a petición del titular del diseño industrial. Este período a pesar de ser el mismo que el establecido en la ley de 1909 (de 50 años) en dicha ley se presentaba en 3 períodos, ya que se otorgaba la protección por 5 años, y a petición del titular de los diseños podía extenderse por dos períodos más, uno de 20 años y el otro de 25 años.



La institución encargada de la protección de estos derechos es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Al darse en este ordenamiento los dos factores necesarios para hablarse de la existencia de tutela cumulativa, y que son la adopción de la Teoría de la Unidad del Arte y, que dos partes del Código de Propiedad Intelectual otorguen simultáneamente protección para un mismo objeto (tanto la Parte 1 referente a la Propiedad Artística y Literaria como la Parte 2 Título V que trata sobre los diseños industriales), se puede concluir que conforme a la legislación francesa vigente la figura de la protección acumulada existe.

### **3.2. La protección acumulada en España.**

En España la protección acumulada del arte aplicado a la industria o de los diseños industriales es posible, ya que se dan los dos supuestos necesarios para que la figura de la protección acumulada exista en el sistema jurídico español, y son: por una parte el que España es partidaria de la unidad del arte, por lo que tanto la ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996<sup>75</sup>, que es el ordenamiento encargado de la tutela de las creaciones del espíritu, como la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial<sup>76</sup>, protegen los dibujos o esculturas destinados a la aplicación de un producto o constituyentes del mismo; y por otra parte, el que ambas leyes tienen vigencia y son susceptibles de aplicación simultánea. Incluso se puede decir que la Ley de protección jurídica del diseño industrial contribuye a la protección de las creaciones de aplicación industrial en la Ley de Propiedad Intelectual. Dichas aseveraciones se fundamentan en lo siguiente:

- Protección del arte aplicado en la Ley de Propiedad Intelectual.

---

<sup>75</sup> Ley de propiedad intelectual de 12 de abril de 1996.

<sup>76</sup> Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, BOE núm. 162.

En España se conoce como Ley de Propiedad Intelectual al ordenamiento que regula el Derecho de Autor (denominado así en México). Conforme a este ordenamiento español los derechos de autor son: independientes, compatibles y acumulables; estableciendo como uno de los supuestos de acumulación los derechos de Propiedad Industrial que pudieran existir sobre la obra y los reconocidos por esta ley para el mismo objeto de protección.

Para Bondía Román y Rodríguez Tapia las características de independencia y acumulación están de más, ya que al decir que los derechos de autor son compatibles con la propiedad ordinaria, la propiedad industrial y los derechos conexos, es evidente que se está hablando de derechos de diferente naturaleza y, que por lo tanto son independientes. Pasa lo mismo con la característica de acumulación, ya que al ser compatibles los derechos por ende deben ser acumulables.

Los autores de los Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual opinan que, a diferencia de lo que sucede con el derecho de propiedad y con los derechos afines y otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II, en el caso de la propiedad industrial el objeto es exactamente el mismo que el de derechos de autor.<sup>77</sup>

Esa diferencia entre la acumulación de los derechos de propiedad con los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial con los derechos de autor, reside en que a pesar de que se podría decir que existe una acumulación y que de hecho la hay sobre un mismo objeto, no se da esta doble protección en virtud del mismo objeto, ya que la protección que otorga la propiedad ordinaria es sobre el objeto material o real, mientras que la protección otorgada por derechos de autor se da en relación a la entidad intangible, es decir, al resultado de una expresión artística. Lo mismo sucede en el caso de los derechos conexos y su concurrencia con los derechos autor, por ejemplo, tratándose de un cantautor la protección incide sobre el mismo titular, no obstante unos derechos se dan por la creación de una obra musical con letra y otros se otorgan por la interpretación de esa obra. Mientras

---

<sup>77</sup>Rodríguez Tapia, José Miguel y Bondía Román, Francisco, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Texto Refundido, R.D. Leg. 1/1996, de 12 de abril), Madrid, Ed. CIVITAS, S.A., 1997, p. 28.

que por ejemplo, en el caso de los diseños industriales y el arte aplicado no difiere el objeto de protección.

La plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de una obra artística, literaria o científica (sin más limitaciones que las establecidas en la ley) que sea original y expresada en cualquier medio o soporte, corresponde al AUTOR, POR EL SÓLO HECHO DE SU CREACIÓN. Por lo que para ser titulares de los derechos establecidos en esta ley los autores no requieren cumplir con ninguna formalidad.

En el artículo 10 de la ley en comento se hace una lista ejemplificativa de los objetos protegidos; encontrándose entre ellos en el inciso “e”, las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas, gráficos, tebeos o comics así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, SEAN O NO APLICADAS.

El autor es definido como la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Y se presume como tal, salvo prueba en contrario, el que aparezca en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

La duración de los derechos de explotación de la obra es por toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su deceso o declaración de éste.<sup>78</sup>

La institución encargada del registro de las obras protegidas es el Registro General de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La inscripción que se hace ante el Registro tiene valor *iuris tantum*, es decir, presume que los derechos inscritos existen y que pertenecen a la persona que aparece como autor, por lo que la inscripción es un acto administrativo de carácter declarativo, mas no constitutivo de derechos. Además de constituir el registro un medio probatorio de que los derechos inscritos existen, lo anterior conforme al artículo 145.3, que a continuación se transcribe:

---

<sup>78</sup> Este plazo de 70 años tras la muerte del autor, se debe también a la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines para los miembros de la Unión Europea.

Artículo 145.3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.

La protección dada al autor de una obra artística, literaria o científica también comprende las medidas cautelares como son el CESE de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados.

- Regulación de los diseños industriales en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Los diseños industriales estuvieron regulados desde 1929 por el Estatuto sobre la Propiedad Industrial, ordenamiento que también regulaba las invenciones y marcas, no obstante, posteriormente estas figuras fueron reguladas de forma autónoma, mientras que los diseños industriales continuaron siendo regulados por esta legislación hasta que en el 2003 la necesidad de España (miembro de la Unión Europea) de armonizar y adaptar su legislación para resolver las exigencias actuales<sup>79</sup>, dio como resultado la sanción de una nueva ley sobre diseños industriales, Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Tanto para los dibujos como para los modelos industriales se utiliza la misma denominación, el de diseños industriales, ya que como la exposición de motivos refiere, no existe razón para llamarlos de distinta forma siendo que no hay distinción en su tratamiento.

Asimismo en la exposición de motivos, se determina que las características de la Propiedad Industrial son las mismas que las de los Derechos de Autor, por lo que ambas formas de protección son: INDEPENDIENTES, ACUMULABLES Y COMPATIBLES. Por lo tanto, se puede hablar de una protección cumulativa.

---

<sup>79</sup> Mediante la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

En el sistema jurídico español se protegen tanto los diseños industriales registrados (de acuerdo con la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial), como los que no lo están (conforme al Reglamento Comunitario) únicamente para los diseños comunitarios.

En el caso de la protección dada por el legislador comunitario a los diseños no registrados, de acuerdo con el Reglamento, esta se da frente a la explotación no autorizada de copias del diseño, se otorga únicamente por 3 años, contándose a partir de la primera vez en que haya sido accesible al público el diseño industrial a la Comunidad Europea.

Por lo que hace a la ley española en el caso de los diseños industriales que se pretenden registrar se ha establecido un procedimiento de concesión denominado: el sistema de oposición post-concesión. Este procedimiento consiste en un examen de forma en el que se revisa que los requisitos establecidos en la ley (artículo 21) se cumplan. El examen se practica en la institución competente en la que se hubiere presentado la solicitud. De haberse cumplido todos los requisitos se asigna una fecha de presentación a la solicitud; posteriormente se turna a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que ésta practique un examen de oficio en el que se analiza si el diseño que se pretende registrar encaja en lo que se entiende legalmente como diseño industrial y, de ser así, si éste no va en contra del orden público y las buenas costumbres o no se encuentre en una causal de denegación que puede ser revisada de oficio por la Oficina. Una vez pasado este examen se concede el registro y se publica, produciéndose desde entonces plenos efectos. A partir de la fecha de publicación se abre un período de dos meses para que los terceros que se consideren afectados, ya sea por tener un derecho sobre el diseño otorgado con anterioridad o porque el diseño se encontrara en otra causal de denegación del registro no revisable de oficio, se opongan. Es entonces cuando a petición de parte se practica el examen de NOVEDAD y SINGULARIDAD.

Un diseño industrial es NUEVO cuando ningún otro diseño idéntico haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad. Por otra parte, un diseño tendrá carácter SINGULAR cuando la

impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad. Además debe tomarse en cuenta la libertad del autor para desarrollar el diseño.

En caso de divulgación de un diseño industrial previa al registro de éste, se establece un plazo de gracia de 12 meses para que los diseños industriales puedan, después de una divulgación, ser registrados sin que se vea afectada su novedad.

El registro le da al titular un derecho exclusivo y oponible *erga omnes*. Lo que implica un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la utilización del diseño por terceros. La protección brindada por esta ley al titular del registro o a su causahabiente es de 5 años, renovables por períodos iguales hasta un máximo de 25 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

A partir de la publicación del registro la protección es PLENA, no obstante, a partir de la fecha de solicitud de registro y hasta la fecha de su publicación, se da al solicitante una protección provisional contra actos llevados a cabo por la persona a quien se hubiese notificado de la solicitud y de su contenido. Esta protección confiere el derecho a exigir una indemnización a quien hubiese utilizado sin autorización el diseño industrial durante este período.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos previstos por la ley cuando se hubiese denegado o cancelado el registro de un diseño, ya sea en la revisión de oficio o como resultado de una oposición, por lo que debido a la cancelación se aplica una retroactividad de los derechos, aplicándose lo previsto en caso de declaración de nulidad.

Es importante resaltar que en esta legislación se ha considerado el hecho de que, al adoptar el criterio de la unidad del arte, un diseño puede ser protegido tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como por esta ley, por lo que para evitar una problemática que

podiera suscitarse a partir de que una persona haciendo un uso no autorizado de una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, pretenda registrarla conforme esta ley para darle un uso industrial, se establece como causal de denegación del registro el que UN DISEÑO SUPONGA UN USO NO AUTORIZADO DE UNA OBRA PROTEGIDA EN ESPAÑA POR UN DERECHO DE AUTOR, así se señala en el artículo 13, inciso g, que a la letra dice:

Artículo 13. Causas de denegación.

g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

Esta causal es examinada de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas previo al otorgamiento del registro.

No obstante, si en el momento de realizar el examen de oficio la Oficina Española de Patentes y Marcas no encontrase alguna causa de denegación del registro y existiera ésta, tratándose precisamente de un diseño protegido por la Propiedad Industrial, el titular del diseño protegido conforme a la Ley de Propiedad Intelectual puede oponerse al registro (artículo 33 inciso d).

La oposición se formula ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado y acompañado por los documentos probatorios, una vez admitido a trámite el escrito de oposición se da trámite al titular del registro para que en un plazo de 2 meses presente sus alegaciones. En caso de tratarse de un uso no autorizado de una obra protegida en España por la Ley de Propiedad Intelectual, el titular del registro podrá modificar el diseño para eliminar los elementos que hubieren dado origen a la oposición, siempre que la forma resultante cumpla también con los requisitos de protección y su identidad sustancial se conserve.

Concluido el plazo de dos meses otorgado al titular del registro, hubiese contestado o no, la Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución.

Asimismo, en esta ley se establece la suspensión de procedimientos, por lo que a petición de parte, en el caso referido (que un titular de un derecho de autor vea lesionado su derecho por el otorgamiento del registro de un diseño industrial), puede solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la suspensión de un procedimiento de registro hasta que recaiga sentencia firme.

Para la solución de controversias suscitadas en virtud del otorgamiento de estos derechos, los interesados pueden someterse al arbitraje siempre y cuando se traten de cuestiones planteadas en los incisos “b”, “c” y “d” del artículo 33 de esta ley. Por lo que tratándose de un uso no autorizado de una obra protegida en España por derechos de autor, señalada en el inciso “d” sí se puede recurrir al arbitraje.

No obstante, también se pueden ejercitar acciones civiles y penales ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Si el titular de un derecho de autor no se hubiera opuesto al registro del diseño industrial durante los dos meses a partir de la fecha de publicación establecidos en la ley, puede hacer valer una acción de nulidad; ésta se puede ejercitar durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción.

Un diseño industrial que se encuentre en alguno de los casos de denegación no podrá ser registrado, si se registrara y posteriormente se declarara que este diseño ha incurrido en una de las causales de denegación se anularía su registro. Lo mismo sucede a nivel internacional, ya que España puede denegar parcial o totalmente, los efectos en este país del registro internacional de aquellos diseños que acogiéndose al Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, del Arreglo de la Haya, sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, se encuentren en alguna de las causas previstas en el artículo 13, referente a los motivos de denegación.



### 3.3. La protección acumulada en Estados Unidos de América.

En Estados Unidos de América la regulación de los Derechos de Autor, denominada en este país anglosajón como *Copyright* (derecho de copia), se encuentra contenida en el Título 17 del Código de Estados Unidos<sup>80</sup> (*United States Code*). Además de la *Copyright Act* de 1976, principal ordenamiento regulador de los derechos de autor, en el Título 17 se compilan las disposiciones referentes al Derecho de Autor, tal es el caso de la *Berne Implementation Act* (Acta por la que se implementan las disposiciones del Convenio de Berna).

Los diseños industriales, por otra parte, son regulados por medio de las disposiciones contenidas en el Título 35 del Código de Estados Unidos, denominado “Patentes”<sup>81</sup>.

➤ Título 17 del Código de Estados Unidos. Protección al arte aplicado.

La sección 102 de la *Copyright Act* de 1976, en la que se establece el objeto de protección, señala que dicha protección subsiste en relación con trabajos originales fijados en cualquier medio tangible de expresión, conocido o por desarrollarse. Haciéndose mención de las categorías en las que pueden ser ubicadas las obras protegidas; entre estas categorías se encuentran las obras pictóricas, gráficas y de escultura, las que, según se define en este ordenamiento, incluyen las obras bidimensionales y tridimensionales, así como **las obras de arte aplicado** y las artesanías.

En esta Sección se establece que el diseño de un objeto útil o artículo será considerado como una obra pictórica, gráfica o de escultura sólo si contiene características de estas obras que puedan ser identificables de forma separada del objeto útil y sea capaz de tener una existencia independiente de los aspectos útiles del artículo.

---

<sup>80</sup> Copyright Law of the United States of America, Title 17, U. S. C.

<sup>81</sup> Patent Law, Title 35, U. S. C.

