



**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**SEDE GUADALAJARA**

**"MARCO LEGAL DEL DERECHO DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL  
SISTEMA MEXICANO"**

**EDUARDO GARCÍA VILLANUEVA**

Tesis presentada para optar por el Título de Licenciado en  
Derecho con Reconocimiento de Validez Oficial de  
Estudios de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

Zapopan, Jalisco. Septiembre de 1999.



49326





UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

**"MARCO LEGAL DEL DERECHO DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL  
SISTEMA MEXICANO"**

**EDUARDO GARCÍA VILLANUEVA**

Tesis presentada para optar por el Título de **Licenciado en  
Derecho** con Reconocimiento de Validez Oficial de  
Estudios de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

Zapopan, Jalisco. Septiembre de 1999.

CLASIF: \_\_\_\_\_  
ADQUIS: 79326  
FECHA: 04/04/03  
DONATIVO DE \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

1. Propiedad - Derecho

Agosto 30 de 1999

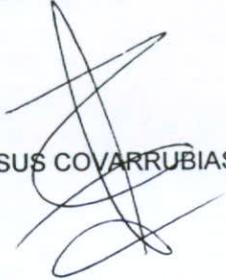
Universidad Panamericana  
Sede Guadalajara  
Escuela de Derecho  
P R E S E N T E

At'n. LIC. ALBERTO ALARCÓN MENCHACA

En mi carácter de asesor de tesis y después de haber analizado el trabajo de tesis para obtener el grado de Licenciatura en Derecho presentado por Eduardo García Villanueva, titulado "MARCO LEGAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SISTEMA MEXICANO", le manifiesto que el mismo reúne los requisitos de un trabajo recepcional por lo que puede continuar con los trámites administrativos a fin de presentar su examen de titulación.

ATENTAMENTE

DR. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS





# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

## DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

C. EDUARDO GARCÍA VILLANUEVA  
Presente

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación en la alternativa TESIS titulado: **"MARCO LEGAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SISTEMA MEXICANO"** presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a ue obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el H. Jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar siete ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

Atentamente

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



LIC. ALBERTO JOSÉ ALARCÓN MENCHACA

Zapopan, Jalisco a 15 de Septiembre 1999.

## INDICE

Indice.....	2
Lista de Abreviaturas.....	7
Introducción.....	8
Capítulo I. Fundamento Constitucional del Derecho de la Propiedad Intelectual y Jerarquía de Leyes.....	12
1.1. Fundamento Constitucional del Derecho de la Propiedad Intelectual