Hasta antes de la puesta en vigor de la *Berne Convention Implementation Act* de 1988, para la obtención del *Copyright* se debían observar varias formalidades, pero al entrar en vigor esta Acta se introdujo en la ley estadounidense una modificación, por la que se suprimieron los requisitos sobre el cumplimiento de formalidades, además de no constituir el registro una condición para la obtención del derecho de autor. El Derecho de Autor en Estados Unidos concede derechos económicos más que morales.<sup>82</sup>

La protección que confiere esta ley se extiende sólo a la expresión particular de las ideas contenidas dentro de un trabajo, no a las ideas mismas. Y aún las formas de expresión que fueren lógicas o necesarias en el uso de alguna idea no son protegidas por el *Copyright*.

La duración de esta protección para las obras creadas en o después del uno de enero de 1978, es de toda la vida del autor más 70 años después de su muerte.<sup>83</sup>

En el Capítulo 13 de éste Título se prevé una protección para los diseños que constituyan un patrón o molde para la realización de artículos útiles, contenedores, siempre y cuando dichos diseños sean originales. Esta figura, protegida por el Título 17 puede asimilarse con la figura de modelo industrial.<sup>84</sup>

➤ Título 35 del Código de Estados Unidos. Protección de los diseños industriales.

La regulación de los diseños industriales, como se mencionó está contenida en el Capítulo 16, Título 35 del Código de Estados Unidos. Conforme a este Capítulo los diseños que pueden ser protegidos por medio de una patente son aquellos diseños nuevos, originales y que ornamenten un producto de manufactura. Las provisiones relativas a la

---

<sup>82</sup> Kurtz, Leslie A., “Algunos aspectos generales de la ley de derechos de autor de Estados Unidos y el desarrollo de la protección para los programas de computación”, en Becerra Ramírez, Manuel (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual*, 1ª. reimpresión, México, UNAM, 2000, p. 84.

<sup>83</sup> Mediante el acta denominada *Sonny bono term extensión act*, publicada el 27 de octubre de 1998, se extiende en Estados Unidos el término de protección de los derechos de autor a 70 años después de la muerte del autor.

<sup>84</sup> El Capítulo 13 denominado como *Protection of Original Designs* es conocido también como *Vessel Hull Design Protection Act*, constituyendo el título V de la *Digital Millenium Copyright Act* de 1998 compilada también en este documento.

obtención de patentes de invención son aplicadas, en lo concerniente, a los diseños industriales.

La novedad en el caso de las invenciones implica el que no se conozca o use la invención antes de que la solicitud para la obtención de la patente sea presentada, o que siendo del conocimiento del público, ya sea por motivo de una exposición o por venta, se presente la solicitud de patente dentro de los doce meses siguientes. Siendo que en el Capítulo 16 no se ha establecido qué debe entenderse por novedad, se puede inferir que en este caso, lo dispuesto para las invenciones será aplicable para determinar la novedad de los diseños industriales.

El diseño industrial, de acuerdo con este ordenamiento, es protegido por un período de 14 años, contados a partir de la fecha de concesión de la patente.

A pesar de que tanto el Título 17 como el Título 35 prevén protección a las obras de arte aplicado o diseño industrial, los derechos derivados de la creación de estas obras no pueden ser reconocidos por las dos leyes en forma acumulada, ya que si una ley otorga protección a un diseño industrial excluye a la otra ley de la protección que pudiere brindarle a esa misma figura por ser considerada además como una obra de arte aplicada. Así se ha establecido en la Sección 301, Capítulo 3, de la *Copyright Act*, relativa a la prevención respecto de otros derechos. En esta Sección se establece que en o después del uno de Enero de 1978, todos los derechos legales o equitativos que sean equivalentes a los derechos exclusivos brindados por el Título 17 para las obras de arte fijadas en un medio tangible de expresión y que se encuentren entre los objetos de protección, ya sea que hubiesen sido creados antes o después de la fecha señalada y publicadas o no, **son gobernados exclusivamente por este Título.**

Con lo que se hace manifiesto la imposibilidad de que se dé la figura de la protección acumulada en el sistema jurídico estadounidense, ya que si alguna obra es protegida conforme al Título 17, otorgándose los derechos exclusivos establecidos a favor de los

titulares de dichas obras, de ninguna forma podrán recurrir a otra protección derivada del Derecho Común o de otro estatuto.

Posteriormente se indican los supuestos en los que esta disposición no afectará o anulará los derechos otorgados por otras leyes, encontrándose entre ellos:

- 1) Cuando se trate de objetos de protección no contenidos entre los señalados por esta ley, incluyendo los trabajos que no se encuentren fijados en algún medio tangible de expresión;
- 2) Alguna acción comenzada antes del uno de Enero de 1978;
- 3) Actividades que violen derechos no previstos entre los derechos exclusivos protegidos en la Sección 106.

Y tomando en cuenta que los derechos que se otorgan conforme al Título 35 (derechos exclusivos de explotación) son los mismos que se confieren por el Título 17 y se brindan para el mismo objeto de protección, no puede existir una protección acumulada. Y en el caso de que el Título 35 dispusiera algún derecho a favor de los diseños industriales no previsto en el Título 17, entonces actuaría este ordenamiento como disposición supletoria o complementaria del Título 17.

### **3.4. La figura de la protección acumulada en Canadá.**

En el caso de Canadá, la protección acumulada se evita, estableciendo reglas conforme a las cuales un diseño industrial puede o no ser protegido por la legislación del Derecho de Autor.

De acuerdo con este ordenamiento<sup>85</sup> un diseño industrial que se derive o no de una obra artística que sea aplicado a un artículo útil y, que con la autorización del titular del derecho de autor, se reproduzca en una cantidad mayor a cincuenta ejemplares, de allí en adelante, no será protegido por el Derecho de Autor en caso de violaciones con motivo de las reproducciones. Lo mismo se prevé en el caso de platos, grabados o colados, reproducidos en una cantidad mayor a cincuenta ejemplares o en el caso de reproducción del diseño con algunas modificaciones que únicamente el titular del diseño tuviere derecho a hacer; en estos casos, la ley aplicable contra esas violaciones es la Ley de Diseño Industrial<sup>86</sup>.

### **3.5. La figura de la protección acumulada en los países de la Comunidad Andina.**

Los países que constituyen actualmente la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

Entre las disposiciones que constituyen su ordenamiento jurídico se encuentran las Decisiones de la Comisión (artículo 1 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, del 28 de mayo de 1979).<sup>87</sup>

Dos de estas Decisiones regulan el Derecho Intelectual en su tradicional división bipartita, por lo que una de ellas se refiere al Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351) y la otra al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486).

---

<sup>85</sup> Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42.

<sup>86</sup> Industrial Design Act. R.S.C. 1985.

<sup>87</sup> Antequera Parilli, Ricardo, *Derecho de Autor*, 2ª. ed., Caracas, Edit. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 1998, Tomo I, p. 65.

➤ Decisión 351: Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La protección de los derechos que se reconocen a los autores y otros titulares sobre sus obras del ingenio, se da sin importar el género, la forma de expresión, su mérito o destino de la obra; y sin observar más formalidad que el de la ORIGINALIDAD de la obra y que sea susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

En el artículo 4 de la Decisión, se expone de manera enunciativa las obras objeto de protección, mencionándose entre ellas el arte aplicado. De lo que se desprende que la Comunidad Andina es partidaria de la unidad del arte.

Respecto a la titularidad del derecho, se establece que se PRESUME autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que lo identifique, aparezca indicado en la obra.

El órgano competente para la administración, registro y vigilancia de los derechos de autor y de otros titulares es la Institución Nacional que cada país determine.

El registro que se hace de la obra, genera una presunción *iuris tantum*, ya que no es constitutivo de derechos sólo tiene carácter declarativo e implica una presunción de ser ciertos los hechos que consten en el registro.

La duración del derecho que confiere este ordenamiento es durante toda la vida del autor y a su muerte 50 años más, contados a partir del uno de enero del año siguiente al de su fallecimiento. No obstante, cada legislación puede prever un plazo mayor de protección.

➤ Decisión 486: Régimen común sobre Propiedad Industrial.

En el Título V de esta Decisión se establece que serán registrables los DISEÑOS INDUSTRIALES que sean NUEVOS. Entendiéndose como diseños industriales la apariencia PARTICULAR de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o

combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (artículo 113).

Por el contenido de la definición dada a los diseños industriales se desprende que para que un diseño industrial sea registrable no sólo debe ser NUEVO sino también debe tener apariencia PARTICULAR, es decir, estar dotado de individualidad u originalidad.

La novedad de un diseño se valora tomando en cuenta dos aspectos: que el diseño no se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad y, que su apariencia no implique únicamente diferencias secundarias respecto de otros diseños.

Entre los diseños industriales no registrables no se encuentran las obras artísticas, por lo tanto, aunque no se señale de forma expresa la posibilidad de registrar obras de arte aplicado como diseños industriales, al no prohibirse queda abierta esa opción siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la Decisión 486. Pudiéndose generar una protección cumulativa.

Para obtener un registro de diseño industrial se debe presentar la solicitud ante la oficina nacional competente, quien dentro de un plazo de 15 días realizará el examen de forma, si éste hubiese sido favorable para el solicitante se publica la solicitud dando un período de un mes, prorrogable por otro período igual a petición de parte, para que el que se considere afectado por el otorgamiento del registro se oponga. De haberse presentado oposición se deberá notificar al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones, este período también es prorrogable por un mes y, al concluir este plazo o al no presentarse oposición, la oficina nacional competente analizará de oficio si el diseño industrial del que se pretende obtener un registro lo es en el sentido legal y si no se encuentra en alguna de las causas por las que no pudiera ser otorgado el registro. En el caso de la novedad, ésta no es revisable de oficio, sólo se revisa en caso de

que se hubiere presentado oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente.

El plazo de protección otorgado a los diseños industriales es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro.

Por lo anterior, se puede decir que de acuerdo a la normatividad de la Comunidad Andina existe la posibilidad de proteger simultáneamente a las obras de arte aplicado, ya que aunque no se establece expresamente (como es el caso de España) que las Decisiones brindan protección cumulativa, tampoco se niega que pueda ser acumulable la protección siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en cada una de las disposiciones.

Rafael A. Díaz Oquendo se expresa en el mismo sentido al decir que la existencia en el ámbito andino de cuerpos legislativos diferentes, uno para el Derecho de Autor y otro para la Propiedad Industrial, exige la revisión y conocimiento de los dos por conformar ambas disciplinas el sistema de la Propiedad Intelectual, y tomando en cuenta además que un mismo bien intelectual puede estar amparado de forma acumulada por ambas disciplinas jurídicas.<sup>88</sup>

### **3.6. La protección acumulada en Argentina.**

En otros sistemas jurídicos sudamericanos la protección conferida a las obras de arte aplicado o diseños industriales es distinta, tal es el caso de Argentina.

---

<sup>88</sup> Díaz Oquendo, Rafael A., “Anotaciones sobre la protección acumulada: la obra y la marca en el Régimen Comunitario Andino”, [www.coladic.org/pdf/publicaciones/RDO\\_annotaciones\\_annotaciones.pdf](http://www.coladic.org/pdf/publicaciones/RDO_annotaciones_annotaciones.pdf), Jueves 20 de octubre de 2005. 11:15 p.m.



En la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 11.723<sup>89</sup>, el arte aplicado es señalado entre los objetos de protección, como se aprecia en su artículo 1:

Artículo 1. A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas y pantomímicas; las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura; **modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria**; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin: toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

Por otra parte, la Ley de Modelos y Diseños Industriales<sup>90</sup> protege las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial, que le confieran carácter ornamental (artículo 3), es decir, formas o modelos que bien pueden tratarse de obras protegidas conforme a la Ley de Propiedad Intelectual.

De lo anterior se concibe que el arte aplicado es protegido tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como por la Ley de Modelos y Diseños Industriales, siendo Argentina partidaria de la unidad del arte. No obstante, aunque se permite el depósito de una obra de arte aplicado y que ésta misma sea registrada como modelo o diseño industrial, no se permite hacer valer de forma simultánea los derechos derivados de la protección de estos ordenamientos. De esta manera en el artículo 28 de la Ley de Modelos y Diseños industriales se establece que:

Artículo 28. Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya pedido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simultáneamente.

---

<sup>89</sup> Ley de Propiedad Intelectual. Ley 11.723 (235) del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, 28 de septiembre de 1933.

<sup>90</sup> Ley de Modelos y Diseños Industriales. Decreto Ley No. 6673 – 9/8/63.

Por lo tanto, a pesar de que en el sistema jurídico de Argentina la protección acumulada se puede dar, no se pueden ejercer acciones simultáneamente para la protección de una misma figura, ya que al hacer valer las acciones conferidas conforme a una ley se excluye la protección brindada por la otra.

## CAPÍTULO 4

### LA PROTECCIÓN ACUMULADA EN MÉXICO

#### 4.1. La protección acumulada en México.

En el capítulo anterior se expusieron sistemas jurídicos de algunos países, en los que se han adoptado diferentes criterios en cuanto a la protección acumulada. En Francia, país que vio nacer la Teoría de la Unidad del Arte, se permite la protección acumulada, en Estados Unidos no se permite y, en Argentina a pesar de que una misma figura jurídica de Derecho Intelectual puede recibir la tutela de dos legislaciones de diferente naturaleza, sólo se puede invocar una de ellas al momento de hacer valer derechos.

En México, la figura de la protección acumulada se puede dar. Basta con que se cumplan los requisitos y características señalados tanto en la LFDA como en la LPI para que sobre una misma figura jurídica incidan dos protecciones, ya que no existe disposición expresa que impida la acumulación o que excluya una protección al elegirse la otra.

La LFDA retoma la teoría francesa de la Unidad del Arte, por lo que conforme a este ordenamiento sí existe la posibilidad de que se dé una acumulación de protección, a pesar de esto no se establece de manera expresa la protección acumulada.

En cuanto a la LPI, en el artículo 19 se establece que no se considerarán invenciones las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, siendo ésta la única parte del ordenamiento en donde se niega de forma expresa la posibilidad de que exista una acumulación de protección de una patente y una creación artística; no obstante, a pesar de que las características técnicas de una patente no pueden ser objeto de acumulación por medio de otra figura como el diseño industrial, sí puede serlo la apariencia o características externas de la invención. En ninguna otra parte de la LPI se hace mención a la negativa de

que se dé una protección acumulada. Por lo que a pesar de que tampoco en la LPI se hace referencia expresa de la protección acumulada sí se puede dar ésta, mientras que se cumplan con los requisitos establecidos por la LPI para la protección de una figura tutelada por esta ley y también se cumpla con las características que deben tener las creaciones artísticas y literarias para su protección conforme a la LFDA.

A pesar de que en México se puede dar la protección acumulada, ni en la LFDA ni en la LPI se prevé una regulación en caso de que se dé dicha acumulación, sólo en cuanto a las marcas y su posible acumulación con las Reservas de derechos al uso exclusivo se prevé en la LPI que:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

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

En la práctica, el IMPI para otorgar el registro de una marca que también pudiera constituir una Reserva de derechos no pide el registro otorgado por el INDAUTOR para la Reserva de derechos. A pesar de ser el único supuesto en el que se hace una regulación de la protección acumulada también está sujeto a inconvenientes, los que se tratarán en el siguiente Capítulo. Para el resto de las posibilidades de protección acumulada como son: los diseños industriales protegidos como obras de arte aplicado, las marcas susceptibles de ser protegidas también como diseños industriales, los dibujos que pueden ser protegidos también como marcas, no se prevé regulación para su tratamiento.

#### 4.1.1. Concepto.

Cuando una figura jurídica del Derecho Intelectual es tutelada tanto por la legislación que protege las creaciones artísticas y literarias como por el ordenamiento encargado de la protección de la propiedad industrial se considera que este objeto de derecho tiene una

protección acumulada, ya que recibe los beneficios de dos legislaciones de diversa naturaleza jurídica. Aún si dicha creación se protegiera por medio de dos figuras tuteladas por la misma ley se estaría en presencia de una protección acumulada. Por lo que se puede definir la protección acumulada como: LA CONCURRENCIA DE TUTELA O PROTECCIÓN SOBRE UN MISMO OBJETO INMATERIAL, YA SEA DE DOS ORDENAMIENTOS DE DISTINTA NATURALEZA, EN ESTE CASO LA LFDA Y LA LPI, O POR EL MISMO ORDENAMIENTO PERO MEDIANTE DOS FIGURAS DISTINTAS PREVISTAS EN ÉSTE.

#### 4.1.2. Teoría de la Unidad del Arte.

La Teoría de la Unidad del Arte consiste en un criterio adoptado en Francia, en el siglo XIX, y que se ofreció como una solución para una controversia existente en virtud de la aplicación del ordenamiento encargado de la protección de la propiedad artística y literaria y la legislación que protegía a los dibujos y modelos industriales. De acuerdo con los exponentes de este criterio **el arte es uno y no cabe distinguir entre arte puro y arte industrial**, por lo que una obra artística puede ser destinada a la industria y no por ello deja de ser arte.

Delia Lipszyc, refiriéndose al principio de la unidad del arte, señala lo siguiente:

Por el principio de la unidad del arte se ha admitido que las obras de las artes aplicadas puedan gozar; a la vez, de las protecciones del derecho de modelos y diseños industriales<sup>91</sup> y del derecho de autor. A este último no le interesa el destino de la obra, es decir, si está destinada exclusivamente a fines artísticos o culturales o si también puede ser aplicada para satisfacer fines utilitarios.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Dibujos industriales en el derecho mexicano.

<sup>92</sup> Lipszyc, Delia, op. cit., p. 86.

#### 4.1.3. La actual Ley Federal del Derecho de Autor y el arte aplicado.

Se había mencionado en el Capítulo de Antecedentes que conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 se protegía el arte aplicado pero no de forma expresa, sino que, recurriendo al artículo 8 en el que se establece el criterio de la Unidad del Arte al señalar que las obras mencionadas en el artículo 7 iban a estar protegidas con independencia del fin o destino, se concluía que los dibujos y modelos aplicados a la industria eran susceptibles de protección, ya que no dejaban de ser obras de arte por el hecho de estar destinadas a la industria.

No obstante esas consideraciones, en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, ley vigente, se establece de forma expresa en el artículo 13 fracción XIII la protección al arte aplicado, el que va a incluir el diseño gráfico o textil, por lo que ya no cabe duda o interpretación sobre la protección a esta figura jurídica mediante la legislación encargada de la tutela de las creaciones artísticas e intelectuales. Además en esta ley, se continua con el criterio de la Unidad del Arte, tomado de los franceses, de modo que se establece en el artículo 5 que la protección otorgada a las obras se hará desde el momento de su fijación con independencia del mérito, **destino** o modo de expresión.

Al igual que el resto de las creaciones artísticas y literarias el arte aplicado es protegido conforme a esta ley sin cumplir formalidad alguna<sup>93</sup>, por un plazo correspondiente a la vida del autor y después de su muerte 100 años más.

#### 4.1.4. La actual Ley de la Propiedad Industrial y el diseño industrial.

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se establecía que los diseños industriales que fueran originales y susceptibles de aplicación industrial serían

---

<sup>93</sup> Esto tiene su origen en el Convenio de Berna, que a partir de la Revisión de Berlín de 1908, fijó la prohibición de exigir registro o cualquier otra formalidad para proteger una obra. Es así que uno de los artículos troncales del Convenio de Berna, es el 5.1, que sobre el particular dispone: El goce y el ejercicio de esos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. De la Parra Trujillo, Eduardo, “Nociones básicas sobre el objeto de los Derechos de Autor” , *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, México, 2004, número 18, <http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/RIJF18.pdf>

registrables. Entendiéndose como diseño original aquel que no fuera igual o semejante en grado de confusión a otro que ya estuviera en el conocimiento público en el país y; por aplicación industrial, la posibilidad de utilizar ese producto en la industria.

Conforme al ordenamiento vigente, Ley de la Propiedad Industrial (artículo 31), para que los diseños industriales puedan ser protegidos conforme a esta legislación deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. En esta ley se entiende como nuevos los diseños que sean de creación independiente, es decir, que sean originales (término que es confundido por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con el de novedad), y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños; por lo que la novedad para los diseños industriales implica una diferenciación entre las creaciones de forma registradas como diseños industriales, y no así el que no se encuentren en el estado de la técnica, lo que se requiere en el caso de la novedad para las patentes y modelos de utilidad. Respecto a la susceptibilidad de aplicación industrial, significa la posibilidad de que este diseño sea aplicado a un objeto o constituya el patrón para la elaboración de un artículo con fin industrial.

En cuanto a la duración de su protección, ésta se establece por un período de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

#### **4.2. El Instituto Nacional del Derecho de Autor. Composición y atribuciones.**

La protección y administración del Derecho de Autor y Derechos Conexos están a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, tiene su origen en la actual Ley Federal del Derecho de Autor, ya que mediante esta ley se crea el INDAUTOR, realizando las

funciones que tenía la Dirección General del Derecho de Autor. Así en los transitorios séptimo y octavo de la LFDA se establece que:

SÉPTIMO. Los recursos humanos con los que actualmente cuenta la Dirección General del Derecho de Autor, pasarán a formar parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley en ningún caso serán afectados por las disposiciones contenidas en esta Ley.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales que están asignados a la Dirección General del Derecho de Autor serán reasignados al Instituto Nacional del Derecho de Autor, con la intervención de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte el Secretario de Educación Pública.

El INDAUTOR tiene como órgano de dirección principal a la Dirección General, la que está integrada por cinco direcciones (Dirección Jurídica, Dirección del Registro Público, Dirección de Reserva de Derechos, Dirección de Arbitraje y Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor) por una Unidad Informática y por la Coordinación Administrativa.

Las funciones que desempeña el INDAUTOR son las siguientes:

- Colaborar y coordinar con instituciones privadas, públicas, nacionales, extranjeras e internacionales acciones cuyo objeto sea la protección y fomento del Derecho de Autor;
- Promover la creación de obras literarias y artísticas a través de la organización de concursos, certámenes, exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos, con el fin de motivar a los autores en la continuación de su actividad artística;
- Administrar el Registro Público del Derecho de Autor, así como mantener actualizado su acervo histórico;



- Promover la cooperación internacional en materia del Derecho de Autor, mediante el intercambio interinstitucional de experiencias jurídicas y administrativas con instituciones encargadas del registro y protección legal de los Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, entendiéndose por infracciones administrativas de las que el INDAUTOR tiene competencia para conocer, las establecidas en el artículo 229 de la LFDA, y que se refieren a las infracciones cometidas por un causahabiente o licenciataria en los siguientes casos: al transmitir derechos de autor en contravención a lo estipulado en la LFDA, al publicar una obra sin hacer referencia sobre la paternidad de ésta o publicarla con menoscabo en la reputación del autor o sin la mención de la leyenda “Derechos Reservados” o su abreviatura “D.R.”, seguida del nombre completo y dirección del titular del Derecho de Autor, así como el año de la primera publicación. Omitir en la obra o insertar con falsedad los datos relativos al editor así como de la edición, los datos sobre el impresor y fecha en la que se terminó la impresión. Y en caso de fonogramas, el omitir el símbolo (P) en el fonograma así como el año en el que se realizó la primera publicación. En el caso de las Sociedades de Gestión Colectiva, cometen una infracción administrativa cuando se ostentan como una Sociedad de Gestión sin haber obtenido un registro del INDAUTOR o estando ya constituida una Sociedad no proporcione el administrador de ésta la información requerida conforme a la Ley;
- Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;
- Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos. Las medidas provisionales tomadas por el Instituto pueden consistir en la realización de anotaciones marginales, suspensión de los efectos de una inscripción hasta que se pronuncie resolución firme por autoridad competente, entre otras medidas;

- Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes en caso de declaración de infracción administrativa;
- Substanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad (en el caso de Reserva de Derechos);
- Substanciar el procedimiento de avenencia e intervenir en el procedimiento de arbitraje publicando anualmente la lista de las personas autorizadas para actuar como árbitros, eligiendo a los árbitros en caso de desacuerdo entre las partes, asistiendo al grupo arbitral, llevando el expediente sobre lo actuado en el arbitraje;
- Proporcionar la información técnica y jurídica que sea requerida por autoridades judiciales, el Ministerio Público o el grupo arbitral.

#### 4.2.1. Requisitos para el registro de la obra.

Para Ricardo Antequera Parilli, el registro puede ser concebido de diferentes formas en la legislación de cada país. Puede tratarse de un presupuesto para la constitución y existencia de un derecho o, un requisito para el ejercicio del derecho o, tener el valor de una declaración de buena fe, *iuris tantum*, con salvaguarda de los derechos de los terceros.<sup>94</sup>

Como se señaló en el Capítulo 2, fue a partir de la primera ley autónoma de la materia, la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947, que se adoptó en México el sistema de protección automática o el sistema de “ausencia de formalidades” para la protección de los derechos del autor. Conforme a este criterio de ausencia de formalidades, una obra que cumpla con las características de originalidad<sup>95</sup> y fijación en un soporte

---

<sup>94</sup> Antequera Parilli, Ricardo, *Derecho de Autor*, 2ª. ed., Caracas, Edit. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 1998, Tomo II, p. 840-859.

<sup>95</sup> Lipszyc, Delia señala que es suficiente que la obra tenga originalidad o individualidad: que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad. La originalidad es una noción subjetiva; algunos autores prefieren utilizar el término individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más

material<sup>96</sup>, va a ser reconocida y protegida por la LFDA sin que medie registro o depósito de la creación intelectual, es decir, basta que sea original y se haya exteriorizado para que reciba la protección de la LFDA.

No obstante, como se verá más adelante, un autor que no cuenta con el certificado de registro de su obra, en caso de que un tercero reproduzca sin su consentimiento su creación artística o de que se viole su derecho de autor de otra forma, se verá en muchos problemas tratando de demostrar la paternidad de la creación. Es por ello, que se recomienda el registro de la obra y no sólo eso sino el *pronto registro* de ésta, ya que conforme al artículo 167 de la LFDA cuando existan dos o más personas solicitando la inscripción de una misma obra, ésta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, esto sin perjuicio del derecho de impugnación del registro.

El registro de la obra no es constituyente de derechos, únicamente tiene carácter declarativo, lo anterior debido a que el INDAUTOR va a creer en la buena fe del solicitante del registro, teniendo por ciertos los hechos referidos en la solicitud de inscripción. El beneficio de contar con un registro consiste en que si un tercero reclamase la paternidad de una obra ya registrada, el titular del registro tiene a su favor una presunción *iuris tantum*, es decir, una presunción legal de que son ciertos los hechos referidos en la inscripción, y al ser una presunción que admite prueba en contrario, opera la inversión de la carga de la prueba, por lo que el tercero está obligado a probar su dicho.

---

adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección: que tenga algo individual y propio de su autor. op. cit. p. 65.

<sup>96</sup> En relación con la fijación señala Antequera Parilli que "...debe distinguirse a la obra como idea realizada, objeto del derecho de autor *-corpus mysticum-*, del bien material a través del cual aquella se exterioriza: *corpus mechanicum*". Antequera Parilli, Ricardo. Op. cit., p. 137. Eduardo de la Parra, refiriéndose a la fijación comenta que "...así por ejemplo, habrá fijación cuando un autor escriba su poema en un papel, un pintor plasme un lienzo, un músico escriba su canción en un pentagrama o la grabe en un CD, etc. Por lo tanto, en México no se protegen las llamadas obras efímeras como discursos, alocuciones, pantomimas, sermones, explicaciones de cátedra, rutinas coreográficas, etc., o mejor dicho, no se protegen en tanto no se plasmen en un soporte material. Por ejemplo, un discurso político carece en sí mismo de protección, pues la obra muere al momento en que se comparte con el auditorio; pero si al momento en que se pronuncia el discurso un reportero graba en una cinta ese discurso, entonces habrá fijación, y por ende, ese discurso estará protegido por derechos de autor." De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 81.

La solicitud de un registro se presenta ante el Registro Público del Derecho de Autor o, tratándose de solicitudes provenientes de entidades federativas éstas se pueden enviar al Registro Público del Derecho de Autor por correo, servicios de mensajería y otros equivalentes, los que se tendrán como efectivamente entregados cuando cuenten con el sello del Instituto, en el que conste la fecha y la hora de recepción.<sup>97</sup>

De acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>98</sup> las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto, deberán realizarse por duplicado en los formatos oficiales que se publiquen en el Diario Oficial, acompañados de los anexos que los mismos indiquen. En el caso del registro de una creación artística, se debe presentar:

- Solicitud en la que se señale los datos del autor como son: el nombre, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, el porcentaje de participación en la creación de la obra así como los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, de sus apoderados o representantes legales. Además de los datos referentes a la obra, en los que se debe señalar qué clase de obra es, si se trata de una obra primigenia o derivada y si se ha divulgado;
- Comprobante de pago de derechos (también por duplicado), que en el caso de registro de obra es una cantidad de \$148.00;
- Dos ejemplares originales de la obra que se pretende registrar.

Una vez presentada la solicitud con los anexos requeridos y admitida, el Registro tendrá un plazo de quince días para emitir la resolución correspondiente.

---

<sup>97</sup> Así también se cuenta en cada oficina regional de la Secretaría de Educación Pública con una Ventanilla Única en las que se pueden presentar las solicitudes de registro de obras artísticas y, posteriormente estas oficinas envían a INDAUTOR dichos documentos. Información proporcionada por el ingeniero José Luis Galván, director de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Miércoles 25 de octubre de 2006.

<sup>98</sup> Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 1998.

Como se señaló en el Capítulo 1, las creaciones artísticas no son sometidas a un examen de originalidad, por lo que el examinador únicamente verifica que efectivamente la obra que se pretende registrar encuadre en la rama señalada (esto conforme al artículo 13) y que no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 14, y que son:

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

I. Las ideas en sí mismas<sup>99</sup>, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;

II. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;

III. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;

IV. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales;

V. Los nombres y títulos o frases aislados;

VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;

VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

---

<sup>99</sup> Las ideas como tales, no son objeto de protección sino la expresión de estas, de otra forma se estaría impidiendo el desarrollo y el progreso. De pensarse que son las ideas las que se protegen mediante la Ley Federal del Derecho de Autor los avances se verían obstruidos al tener que pedir permiso a los científicos o escritores para poder recurrir a la misma idea, siendo que cada persona la abordaría de diferente manera. De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 87.

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

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

IX. El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y

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

Al no encontrarse la obra en alguno de estos supuestos y de rectificarse que efectivamente la creación encuadra en la rama señalada por el solicitante, lo procedente sería el otorgamiento del registro.

### **4.3. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Composición y atribuciones.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se crea mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de diciembre de 1993. De acuerdo con el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>100</sup>, el IMPI está constituido por la:

- Junta de Gobierno integrada por 10 miembros;
  
- Dirección General;

---

<sup>100</sup> Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999.

- Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, integrada por las Direcciones Divisionales de: Patentes, Marcas, Protección de la Propiedad Intelectual, Sistemas y Tecnología de la información, Promoción y Servicios de Información Tecnológica, Relaciones Internacionales, Oficinas Regionales, Administración, Asuntos Jurídicos; y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales;
- Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo;
- Coordinación de planeación estratégica; y,
- Órgano interno de control.

Algunas de las funciones que desempeña el IMPI son:

- Coordinarse con instituciones públicas, privadas, nacionales, extranjeras e internacionales que al igual que el IMPI tengan entre sus fines la protección y el fomento de los derechos de propiedad industrial, así como la investigación, la aplicación de nuevas tecnologías, la transferencia tecnológica, la innovación y la diferenciación de productos, lo que a su vez incrementa la calidad, productividad y competitividad del sector industrial y comercial, por lo que también se hace partícipe al sector industrial en la consecución de estos fines;
- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen, autorizar su uso, publicar los nombres comerciales. Así como efectuar su publicación legal, a través de la Gaceta, en caso de que hubiesen sido concedidos;

- Sustanciar los procedimientos de nulidad, cancelación y caducidad de los derechos de propiedad industrial. Y en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley;
- En caso de presuntas infracciones administrativas, realizar las investigaciones respectivas, estando facultado además para realizar otras actuaciones como ordenar y practicar visitas de inspección, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones correspondientes. Algunas de las infracciones administrativas de las que el IMPI conoce son: actos que impliquen competencia desleal; ostentar patentes o registros en los productos o servicios cuando aún no se han obtenido, ya caducaron o han sido anulados (en los dos últimos casos se considerará como infracción administrativa después de un año de la fecha de caducidad o de que la declaración de nulidad sea firme); usar signos distintivos parecidos en grado de confusión para los mismos o similares productos; usar alguna de las figuras tuteladas por la LPI o semejantes a éstas en grado de confusión sin la autorización de su titular<sup>101</sup>;
- Proporcionar la información técnica que le sea requerida por autoridades competentes o por particulares;
- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley;
- Actuar como árbitro en el caso de controversia por el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial cuando los interesados lo designen como tal;
- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial;

---

<sup>101</sup> ... “esta autoridad está llamada, adicionalmente, a cumplir funciones que materialmente pueden considerarse como jurisdiccionales; ya que puede pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infracción a los mismos, e inclusive, emite dictámenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delito.” Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Edit. Porrúa, 2002, p. 18.



- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias jurídicas y administrativas con instituciones de otros países que tengan a su cargo, al igual que el IMPI, la administración y protección de los derechos de propiedad industrial.

#### 4.3.1. Requisitos para el registro del diseño industrial.

En el caso de los diseños industriales la protección y el derecho exclusivo sobre éstos se obtiene mediante el registro de los mismos. Para la obtención del título de registro de un diseño industrial éste es sometido a dos exámenes; el primero de forma y el segundo, de fondo. En el examen de forma se revisa que los requisitos establecidos por la ley, es decir, que la documentación necesaria se haya presentado en su totalidad, mientras que en el examen de fondo se analiza que el diseño industrial cumpla con los requisitos de novedad y aplicación industrial.

##### Requisitos de forma (examen de forma)

El procedimiento para la obtención de un certificado de registro de diseño industrial, se inicia con la presentación de la solicitud de registro del diseño. La información adjunta que se presenta con la solicitud así como los trámites a seguir se encuentra previsto, en lo conducente, en el Capítulo V del Título Segundo.

Información que se debe presentar ante el IMPI :

- Solicitud escrita, en la que se indique nombre y domicilio del creador y del solicitante, la nacionalidad de éste último, la denominación del diseño industrial, fecha de prioridad si es que hubiere y firma autógrafa.

La solicitud de registro puede presentarla el creador, el titular o representante, en este último caso, acreditando el carácter mediante el que se promueve. Además de la

solicitud que por triplicado debe presentarse, el solicitante deberá acompañar a ésta con los siguientes documentos:

- Comprobante de pago de Derechos, que en el caso de los diseños industriales la tarifa por registro es de \$1,899.13 más IVA;
- Reivindicación, que para los diseños industriales es reivindicación única: La reivindicación será la misma que lo señalado como denominación, seguido de las palabras “Tal como se ha referido e ilustrado”;
- Una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente, en la que se indicará la vista que se está mostrando;
- La indicación del producto al que va a ser aplicado;
- Fecha de prioridad, en su caso.

De cumplirse con todos los requisitos señalados por la ley se tendrá como fecha legal, aquella en la que se hubiese presentado la solicitud, de lo contrario, lo será la fecha en la que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley. Una vez que es ingresada la solicitud, ésta es sometida a un examen de forma, en esta etapa se revisa la documentación. En caso de ser el solicitante una persona distinta al creador, además se debe comprobar el carácter con el que se está promoviendo. El examinador además revisa que la denominación o título del diseño sea acorde con la figura, que los dibujos estén bien ilustrados, montados consecutivamente y, en caso de que hubiese una divulgación previa, la documentación comprobatoria de dicha divulgación.<sup>102</sup>

Una vez que se practicó el examen, se emite un dictamen, el que puede ser en dos sentidos; puede determinarse que el examen de forma ha sido favorable, por lo que lo

---

<sup>102</sup> Apuntes del curso “Los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados”, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 20 de junio de 2005.

conducente es someter al diseño industrial al examen de fondo o, determinar requisito de forma, es decir, que se le pida mediante oficio al solicitante que precise o aclare lo que se considere necesario o se subsanen sus omisiones, otorgándole un plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de notificación para cumplir con el requisito, y un plazo adicional de otros 2 meses. De no cumplirse dentro del plazo establecido se tendrá por abandonada la solicitud.<sup>103</sup>

#### Requisitos de fondo (examen de fondo)

Una vez emitido el dictamen del examen de forma en un sentido favorable, el examinador somete el diseño industrial a un examen de fondo<sup>104</sup>. Para que un diseño industrial obtenga un registro de propiedad industrial se requiere, además de cumplir con los requisitos de forma, que cuente con las siguientes características (artículo 31):

- Novedad;
- Que sea susceptible de aplicación industrial;
- Que no implique efectos técnicos;
- Que no sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

LA NOVEDAD. Como se señaló en el Capítulo 1, la novedad para diseños industriales es distinta a la que se requiere tratándose de patentes. En el segundo párrafo del artículo 31, se señala lo que debe entenderse como NUEVO:

---

<sup>103</sup> *Diseños Industriales*, Guía del Usuario, México, Secretaría de Economía - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2003, p. 12.

<sup>104</sup> En el caso de los diseños industriales la solicitud de registro no se va a publicar en el mes dieciocho como se hace tratándose de patentes, sino hasta que se otorga. Otra diferencia entre el procedimiento para la obtención de un registro y el procedimiento para la obtención de una patente es que, en el primer caso, el examinador que practica el examen de forma es el mismo que practica el examen de fondo, de modo que la tramitación se acelera. Mier y Concha Segura, Jorge, apuntes del Diplomado “Propiedad intelectual e industrial”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 30 de junio de 2005.

Artículo 31. Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

**Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.<sup>105</sup>**

Para que un diseño industrial sea considerado NUEVO debe cumplir con dos requisitos: que se trate de una creación independiente, es decir, que sea original, que sea el resultado de una expresión propia y, que esta creación independiente difiera en grado significativo de otros diseños conocidos o que el diseño en cuestión no sea el resultado de la agrupación o disposición de características conocidas de diseños.<sup>106</sup>

Al no tener un criterio establecido de lo que debe entenderse por “diferencia en grado significativo” será el examinador quien determine si un diseño es distinto a otro en grado significativo o no. Para ello, el examinador toma en cuenta el género al que se va aplicar el diseño industrial, es decir, si se trata de un dibujo a qué producto se aplicará o tratándose de modelo industrial a qué clase de producto pertenece el patrón. Para determinar la clase a la que pertenece el diseño industrial el examinador utiliza la Clasificación del Arreglo de Locarno, que es la clasificación internacional de diseños industriales, vigente en México a partir del 26 de enero de 2001. Una vez que sabe a qué clase pertenece el diseño industrial, el examinador busca tanto en la base de datos nacional (revisa los diseños industriales otorgados o en trámite) como en el banco de datos de instituciones y organizaciones internacionales con el objeto de saber si existen diseños industriales iguales o semejantes al que se pretende registrar, ya que la novedad requerida es absoluta. Al momento de hacer la búsqueda el examinador trabaja con el expediente abierto, de esta forma se tiene a la vista los dibujos ofrecidos por el solicitante. La revisión a expediente abierto se hace con el objeto de tener una apreciación general del diseño que se pretende proteger. Los bancos de

---

<sup>105</sup> Al señalarse como requisito el que no se trate de COMBINACIONES DE CARACTERÍSTICAS CONOCIDAS difiere al examen de distintividad practicado a las marcas en el que una marca puede tener un elemento que coincida con otra marca u otras marcas, pero si en su conjunto constituye una marca distinta, con independencia y autenticidad, se otorga el registro de la marca.

<sup>106</sup> Para mayor información sobre el tema vid. supra, p. 24.

datos que son frecuentemente revisados son: el de Estados Unidos, el del Reino Unido y el de la OMPI y, si a juicio del examinador ese diseño existe ya en el mercado busca en otros sitios de Internet con el fin de verificar si efectivamente ya existe el diseño.

Se debe señalar que a pesar de que el examinador intenta que la búsqueda sea exhaustiva, no puede saberse con certeza si existe un diseño industrial igual o semejante al que se pretende registrar ya que el examinador va a limitar su búsqueda al género del producto al cual se pretende aplicar el diseño, si por ejemplo, se quisiera reivindicar una botella de cuello largo con fondo redondo que sea contenedor para vino, con esas características se realiza la búsqueda tanto nacional como internacional, enfocándose en contenedores para vino con las características que se reivindican. Es evidente que sería imposible que un examinador verificara todos los contenedores de todos los bancos de datos para saber si existe un diseño anterior que pudiera afectar la novedad del que se pretende registrar. No obstante, en el momento en el que se realiza la revisión, el examinador olvida que un diseño industrial es también arte aplicado, que si bien no se encontrara registrado en la base de datos nacional del IMPI sí pudiera encontrarse registrado en INDAUTOR; pero conforme a la ley, la novedad únicamente se exige entre diseños industriales registrados o en trámite, sin tomarse en cuenta el arte aplicado.

SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. En el artículo 31 párrafo primero, se establece como otra característica que deben tener los diseños industriales para que sean registrables el que sean susceptibles de aplicación industrial. La aplicación industrial es definida en el artículo 12 fracción IV de la LPI como *la posibilidad* de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. Por otra parte, la característica de ser “susceptible” es definida en el Diccionario de la lengua española como: capaz de recibir modificación o impresión.<sup>107</sup> Que en el caso de los diseños industriales, puede entenderse como la capacidad de aplicación industrial. De forma que, tal como ha sido redactada en la legislación la definición de aplicación industrial y en el diccionario de la lengua española el adjetivo susceptible, debe entenderse que un diseño

---

<sup>107</sup> Real Academia Española-Diccionario de la lengua española, [www.buscon.rae.es/diccionario/cabecera.htm](http://www.buscon.rae.es/diccionario/cabecera.htm), Miércoles 27 de julio de 2005, 6:30 p.m.

industrial satisface el requerimiento de tener aplicación industrial cuando éste tenga la capacidad de ser útil en algún momento, cosa distinta a que deba serlo en el momento del registro. No obstante, en la práctica para que un diseño industrial pueda ser registrado debe señalarse como anexo de la solicitud la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño, además que es ésta indicación la que va a determinar los criterios de búsqueda que va a seguir el examinador para saber si un diseño industrial es nuevo o no. Por lo que, aunque se sabe el diseño industrial por su misma naturaleza debe tener una utilidad y que además es esencial para la búsqueda el saber a qué producto será aplicado el producto, también es importante señalar que de acuerdo al párrafo primero del artículo 31 no debería ser un requisito el señalar a qué género va a ser aplicado el diseño industrial, ya que la susceptibilidad de aplicación industrial sólo implica la posibilidad de que el diseño sea aplicado a un producto industrial.

**QUE NO IMPLIQUE EFECTOS TÉCNICOS.** Un modelo industrial puede ser confundido a un modelo de utilidad debido a su similitud, ya que ambos son creaciones de forma, no obstante, la diferencia entre uno y otro es en cuanto a su función, en el caso del modelo industrial su función va a ser exclusivamente la ornamentación, hacer más atractivo un producto para su fácil comercialización en el mercado, mientras que en el caso del modelo de utilidad su función va a ser técnica, ya que va a implicar una mejora en el funcionamiento del producto o ventaja en cuanto a su utilidad. Por lo que siempre que la forma del modelo sea independiente al funcionamiento del producto, de manera que de modificarse el modelo industrial el producto seguiría funcionando de igual forma, se puede decir que se trata de un modelo industrial y no de un modelo de utilidad.

**NO SER CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO, A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES.** Conforme al artículo 4 de la LPI y refiriéndonos específicamente a los diseños industriales, no se otorgará registro cuando el contenido o la forma de los diseños sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. No obstante, al no señalarse qué se entiende por lo contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres será en primera instancia el

examinador quien determine si el diseño industrial que se pretende registrar es contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y, en su momento, al juez<sup>108</sup>.

Una vez que se ha hecho el análisis de la solicitud y la búsqueda y recuperación de documentos del estado de la técnica se emite el dictamen pudiendo ser en los siguientes sentidos: sí se concede el registro, por lo que se hace del conocimiento por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos referentes al pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título y las primeras anualidades; también puede ser que se hagan requerimientos y aclaraciones; o que se niegue, en cuyo caso se le hará saber por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución; o que se considere abandonada.

La vigencia del registro del diseño industrial es de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 36 de la LPI).

#### **4.4. Marco jurídico internacional regulador de la protección acumulada.**

El don de ubicuidad de las obras del espíritu así como el crecimiento del mercado internacional, hicieron necesario que se adoptaran medidas que garantizaran la producción y explotación de creaciones del espíritu a favor de los autores. Así como también favorecer el fomento de un comercio y crecimiento tecnológico seguros. Es así que se inician los consensos internacionales multilaterales, en los que los países contratantes se comprometen a dotar de protección tanto a las obras del espíritu como a las invenciones o signos distintivos destinados a la industria o al comercio.

---

<sup>108</sup> Las creaciones intelectuales de los autores a diferencia de la derechos de la propiedad industrial no requieren el no ser contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres para que puedan recibir la protección del Estado. No obstante, el autor, tendrá limitados sus derechos.

Las obras contrarias a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres, también están protegidas por derechos de autor, ya que esta protección nace cuando la obra original es fijada en soporte material. Lo que sucede es que a pesar de que tales derechos surgen al momento de la fijación, están limitados en su ejercicio dada la ilicitud de la obra. De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 86.

De modo que para hablar de la protección acumulada a nivel internacional, es necesario referirse a los convenios internacionales pilares en el área del Derecho Intelectual, y que son: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886<sup>109</sup> y el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883<sup>110</sup>.

Conforme al **Convenio de Berna** el arte aplicado es considerado como una obra comprendida entre las producciones literarias y artísticas; y por lo tanto, protegido mediante este ordenamiento (artículo 2, inciso 1)<sup>111</sup>. En cuanto a la protección acumulada, la única referencia que se hace al respecto se encuentra establecida en el mismo artículo 2 inciso 7, en el que se señala que queda al arbitrio de los miembros de la Unión el determinar la protección que se les dará a las obras de arte aplicado y a los diseños y modelos industriales, así como los requisitos para su registro, con la única salvedad de que el plazo otorgado para la protección del arte aplicado no puede ser inferior a 25 años<sup>112</sup>. En el mismo inciso se dice además que para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Acta de París del 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Texto oficial en español, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1993.

<sup>110</sup> Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>111</sup> Es en la Revisión de Bruselas de 1948 del Convenio de Berna, en la que se incluye dentro de la lista ejemplificativa de las obras protegidas mediante el Convenio, a la obra de arte aplicado. Lipszyc, Delia. op. cit., p. 647.

<sup>112</sup> En la Revisión de Estocolmo de 1967 del Convenio de Berna, se adoptan plazos mínimos para la protección respecto de ciertas obras, entre ellas, el arte aplicado, en el inciso 4 del artículo 7 se prevé que el plazo de protección no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras. Íbidem, p. 662.

<sup>113</sup> Revisión de París de 1971, del Convenio de Berna. Las obras de arte aplicadas están incluidas en la lista de las obras protegidas *iuri conventionis*, pero el Convenio deja en libertad a los países de la Unión para determinar la naturaleza de la protección que les otorga, sin embargo, si en un país una obra está protegida únicamente como diseño o modelo industrial, es decir, que no goza de la protección del derecho de autor, en los demás países de la Unión sólo se puede reclamar para ellas la protección especial instituida para los diseños y modelos industriales, es decir que se sujeta a la condición de reciprocidad material. Pero como algunos países (por ejemplo, Bélgica) no tienen un régimen legal específico para los diseños y modelos



De esta forma aunque no se hace mención de la protección acumulada de manera expresa, sí se contempla en el Convenio de Berna la posibilidad de que se dé dicha acumulación, y deja al arbitrio de cada país de la Unión, la facultad para decidir sobre la forma de protección del arte aplicado y del diseño industrial. No se pronuncia al respecto a favor ni en contra, mucho menos establece un tratamiento para las figuras que cuentan con una protección acumulada, y se mantiene al margen dando la facultad a las legislaciones nacionales para que éstas se encarguen de la regulación respectiva. No obstante, sí se procura mediante este Convenio que el arte aplicado quede protegido aunque no sea de forma acumulada, ya que conforme a la última parte del inciso 7 del artículo 2, un diseño industrial protegido únicamente como tal en el país de origen que no tiene protección en otro país por no contar con ésta figura de protección sí será protegido mediante el Derecho de Autor como una obra de arte aplicado, en otros casos son los países miembros quienes determinarán lo concerniente a la acumulación.

En el caso de México, en el que se sigue el criterio de ausencia de formalidades para que una obra sea objeto de protección, el arte aplicado queda protegido sin que medie registro por lo que aunque sólo se contara con un registro como diseño industrial sí se podría invocar la protección acumulada en otro país, siempre y cuando ese país también permita la protección acumulada y la ausencia de formalidades para la protección de las obras artísticas y literarias, de otro modo, no podría darse la protección acumulada.

**Convención Universal sobre Derecho de Autor**, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y revisada en París el 24 de julio de 1971. La finalidad de esta Convención fue el de conciliar y extender la protección otorgada por el Convenio de Berna para las obras del espíritu, ya que el Convenio de Berna se pensaba creado para los países europeos, por lo que difícilmente se podía extender a los países americanos.

Mediante este Convenio los estados contratantes se COMPROMETEN a adoptar las disposiciones necesarias con la finalidad de asegurar una protección SUFICIENTE y

---

industriales y las protegen únicamente como obras de arte, el Convenio también toma en cuenta estas situaciones y dispone que deben proteger las obras de arte aplicadas en su calidad de obras de arte, es decir, deben concederles la protección del derecho de autor. *Íbidem*, p. 681 y 682.

EFFECTIVA de los derechos de los autores o de cualquier titular de estos derechos, mencionándose de forma enunciativa algunas manifestaciones de las expresiones artísticas, tales como: obras literarias, dramáticas, de pintura, grabado, entre otras. Sin embargo, dentro de esta lista ejemplificativa no se señala el arte aplicado.

A pesar de que en el artículo I no se prevé de forma expresa dentro de la lista ejemplificativa de las obras consideradas como obras artísticas las de arte aplicado, en el artículo IV de la convención se establece que en aquellos Estados contratantes en los que el arte aplicado sea protegido como una obra artística la protección de éste no podrá ser inferior a diez años.<sup>114</sup>

En el **Convenio de París** se señala entre las figuras objeto de protección de este ordenamiento a los diseños industriales. Sin embargo, en cuanto a la protección acumulada se mantiene un silencio absoluto, por lo que no se hace mención de la posibilidad de acumulación ni en sentido positivo (ya sea de forma expresa o inclusive tácita) ni en sentido negativo. No obstante, se debe señalar que en el artículo 2 de este Convenio, se establece el principio de trato nacional, por lo que si un país permite la protección acumulada de una figura del Derecho Intelectual debe otorgar este derecho tanto a sus nacionales como a los de los países miembros de la Unión.

Otros ordenamientos de carácter internacional, que por su importancia política y económica son necesarios mencionar son: el **Acuerdo sobre los aspectos de los de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio**<sup>115</sup>, en adelante ADPIC, y el **Tratado de Libre Comercio de América del Norte**<sup>116</sup>, en adelante TLCAN.

---

<sup>114</sup> **Convención Universal sobre Derecho de autor**, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y revisada en París el 24 de julio de 1972.

<sup>115</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) BOE suplemento núm. 20, de 24 de enero de 1995, rectificación BOE de 8 de febrero de 1995.

<sup>116</sup> Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1993.

El **ADPIC**, Anexo 1C del acta final de Marrakech por la que se crea la Organización Mundial del Comercio, es el encargado de regular lo referente al Derecho Intelectual y se remite tanto al Convenio de Berna como de París para hacerlo.

De esta forma en el artículo 9 inciso 1 se establece que :

Artículo 9.1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna 1971 y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

En el Convenio de Berna si bien no se señala de forma expresa la protección acumulada sí se prevé la posibilidad de acumulación y se deja en libertad a los miembros de la Unión para determinar lo concerniente respecto a la acumulación. Siendo que el ADPIC se remite al Convenio de Berna y establece que los miembros observarán lo dispuesto en los artículos del 1 al 21 del Convenio de Berna, exceptuando el artículo 6 bis relativo a los derechos morales de los autores, y teniendo en cuenta además que lo relativo a la posibilidad de protección acumulada se encuentra previsto en uno de los artículos comprendidos entre los que deben observar los miembros del ADPIC (artículo 2 del Convenio de Berna) se puede concluir que el ADPIC adopta la misma postura en cuanto a la protección acumulada, dejando al arbitrio de los miembros la regulación de las figuras del arte aplicado y dibujos y modelos industriales, ya sea permitiendo acumulación de derechos o negándola.<sup>117</sup>

La protección a los dibujos y modelos industriales se establece en el artículo 25 del ADPIC y, a diferencia del Convenio de París, en el que sólo se establece que los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión sin mencionar las características que deben presentar los diseños industriales para ser objeto de protección, en

---

<sup>117</sup> Una de las grandes ventajas de la protección acumulada en nuestro sistema jurídico es que al reconocerse los derechos de autor y los derechos derivados de la creación de un diseño industrial, el titular de ambos derechos tiene en su esfera jurídica para su ejercicio tanto derechos patrimoniales como derechos morales. Al establecerse en el artículo 9.1 del ADPIC que en virtud de ese artículo los miembros no tendrán derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos del artículo 6bis, relativo a los derechos morales, se está limitando la acumulación, ya que únicamente podrá haber acumulación en cuanto a los derechos de orden patrimonial que ambas legislaciones otorguen, pero no en lo relativo de los derechos morales.

el ADPIC se establece que los dibujos y modelos industriales objeto de protección serán los creados independientemente que sean nuevos u originales. Más adelante se señala lo que debe entenderse como “nuevo”, refiriéndose a este concepto en sentido negativo ya que se establece que podrá determinarse que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Además de la característica de novedad que deben presentar los dibujos y modelos industriales deben ser independientes, que no es más que la expresión particular del diseñador o en otras palabras la originalidad de la obra.

Es de llamar la atención que en este ordenamiento se utiliza como sinónimos la novedad y la originalidad.

En la Sección 4, en la que se prevé disposiciones para los dibujos y modelos industriales, la única referencia que se hace de la existencia de la doble protección se contiene en el inciso final del apartado 2 del artículo 25 del Acuerdo, ya que se establece que para cumplir con las obligaciones de otorgamiento de protección a los dibujos o modelos textiles sin que implique una dificultad injustificable, los miembros pueden optar por proteger estas figuras mediante la legislación que regula a los dibujos y modelos industriales o mediante la legislación sobre el Derecho de Autor. De manera literal se establece que:

Artículo 25.

Condiciones para la protección.

2.Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Por lo que a pesar de que también en esta Sección se prevé que un diseño industrial por la característica que tiene de ser un arte aplicado a la industria, puede ser protegido

tanto por la ley encargada de proteger los diseños industriales como por la ley que tutela las creaciones artísticas, se establece como optativa y no cumulativa la decisión de los miembros para la protección de los diseños textiles.

En el **TLCAN** la regulación al Derecho Intelectual se encuentra en el Capítulo XVII, al igual que el ADPIC, este Tratado se remite a el Convenio de Berna, y de esta forma en el artículo 1705 inciso 1 se establece que:

Artículo 1705. Derechos de autor.

1 Cada una de las Partes protegerá las obras comprendidas en el Artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que confiere a este término el mismo Convenio...

Siendo que el arte aplicado se encuentra entre las producciones literarias y artísticas protegidas en el artículo 2 del Convenio de Berna, ésta figura también es protegida conforme al TLCAN. Por otra parte, en el artículo 1713 se establece la protección para los diseños industriales, señalándose como requisitos para la protección de los dibujos y modelos industriales los mismos que se indican en el ADPIC, es decir, que se trate de diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente.

En ninguno de los dos artículos mencionados se hace referencia a la posibilidad de protección acumulada, y pudiera pensarse que a pesar de este vacío en el pronunciamiento de un criterio a favor o en contra de la acumulación, de querer proteger una obra de arte aplicado también como un diseño industrial sólo tendría que cumplirse con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la protección, que son el de la novedad e independencia, y de esta forma se podría lograr una protección acumulada, sin embargo, se debe tomar en cuenta el principio de trato nacional, mediante el cual, las partes no pueden dar un trato menos favorable a los nacionales de los países tratantes que el que se otorga para sus nacionales, y siendo que en el caso de Estados Unidos no se permite la figura de la protección acumulada, que en Canadá se evita esta acumulación, y que en el TLCAN no hay un pronunciamiento sobre este punto, no se podría conseguir la protección acumulada invocando este Tratado.

## CAPÍTULO 5

### PROBLEMÁTICA DE LA PROTECCIÓN ACUMULADA

#### 5.1. Variantes de la protección acumulada.

La situación jurídica que se puede dar a partir de la incidencia o concurrencia de tutela sobre un mismo bien inmaterial, ya sea que dicha tutela provenga de instrumentos legales de igual naturaleza o diferente, mejor conocida por los estudiosos del Derecho como protección acumulada o simultánea, puede presentar varias modalidades. Lo anterior desde el punto de vista del titular del bien inmaterial, y de la ley o leyes mediante la (s) que se le otorgará la protección a dicho bien. Ya que, a pesar de que la protección derivada de diferentes disposiciones jurídicas siempre va a incidir sobre el mismo objeto de protección, puede suceder que el titular del Derecho no sea el mismo o que las disposiciones jurídicas que van a proteger al objeto inmaterial no sean de la misma naturaleza. Pudiendo darse las siguientes situaciones:

*- Identidad en el objeto de protección, identidad en el sujeto (titular del derecho), misma ley protegiendo mediante figuras jurídicas diferentes.* Por ejemplo, el caso de una marca tridimensional, la que puede ser protegida además como un modelo industrial. En muchas ocasiones, los modelos o dibujos industriales son usados además como el signo distintivo que identificará y diferenciará un producto en el comercio (botella de Coca-Cola), sirviendo también como patrón para la elaboración de varios ejemplares, los que tendrán una aplicación industrial.

A pesar de que en la ley no se establece una regulación en el caso de este tipo de acumulación, tomando en cuenta que se trata del mismo titular no existiría en principio, ningún problema respecto a esta acumulación. No obstante, es más recurrible el registro únicamente de marca ya que esta puede aplicarse a productos y también a servicios.

Se pudiera pensar que también puede haber acumulación entre un modelo de utilidad y un modelo industrial, sin embargo, en este caso no existe tal acumulación, ya que aunque la protección incide en el mismo objeto material, éstas figuras jurídicas no protegen los mismos aspectos de ese bien material. Mientras el modelo de utilidad va a proteger la parte técnica o funcional que le brinda ventajas o mejoras a un objeto material, el modelo industrial protege únicamente la parte ornamental de aquél objeto. Luis C. Schmidt, refiriéndose a la diferencia entre la parte técnica o funcional de un producto y la parte estética señala que:

Hay una línea que demarca la naturaleza doble de un producto: por debajo se encuentran las entrañas del mismo, los cables, los transistores, la maquinaria, lo que no interesa o entiende el consumidor promedio. Por arriba está el aspecto estético, lo que luce y hace lucir, y lo que nos es atractivo y vistoso. Esta fórmula es aplicable a todo producto, sea eléctrico, de consumo, o cualquier otro.<sup>118</sup>

Así también, en el caso de una invención, aún cuando dicho invento no puede ser protegido mediante un modelo industrial, sí lo puede ser la parte externa, ornamental.

- *Identidad en el objeto, diferentes titulares, misma ley.* Un ejemplo de esta variante es cuando un autor obtiene un derecho exclusivo por la creación de un personaje, el cual fue expresado mediante la escritura (pero protegido en todas sus manifestaciones), y por otra parte, otro sujeto obtiene un registro de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo por la caracterización del mismo personaje. Es el caso de la disputa que, por los derechos sobre el personaje de la “Chilindrina”, tuvieron Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, ya que mientras Roberto Gómez Bolaños se ostentaba como creador del personaje de la “Chilindrina” y por lo tanto, único titular de los derechos de éste personaje, María Antonieta de las Nieves, contaba con un registro en INDAUTOR de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo por el personaje humano de caracterización, la “Chilindrina”.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Schmidt, Luis C., op. cit., p. 42.

<sup>119</sup> Radio Cooperativa, Terminó la disputa entre la “Chilindrina” y “Chespirito”, [http://www.cooperativa.cl/p4\\_noticias/antialone.html?page](http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page), Domingo 15 de octubre de 2006, 11:58 p.m.

- *Mismo objeto de protección, mismo sujeto (beneficiario de los derechos), diferentes leyes.* Esta variante de protección acumulada sí se encuentra prevista en nuestra legislación, en la LPI (aunque sólo se regule un supuesto de acumulación). Se trata de nueva cuenta de las marcas, las que pueden ser protegidas también como Reserva de Derechos al uso exclusivo.

En teoría, para que los títulos de obras intelectuales o artísticas, de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, puedan ser registrados como marcas, debe presentarse ante el IMPI el registro de la Reserva de derechos en donde se señale que quien está solicitando el registro de marca es el titular del registro de Reserva de Derechos o, en su defecto, es una persona autorizada por el titular de la Reserva de Derechos. Lo anterior se encuentra establecido en la fracción XIII del artículo 90 de la LPI, que a la letra señala:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

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.**

Sin embargo, a pesar de que está previsto en la ley este supuesto de acumulación, en la práctica no se requiere acreditar que el solicitante es el titular de la Reserva de Derechos al uso exclusivo o persona autorizada por el titular (al menos en lo que respecta a los registros de títulos de publicaciones y difusiones periódicas).<sup>120</sup> Ya que para el trámite de registro del título de una publicación o difusión periódica se requieren los mismos documentos que para el resto de las solicitudes de registro de marca, no siendo necesario el acreditar que quien está actuando como solicitante cuenta además con un Registro de

---

<sup>120</sup> Información proporcionada por el personal de ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2º. piso, ventanilla de información al usuario.



Reserva de Derechos o es persona autorizada por quien cuenta con el Registro de Reserva de Derechos.

Otros supuestos en los que se puede dar la protección acumulada bajo esta variante son: el arte aplicado y los diseños industriales, las marcas tridimensionales y las obras de escultura, las marcas y los dibujos.<sup>121</sup>

- ***Identidad en el objeto de protección, diferentes titulares, diferentes leyes.*** Es el caso del arte aplicado, dibujos, esculturas que también son protegidas como diseños industriales, no obstante, en esta variante quien es el titular del derecho de autor difiere de quien obtuvo un derecho exclusivo sobre el diseño industrial mediante un registro. Esta situación es la que genera una problemática en torno a la protección acumulada.

También esta acumulación puede darse con las mismas figuras jurídicas tuteladas por la LFDA y la marca.

## **5.2. Ventajas y desventajas de la protección acumulada.**

La protección acumulada ofrece para el beneficiario de ésta concurrencia de tutela, apreciables **ventajas**, como las siguientes:

- ***Naturaleza de los derechos.*** Los derechos otorgados por la LFDA a los autores de obras artísticas y literarias son: morales y patrimoniales. Los segundos, similares a los derechos que se le otorgan al titular de un diseño industrial, los que consisten en un derecho exclusivo de explotación del bien inmaterial, pueden ser transferibles y tienen una duración determinada. En cambio, los derechos morales, son inherentes al autor y tienen las siguientes características: inembargables, intransferibles, irrenunciables y “perpetuos”. Por

---

<sup>121</sup> Cristiani, Julio Javier, “Las reservas de derechos y su regulación en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor ¿protección acumulada o conflictos por acumularse?”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 237.

lo que a pesar de que el autor otorgue licencias y autorizaciones para la explotación de su creación, **él sigue siendo el titular de los derechos morales.**

- ***Extensión del goce de los derechos.*** Si se registrase la creación, únicamente como un diseño industrial, se disfrutaría de los derechos exclusivos por un período de 15 años, improrrogables y, posteriormente pasaría a dominio público; en cambio, la protección que otorga la LFDA de los derechos patrimoniales es equivalente a la vida del autor más 100 años después de su fallecimiento.

- ***Opción procedimental.*** Ya que el titular de los derechos, al sentir éstos vulnerados, tiene la opción de decidir cuál vía va a elegir para la defensa de sus intereses, cuáles son las acciones que se van a seguir, por lo que puede elegir alguna de las dos vías o incluso las dos simultáneamente. Dicha aseveración encuentra fundamento legal en el artículo 138 del Reglamento de la LFDA, que a la letra señala:

Artículo 138. El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislación común aplicable, así como presentar denuncia o querrela en materia penal.

- ***Protección del bien inmaterial mediante una vía rápida, económica y sin cumplimiento de formalidades (de acuerdo a la LFDA); mientras se busca la obtención del registro por la otra vía (de acuerdo con la LPI).*** En los países que, como el nuestro, son partidarios de la protección acumulada, y que además se pueden hacer valer los derechos en forma simultánea, los beneficios que se obtienen son: el obtener una pronta protección mediante una vía; mientras que se tramita la tutela por otra vía. Por ejemplo: cuando un diseñador crea un producto para comercializar y requiere una pronta protección para su creación, a través de un registro.<sup>122</sup> En este caso, el empresario puede acudir ante el IMPI con la finalidad de iniciar los trámites del registro de su diseño industrial y, al mismo tiempo ir a

---

<sup>122</sup> El creador de una obra artística, como se explicó, cuenta con la protección estatal de su obra desde el momento en que ésta ha sido fijada en un soporte material. Sin embargo, siempre es recomendable el registro de las creaciones literarias y artísticas.

INDAUTOR, presentar una solicitud de registro de su obra como arte aplicado y, de esta forma obtener en el lapso de 15 días hábiles un registro, el que le da una presunción *iuris tantum* a su favor; mientras que obtiene el registro de su diseño industrial, el cual obtendrá, si es que así lo determina el Instituto, en un lapso de 6 a 12 meses de no existir algún requerimiento de por medio. A pesar de que el autor goza en relación con su obra, de la protección prevista en la LFDA desde el momento en el que ha fijado su obra en un soporte material, externándola, el contar con un registro le dará una mayor certidumbre en el momento de comenzar con la explotación de su diseño.

Por otra parte, mientras que para la obtención de un registro de diseño industrial se requiere cumplir con las formalidades previstas en la LPI, cuando se intenta la protección de la obra invocando los derechos del autor sobre su obra, el empresario y autor, se dará cuenta que desde el momento en que su obra fue fijada en un soporte material, él es beneficiario de los derechos de uso exclusivo que la LFDA prevé para los autores, sin cumplir formalidad alguna y que, de querer aún así el registro de dicha obra, las formalidades y el tiempo de obtención de su registro serán mínimos.

Así también los beneficios son económicos, ya que si bien el empresario desea proteger su obra antes de sacarla al mercado pero no cuenta con el dinero que se requiere para pagar los derechos por el ingreso de la solicitud de registro de su diseño industrial, puede obtener el registro de su obra mediante la LFDA y posteriormente, tramitar el registro de su diseño industrial.

La mayor ventaja que ofrece la protección simultánea es, para el beneficiario de esta protección, que esta situación jurídica va a garantizar al titular una amplia protección de sus derechos, ya que mediante esta situación jurídica, se van a compensar las deficiencias o inconsistencias que tienen las leyes que se encargan de regular los bienes inmateriales. Y además, el respetar la naturaleza jurídica de la obra inmaterial como el ser una obra artística de la que hay la posibilidad de tener un aprovechamiento industrial o comercial.

Las **desventajas**, por lo general, se presentan para quienes no tienen el carácter de titulares o beneficiarios de la protección acumulada, que no sabiendo si el diseño industrial

además está protegido como una obra artística, hacen uso de ésta pensando que ya está en el dominio público e incurren en una violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, en este sentido, conforme al punto de vista de los empresarios, *se obstaculiza el comercio al proteger simultáneamente un bien inmaterial.*

- *Dificultad en la explotación o uso de un bien inmaterial.* Es importante remarcar que una de las finalidades de la regulación de los bienes inmateriales, es precisamente, el regular las relaciones de mercado, y que en los actos jurídicos mercantiles que se celebren en los que el objeto del contrato sean bienes inmateriales, las partes no se encuentren desprotegidas o en situación de desventaja. Sin embargo, cuando una obra de arte aplicado es protegida tanto por una ley como por la otra, a pesar de que exista una cesión de derechos de diseño industrial, conforme a la LPI, los derechos morales que se tenga sobre la obra el cedente los conservará, ya que son irrenunciables. Por lo que el cesionario estará en una situación de desventaja, pues en caso de que se hiciera un uso distinto del diseño industrial al acordado, a pesar de que el diseño ya es propiedad del cesionario, el cedente, invocando los derechos morales (irrenunciables y perpetuos), puede demandar al cesionario por el mal uso que se ha hecho de su obra. En otras palabras, a pesar de que este tipo de obras se cedan, nunca saldrán por completo de la esfera jurídica del cedente, ya que el vínculo entre autor y su obra es indisoluble.

- *Duplicidad de titulares de un mismo bien inmaterial.* Siendo que la función principal de los diseños industriales es la ornamentación, es muy común que las empresas busquen aplicar a sus productos imágenes novedosas, que sean del gusto del público y que sean de gran demanda por ser imágenes de moda, por lo que nos podemos encontrar con productos como: agendas, calendarios, libretas, que en sus portadas y en sus hojas se muestran los personajes cinematográficos del momento, como por ejemplo: “Los 4 fantásticos”, “Superman”, “personajes clásicos de Disney”, “dibujos animados de Warner Bros”, etcétera. Con ello, como se dijo, lo que buscan los empresarios es aumentar sus ventas, aprovechándose del gusto popular y de la publicidad y conocimiento que ya se tiene de estos personajes e imágenes.

En estos casos generalmente se celebran contratos en los que la empresa titular de los derechos sobre las creaciones artísticas autoriza, a cambio de una cantidad de dinero, la utilización de sus creaciones para fines comerciales. En los casos citados en el párrafo anterior, las creaciones que se iban a utilizar para la ornamentación de los productos son muy conocidas, y también lo es el titular de los derechos. Sin embargo, hay ocasiones en las que los dibujos o pinturas que se van a aplicar a los productos que se van a comercializar no son conocidas pero cumplen bien la función de ornamentación y explotación del gusto del consumidor. Es posible que, sabiendo un empresario que de aplicar esa creación artística a su producto incrementarán sus ventas, decida hacer uso de esa creación artística no importando quién es el autor de ella y, en muchas ocasiones, ignorando las consecuencias jurídicas que pueden darse al utilizar una obra artística sin el consentimiento del autor. Si posteriormente el empresario decide registrar esta obra como diseño industrial, con el objeto de evitar que algún competidor utilice la misma creación, y le otorgan el registro, estaremos en presencia de una duplicidad de titulares sobre el mismo bien inmaterial.

Este escenario es posible ya que entre el IMPI y el INDAUTOR no existe un vínculo de comunicación, de modo que, si un pintor hace pública su obra ostentándose como creador de ella y, posteriormente un empresario ve la obra pictórica, le es de su agrado y decide registrarla como diseño industrial para comercializarla sobre determinado producto, no existirá ningún problema para dicho empresario, ya que el IMPI no requerirá el que compruebe que no existe un previo titular de la obra o que demuestre la autorización del creador de la obra de arte. Y al momento de realizar el examen de novedad, tampoco se hace una búsqueda en la base de datos del INDAUTOR.

- ***Constitución de derechos vs presunción iuris tantum. Dos titulares, uno de ellos protegido mediante un registro con valor de presunción iuris tantum y el otro, con un registro constitutivo de derechos.*** Como se ha mencionado, la protección de una obra literaria o artística se obtiene sin cumplir formalidad alguna, desde el momento en que ha sido exteriorizada mediante la fijación en cualquier soporte material. Y, bajo este tenor, el registro que se obtiene de una creación intelectual, da al titular de este derecho exclusivo una mayor certeza o seguridad jurídica. Para la obtención de un certificado de registro de una obra literaria o artística no se requiere cumplir con grandes requisitos y, al considerarse

de buena fe el registro, no se somete a ningún tipo de investigación o corroboración de la información vertida en la solicitud de registro, por lo que el registro de las creaciones intelectuales ante el INDAUTOR no implica una constitución de derechos, sino una presunción *iuris tantum*. Lo anterior significa que se considerará que quien solicitó el registro de la obra intelectual ostentándose como autor lo es y será, salvo prueba en contrario. Teniendo la carga de la prueba quien alegue que el que se ostenta como titular del derecho de una obra literaria o artística no lo es. De esta forma se establece en el artículo 168 de la LFDA que:

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

Por otra parte se encuentra otro sujeto, quien ostentándose como titular de un diseño industrial o marca ha obtenido un registro, el que le da también la exclusividad de uso y explotación de la figura jurídica protegida.

La problemática surge al momento de determinar cuál de los derechos debe prevalecer, ¿cuáles son los lineamientos o criterios jurídicos a seguir para determinar quién es el auténtico titular del derecho?

**- Incertidumbre en licenciatarios ante la posibilidad de enfrentar demanda por infringir derechos de autor o derechos de propiedad industrial.** La desventaja de duplicidad de titulares sobre un mismo bien inmaterial se agrava cuando alguno de los titulares decide otorgar una licencia en exclusiva para el diseño industrial o arte aplicado, ya que una vez que alguno de los dos titulares se dé cuenta de que existe otra persona ostentándose como titular del mismo objeto intelectual, lo lógico a pensar es que iniciará una demanda para que la otra persona que dice ser también titular deje de ostentarse como tal. En este sentido, si un licenciatario ya está explotando el bien inmaterial objeto de la licencia, también se verá

afectado en la controversia legal ya sea como tercero perjudicado o inclusive como demandado.<sup>123</sup>

*- Protección no garantizada para el titular de un derecho de autor o inclusive, para el titular de un derecho de propiedad industrial.* Esta desventaja, surge como conclusión de las tres últimas desventajas, ya que al existir una duplicidad de titularidad sobre el mismo objeto de protección y existir incertidumbre por parte de los licenciatarios que, desconociendo la situación real del diseño industrial o arte aplicado que adquieren mediante licencia, se ven afectados por controversias legales, interfiriendo esta disputa por la titularidad con la comercialización de los productos del licenciatario y en demérito de su economía, lo anterior da como resultado que no exista garantía en la protección otorgada tanto para uno de los titulares a quien le fueron infringidos sus derechos como para el licenciatario en exclusiva, en caso de haberlo.

### **5.3. Problemática de la protección acumulada en México.**

Con la inserción de la fracción XIII en el artículo 13 de la LFDA, “queda resuelta” cualquier duda que pudiera haber existido sobre la protección que recibirían las obras de arte aplicado mediante esta ley<sup>124</sup>, ya que a pesar de que en la Ley de 1956 se estableció expresamente que las obras serían protegidas con independencia de su mérito, forma de expresión o fin al que pudieran destinarse; en la práctica, según comenta Luis C. Schmidt en su obra intitulada “Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”; fue muy difícil convencer a las autoridades, que debían interpretar y aplicar la Ley en el

---

<sup>123</sup> Iturralde Muñoz, Maité, “La propiedad intelectual. Las zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad industrial. La protección acumulada de derechos.” <http://www.cenda.cult.cu/documentos/Las%20zonas%20fronterizas.pdf>, Miércoles 14 de noviembre de 2005, 10:40p.m.

<sup>124</sup> Se resuelve, sólo de forma parcial, ya que aún falta determinar lo que debe entenderse legalmente por arte aplicado, ya que inclusive hoy en día, el dictaminador al presentarle un diseño industrial puede ser posible que lo niegue alegando que éste no puede ser considerado como arte aplicado.

sentido expresado, ya que estas veían el arte aplicado como un producto al que debía observarse única y exclusivamente, a la luz del derecho de la propiedad industrial.<sup>125</sup>

Con la inclusión de esta fracción, se hace un justo reconocimiento de la naturaleza que tienen las obras de arte que son aplicadas a la industria, ya que no dejan de ser arte a pesar de la finalidad que van a tener. Sin embargo, no se ha previsto una regulación para la situación jurídica que se genera a partir de que las obras de arte aplicado reciben tanto la tutela de la LFDA como la de la LPI.

A pesar de que la experiencia en la práctica del Derecho Intelectual, ha hecho sentir a quienes participan de ésta, la importancia de establecer una regulación para evitar la problemática que puede surgir y ha surgido a partir de que un bien inmaterial puede ser susceptible de la tutela por ambas legislaciones, no se ha establecido algún tratamiento al respecto. Por lo que en la actualidad, lejos de no reconocerse de forma expresa la existencia de la protección acumulada, tampoco se ha proveído de regulación al respecto. Tampoco se ha dado un tratamiento preventivo, con la finalidad de evitar que un bien inmaterial protegido mediante una legislación, sea registrado por otro sujeto, mediante la otra legislación que protege los bienes inmateriales.

Como nos hemos dado cuenta, hay variantes en la protección acumulada, ya que puede tratarse de una doble protección en la que hay identidad de objeto y sujeto. No obstante, también puede suceder, como ya lo vimos, que se dé una identidad en el objeto mas no así en el sujeto y, es en estos casos cuando surge una problemática en virtud de la protección que un mismo bien inmaterial puede recibir mediante figuras jurídicas diferentes, ya que entre las instituciones encargadas de proteger los bienes inmateriales que conforman el objeto de protección del Derecho Intelectual, es decir, entre el INDAUTOR y el IMPI, no existe un real contacto o comunicación, por lo que si una obra artística es protegida por el Derecho de Autor (asegurando o haciendo más certera su tutela mediante la obtención de un registro del INDAUTOR), y posteriormente, alguien reproduce de forma ilícita esta obra y la registra como diseño industrial, seguramente el IMPI, otorgará el

---

<sup>125</sup> Schmidt, Luis C., op. cit., p. 45.



registro, ya que para el examen de novedad, en el que se pretende averiguar si existe otro diseño industrial en grado significativo al que se pretende registrar, el examinador únicamente se enfoca a buscar en la base de datos que contengan diseños industriales que coincidan con el producto al que se va aplicar el diseño o finalidad del diseño, olvidándose de la naturaleza de un diseño industrial que es el ser una creación artística, por lo que si bien, no se encuentra un previo registro en la base de datos del IMPI o en las bases de datos internacionales, sí puede existir un registro previo de ese mismo diseño industrial en la base de datos del INDAUTOR, habiendo por ende, un derecho exclusivo de uso a favor de el titular de ese bien inmaterial. Y esto inclusive trasciende a los causahabientes de los titulares de éstos derechos, agravándose dicha problemática, ya que se causa un perjuicio no sólo a quien ha sido transgredido en sus derechos, sino que se extiende este daño hasta su causahabiente, causando pérdidas económicas e incertidumbre jurídica.

Cuando una misma persona es titular de los derechos previstos tanto en la Ley de la Propiedad Industrial como en la Ley Federal del Derecho de Autor la problemática no la padece el titular, ya que como se vio, el titular va a contar con una mayor protección o certeza jurídica, pues las deficiencias o inconsistencias que tenga una ley pueden ser salvadas por lo previsto en el otro ordenamiento. En este caso, quienes van a resentir esa protección acumulada, generándose para ellos una problemática, será para quienes les es oponible el derecho exclusivo de uso que tiene a su favor el titular, ya que difícilmente estará en dominio público un diseño industrial o arte aplicado cuando recibe la protección mediante las dos leyes, e inclusive, los mismos causahabientes del titular pueden resentir en sus intereses el que el bien intangible esté protegido por las dos leyes, ya que se dificultará su explotación y a pesar de tener licencia de uso o haber adquirido mediante cesión de derechos el uso exclusivo de ese bien inmaterial, el nuevo titular no podrá hacer modificaciones de ese diseño industrial (a menos que así lo permita el titular primigenio del arte aplicado) ya que los derechos morales del autor son intransferibles e irrenunciables, pudiéndolos ejercer el titular primigenio en cualquier momento.

La licenciada Maité Iturralde Muñoz opina al respecto que, la problemática que puede surgir es con relación a las modificaciones o transformaciones en el tiempo que pueden sufrir los diseños por su mismo carácter utilitario. Ya que debido a la protección

simultánea, el autor de la obra de arte aplicada puede accionar contra el titular del derecho de explotación del diseño, en defensa del ejercicio de su derecho moral de integridad de la obra, por considerar que se está atentando contra su reputación.<sup>126</sup>

Pero el origen de la problemática existente, y que crea los conflictos mencionados es, que tanto la autoridad administrativa, como la judicial y la legislativa han olvidado lo que se conoce como la zona gris, la zona de convergencia o intersección entre las dos vertientes que tutelan los bienes inmateriales, y por ésta razón, no existe reglamentación ni jurisprudencia para resolver la problemática que surge con la protección acumulada o lo que sería más conveniente, para prevenirla.

En cuanto a las disposiciones internacionales que reglamentan o prevén disposiciones respecto de los bienes inmateriales, tampoco se han emitido criterios que resuelvan una controversia surgida debido a la protección acumulada, y dejan que sea cada miembro, parte de los diferentes convenios y acuerdos internacionales, quien determine en su legislación interna, el criterio que debe tomar frente a la protección acumulada.

#### **5.4. Propuesta.**

Si partimos del hecho de que existe una zona en común en la que los bienes inmateriales pueden recibir la protección de ambas legislaciones encargadas de la tutela de estos bienes intangibles, debemos partir también de la necesidad de que las dos instituciones administrativas de Derecho Intelectual, INDAUTOR e IMPI, establezcan una vía de comunicación continua, mediante la que se les permita tener acceso a la base de datos de los registros de determinados bienes inmateriales que ya son custodiados por estas instituciones, lo anterior con independencia de las diferencias que existen en las competencias que cada una tiene y la finalidad que persiguen. Por lo que una propuesta es la **CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS COMPARTIDA, que se encuentre en un sitio en internet y que sea de uso exclusivo de éstas instituciones,** en el que compartan

---

<sup>126</sup> Iturralde Muñoz, Maité, op. cit.

básicamente la relación de bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos mediante las dos legislaciones y que se consulte, cómo una base de datos más, durante el examen de novedad que se les practica tanto a los diseños industriales así como a las marcas, cuando se desee obtener el registro de una marca, especialmente cuando se solicite el registro en la Clase 16 o en la Clase 41<sup>127</sup>, de esta forma, el IMPI tendrá mayor certeza al momento de otorgar un registro de que se está concediendo un derecho exclusivo de uso y explotación de un diseño industrial o de una marca sin que se estén invadiendo derechos previamente otorgados, y viceversa, pues INDAUTOR antes de otorgar un registro de Reserva de Derechos al Uso exclusivo, podrá verificar que efectivamente no existe un previo registro por el que se haya otorgado una marca para distinguir una publicación, difusión periódicas o una marca para distinguir con ésta un grupo artístico.

Así también se requiere que al igual que en la legislación encargada de la protección de los diseños industriales en España, Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, en la que se establece como causa de denegación de un diseño industrial el que el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual (en México Derecho de Autor), se prevea en el segundo párrafo del artículo 31 de la LPI mexicana que, **PARA CONSIDERAR QUE UN DISEÑO INDUSTRIAL CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOVEDAD**, no sólo debe diferir en grado significativo de un diseño industrial conocido o de combinaciones de características conocidas de diseños, sino que además, respetando y reconociendo su naturaleza como obra de arte aplicado, **DEBE DIFERIR, DE UNA OBRA PROTEGIDA MEDIANTE EL DERECHO DE AUTOR**, cuando el solicitante o inventor (creador del

---

<sup>127</sup> De acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de la que es parte México, la Clase 16 comprende la protección para distinguir los siguientes productos: papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); metal de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); material plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés. Por su parte, la Clase 41 sirve para distinguir los siguientes servicios: Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. La razón de proponer de forma especial que también se consulte la BASE DE DATOS COMPARTIDA cuando se solicite el registro de una marca en la Clase 41, es debido a que también puede suceder que, un grupo artístico puede solicitar el registro del nombre del grupo como marca y a la vez, otro grupo artístico, solicitar la reserva de derechos al uso exclusivo del mismo nombre del grupo artístico, mediante la LFDA, invocando la fracción IV del artículo 173, y que se refiere al derecho exclusivo que se otorga a **PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS**.

diseño industrial) no coincida con quien cuenta con un derecho de autor previo y no conste por escrito la autorización de éste para llevar a cabo el registro.

No hay que olvidar, que una obra artística es protegida desde el momento en que ésta ha sido fijada en un soporte material, ha sido exteriorizada, no obstante, para tener una mayor certeza en su protección se recomienda el registro de la obra ante INDAUTOR. Otra razón por la que es conveniente el registro de una obra artística ante INDAUTOR, es tomando en cuenta la propuesta que en el párrafo anterior se hizo, en tanto el autor registre su obra y ésta se encuentre dentro de la base de datos compartida, podrá tener mayor certeza de que su obra no será protegida únicamente por el INDAUTOR sino también por el IMPI, ya que se frenaría todo intento de querer aprovecharse de una creación intelectual para obtener un aprovechamiento de ésta obra, sin la previa autorización del autor. En este orden de ideas, también se requiere el FOMENTAR LA CULTURA DEL REGISTRO DE LAS CREACIONES ARTÍSTICAS, no sólo a nivel del Distrito Federal sino además A NIVEL NACIONAL.

Por último, se considera necesario la adopción del procedimiento de oposición, pero a diferencia del contemplado en la ley española que protege los diseños industriales, en la que se contempla un procedimiento de oposición post-concesión, **SE REQUIERE EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN PRE-CONCESIÓN DE UN DISEÑO INDUSTRIAL.**

De adoptarse un procedimiento de oposición post-concesión, siguiendo lo establecido en la legislación española, se estaría permitiendo la constitución de derechos de uso exclusivo a favor de una persona que probablemente no los merezca, por no ser el creador de la obra o no contar con la autorización para el registro, causándole daños y perjuicios a quien sí le pertenezca el legítimo derecho de uso exclusivo. Y, al adoptar un procedimiento de oposición pre-concesión, esta afectación en la esfera jurídica del creador intelectual se puede evitar. Impidiendo también, la existencia de dos titulares de un mismo bien inmaterial.

Actualmente para el otorgamiento de un diseño industrial se debe pasar favorablemente los exámenes de forma y de fondo. Conforme a lo señalado en el Capítulo 4

del presente trabajo, en el examen de fondo, una vez que se hace la búsqueda y recuperación de documentos del estado de la técnica del diseño industrial, habiendo sido satisfactorios el resto de la información presentada y, no habiendo encontrado algún diseño que se considere parecido al que se pretende registrar, el dictaminador resolverá en forma positiva. La propuesta va encaminada a que una vez superada la etapa de búsqueda y recuperación de documentos del estado de la técnica, se abra un período de dos meses en el que mediando publicación, tanto en el IMPI como en INDAUTOR, se permita a quienes consideren afectados sus derechos con el otorgamiento del registro del diseño industrial, presentar una oposición durante este tiempo ofrecido con la finalidad de que aleguen lo que a su derecho convenga, y una vez concluido este período sin que hubiese mediado oposición el dictaminador emita su resolución, ya sea en sentido positivo si es que de los exámenes practicados se concluye que no existe una afectación a algún derecho previamente otorgado y el diseño industrial presentado cumple con los requisitos establecidos por la ley o, se niegue por no haberse satisfecho estos requisitos.

## CONCLUSIONES

El Derecho Intelectual, retomando lo señalado por el doctor Rangel Medina, tiene dos vertientes: el Derecho de Autor, cuya finalidad es la satisfacción de los sentimientos, el fomento a la cultura y, por otro lado, la Propiedad Industrial, que tiene como finalidad desarrollar la industria así como resolver los problemas que se susciten en esta área económica. Asimismo el proteger los signos distintivos dentro del comercio como son: la marca, el nombre y el aviso comercial.

1. A pesar de que doctrinalmente, legalmente e institucionalmente dichas vertientes están reguladas en diferente sentido, de acuerdo a la finalidad que persiguen, no nos debemos olvidar de el aspecto en el que coinciden, y que por ello, ambas son englobadas dentro de la rama del Derecho Intelectual y es que ambas regulan bienes inmateriales. Y, que entre estos bienes inmateriales hay un punto de convergencia, una zona en la pueden recibir la tutela de ambas legislaciones. Por lo que es indispensable que tomando en cuenta estos puntos de convergencia de las vertientes del Derecho Intelectual las instituciones encargadas de la tutela de dichos bienes inmateriales establezcan contacto, que no sean indiferentes e ignorantes una de la otra, pues a pesar de que tanto el Instituto Nacional del Derecho de Autor como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen diferentes funciones y competencias, no por ello dejan de tener aspectos en común, los que en beneficio de la seguridad jurídica de los sujetos a los que estas instituciones protegen, deben tomar en cuenta.

2. Existen varios recovecos en materia de Derecho Intelectual, uno de ellos, la situación jurídica que se crea al incidir sobre un mismo bien inmaterial la tutela de las dos legislaciones encargadas de proteger este tipo de bienes, y que es conocida como protección acumulada. El origen de la problemática de la protección acumulada es, que a pesar de que expresamente se ha reconocido tanto a nivel nacional como internacional que una obra de

arte no deja de serlo por el hecho de que se destine a la industria o al comercio, y que el establecimiento de ésta disposición tiene la finalidad de reconocer los derechos de los creadores artísticos que destinan sus obras a la industria o al comercio, éste reconocimiento legal significa un sólo paso que se ha dado para brindar protección a este tipo de creaciones, pero de querer verdaderamente garantizar un derecho exclusivo al autor, y darle certeza jurídica, no se debe quedar en el establecimiento expreso de la protección que se hace del arte aplicado o de la señalación como causal de irregistrabilidad de una marca el que no se otorgue autorización expresa por parte del titular del derecho de autor o de la reserva de derechos al uso exclusivo, se debe hacer más, se debe proveer un tratamiento especial a las obras intelectuales que por su naturaleza son susceptibles de ser protegidas por ambas vías. Reglamentar la situación de la protección acumulada, ya que a pesar de que esta situación se puede dar en nuestro país no existe reglamentación al respecto. Así también se deben analizar las variantes que puede presentar esta situación y con base en ello, emitir disposiciones preventivas y reglamentarias de dicha situación, para que de ésta forma, se pueda disfrutar de las ventajas que brinda esta simultaneidad de protección sin tener que padecer los inconvenientes.

**3.** Al no reconocer la naturaleza del diseño industrial, y darle un tratamiento como una patente de diseño industrial, se está dejando de lado su carácter de obra artística, y que por tanto, su reglamentación y causal de denegación de registro no debe limitarse a que difiera en grado significativo de un diseño industrial conocido o de combinaciones de características conocidas de diseños conocidos, sino que también debe preverse dentro del mismo texto legislativo que para la obtención de un registro de diseño industrial éste también debe diferir de las obras artísticas protegidas por el INDAUTOR.

**4.** De no mostrar un verdadero conocimiento, asimilación y preocupación por este tipo de bienes inmateriales por parte de las instituciones administrativas que en primera instancia se encargan de la protección de los bienes inmateriales, por parte de las comisiones de legisladores que se encargan de proponer disposiciones para regular éstos aspectos y por parte del juzgador, continuará dándose conflictos, desacuerdos e inconformidades de los titulares de un derecho exclusivo de uso, de causahabientes o de quienes por cualquier motivo, en algún momento de su vida tienen que hacer uso del Derecho Intelectual.

5. A pesar de considerar que es difícil establecer un punto de equilibrio entre los intereses de los beneficiarios de los derechos exclusivos de un derecho intelectual y sus causahabientes o a los que les es oponible este derecho, deben hacerse intentos por llegar a un punto de comunión en el que, la protección brindada a un sujeto del derecho no implique una obstaculización de la difusión de la cultura o crecimiento tecnológico, industrial y comercial.



## BIBLIOGRAFÍA

- ABOITES A., Jaime y SORIA L., Manuel, *Innovación: Propiedad Intelectual y estrategias tecnológicas (La experiencia de la economía mexicana)*, México, UAM, 1999.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Derecho de Autor*, 2ª. ed., Caracas, Edit. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 1998, Tomos I y II.
- BERCOVITZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid, Edit. Tecnos, 1997.
- BERGEL, Salvador, et. al., *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*, Buenos Aires-Madrid, Edit. Ciudad Argentina, 2001.
- BISSON, Gregoire, “El régimen canadiense de la propiedad industrial”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual*, 1ª. reimpresión, México, UNAM, 2000.
- CRISTIANI, Julio Javier, “Las reservas de derechos y su regulación en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor ¿protección acumulada o conflictos por acumularse?”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.
- FARELL CUBILLAS, Arsenio, *El sistema mexicano de Derechos de Autor (apuntes monográficos)*, México, Edit. IGNACIO VADO, 1966.
- GOUDREAU, Mistrale, “Introducción al Derecho de Autor Canadiense”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual*, 1ª. reimpresión, México, UNAM, 2000.

- GUTIÉRREZ VICÉN, Javier, *Manual legal del arte. La propiedad intelectual explicada a los artistas plásticos*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, Colección, análisis y documentos, número 4.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la ley de la Propiedad Industrial*, México, Edit. Mc Graw-Hill, 1998.
- -----, *Comentarios a la ley de la Propiedad Industrial*, México, Edit. Porrúa, 2002.
- -----, *Propiedad intelectual*, México, Edit. SISTA, S.A. de C.V., 1994.
- JALIFE DAHER, Mauricio y CABALLERO LEAL, José Luis, *Legislación de Derechos de Autor*, México, Edit. SISTA, 2004.
- KURTZ, Leslie A., “Algunos aspectos generales de la ley de Derechos de Autor de E. U. y el desarrollo de la protección para los programas de computación”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (coord.), *Derecho de la propiedad intelectual*, 1ª. reimpresión, México, UNAM, 2000.
- LARREA RICHERAND, Gabriel E., “Contratos individuales de autorización de uso o licencia en derecho de autor”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.
- LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, 1ª. reimpresión, Argentina, Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, 2001.
- LOREDO HILL, Adolfo, “Naturaleza jurídica del Derecho de Autor”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.

- -----, *Nuevo derecho autoral mexicano*, México, Edit. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2000.
- MOLINA, Juana Marco, *La propiedad intelectual en la legislación española*, Madrid, Edit. Marcial Pons, ediciones jurídicas, S.A., 1995.
- MORENO CRUZ, Marta, et al., *Selección de lecturas de Derecho de Autor*, La Habana, Edit. Félix Varela, 2000.
- NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las marcas*, México, Edit. Porrúa, 1985.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, et. al., *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Edit. Centro de estudios Ramón Areces, S.A., 2001.
- OTERO LASTRES, José Manuel, "Dibujos y modelos industriales", en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio*, España, 1997, Tomo I.
- -----, *El modelo industrial*, Madrid, Edit. Montecorvo, S.A., 1977.
- -----, "Protección del diseño: Modelos y dibujos industriales", en FONT GALÁN, José I., et. al. (coord.), *Derecho de la propiedad industrial*, Madrid, Edit. DYKINSON, S.L., 1995.
- PACHÓN, MUÑOZ, Manuel, *Manual de Derechos de Autor*, Bogotá, Edit. TEMIS, S.A., 1988.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Propiedad industrial y competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*, México, Edit. Porrúa, 1994.

- -----, *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, 3ª.ed., México, Edit. Porrúa, 2002.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Edit. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.
- -----, *Panorama del Derecho Mexicano*, México, Edit. Mc Graw-Hill, 1998.
- RANGEL ORTIZ, Alfredo, “Nueva ley federal del Derecho de Autor ¿cesión de Derechos?”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.
- RANGEL ORTIZ, David Antonio, “La protección del arte aplicado en la legislación autoral mexicana”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.
- RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel y BONDÍA ROMÁN, Francisco, *Comentarios a la ley de Propiedad Intelectual* (Texto Refundido, R. D. Leg. 1/1996, de 12 de abril), Madrid, Edit. CIVITAS, S.A., 1997.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La propiedad industrial en México*, 3ª. ed., México, Edit. Porrúa, 2000.
- -----, *México en el orden internacional de la propiedad intelectual*, México, Edit. Porrúa-UNAM, 2000, Tomo I.
- -----, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, Porrúa-UNAM, 1998.

- SCHMIDT, Luis C., “Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998.
- VAREA SANZ, Mario, *El modelo de utilidad: Régimen jurídico*, España, Edit. Aranzadi, S.A., 1996.
- VILALTA, A. Esther y M. MÉNDEZ, Rosa, *Acciones para la protección de patentes y modelos de utilidad*, España, Edit. BOSH, S.A., 2000.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Edit. Trillas, 1998.
- -----, *La propiedad intelectual*, 2ª. ed., México, Edit. Trillas, 2003.
- ZÁRATE, José Humberto, et. al., *Sistemas jurídicos contemporáneos*, México, Edit. Mc Graw-Hill, 1997.

## **HEMEROGRAFÍA**

- RANGEL ORTIZ, David Antonio, “El diseño industrial en la nueva legislación mexicana de propiedad industrial”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Año XVI, núms. 31-32, enero-diciembre de 1978.
- *Diseños industriales*, Guía del Usuario, México, Secretaría de Economía – Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2003.

## DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

- AHIJADO, Manuel y AGUER, Mario, *Diccionario de economía y empresa*, Madrid, Ediciones PIRÁMIDE, 1996.
- *Diccionario enciclopédico ilustrado. Más actual*, España, Edit. Aglo Ediciones, S.A. 1995, Tomo P-Z.

## LEYES Y REGLAMENTOS CONSULTADOS

- Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1996.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de mayo de 1998.
- Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de noviembre de 1994).
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de diciembre de 1999.
- Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1963. Reformado por decreto publicado el 22 de diciembre de 1993.

- Ley de Patentes de Invención, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de septiembre de 1903.
- Ley de Patentes de Invención, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1928.
- Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

### ***CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES***

- Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Acta de París del 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Texto oficial en español, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1993.
- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Convención Universal sobre Derecho de Autor, adoptada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y revisada en París el 24 de julio de 1972.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) BOE suplemento núm. 20, de 24 de enero de 1995, rectificación BOE de 8 de febrero de 1995.

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1993.

### ***LEGISLACIÓN EXTRANJERA***

- Law No. 92-597 of July 1, 1992, on the Intellectual Property Code (Legislative Part), (as last amended by Law No. 97-283 of March 27, 1997)”, *Copyright and related rights laws and treaties*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2001, Volumen II, Francia-Texto, 3-01.
- Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, BOE núm. 162.
- Copyright Law of the United States of America, Title 17, U. S. C.
- Patent Law, Title 35, U. S. C.
- Copyright Act, R.S.C. 1985.
- Industrial Design Act. R.S.C. 1985.
- Ley de Propiedad Intelectual. Ley 11.723 (235) del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, 28 de septiembre de 1933.
- Ley de Modelos y Diseños Industriales. Decreto Ley No. 6673 – 9/8/63.



## PÁGINAS DE INTERNET CONSULTADAS

- CÁMARA DE SENADORES LIX Legislatura, <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/04/14>, Sábado 13 de noviembre de 2004, 11:40 p.m.
- HAHN ARELLANO, Dirk y GONZÁLEZ MONTAGUT, José Martín, “La escuela que evolucionó el mundo”, <http://nueve.com.mx/d/bauh1.htm>, Martes 10 de agosto de 2004, 10:27 p.m.
- Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, [www.cerlalc.org/documentos/cee1.pdf](http://www.cerlalc.org/documentos/cee1.pdf), Miércoles 5 de octubre de 2005, 10:40 p.m.
- DÍAZ OQUENDO, Rafael A., “Anotaciones sobre la protección acumulada: la obra y la marca en el Régimen Comunitario Andino”, [www.coladic.org/pdf/publicaciones/RDO\\_annotaciones\\_annotaciones.pdf](http://www.coladic.org/pdf/publicaciones/RDO_annotaciones_annotaciones.pdf), Jueves 20 de octubre de 2005, 11:15 p.m.
- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, “Nociones básicas sobre el objeto de los Derechos de Autor”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, 2004, número 18, <http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/RIJF18.pdf>.
- Real Academia Española-Diccionario de la lengua española, [www.buscon.rae.es/diccionario/cabecera.htm](http://www.buscon.rae.es/diccionario/cabecera.htm), Miércoles 27 de julio de 2005, 6:30 p.m.
- Radio Cooperativa, Terminó la disputa entre la “Chilindrina” y “Chespirito”, [http://www.cooperativa.cl/p4\\_noticias/antialone.html?page](http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page), Domingo 15 de octubre de 2006, 11:50 p.m.

- ITURRALDE MUÑOZ, Maité, “La Propiedad intelectual. Las zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad industrial. La protección acumulada de derechos.” <http://www.cenda.cult.cu/documentos/Las%20zonas%20fronterizas.pdf>, Miércoles 14 de noviembre de 2005, 10:40 p.m.

## OTRAS FUENTES

- CALLEJAS HERNÁNDEZ, César Benedicto, “Apuntes de la clase de Propiedad Intelectual”, 16 de agosto de 2004.
- RANGEL ORTIZ, Horacio, “Apuntes del Diplomado *Propiedad intelectual e industrial*”, 31 de mayo de 2005.
- MIER Y CONCHA SEGURA, Jorge, “Apuntes del Diplomado *Propiedad intelectual e industrial*”, 30 de junio de 2005.
- Apuntes del curso “Los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados”, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 20 de junio de 2005.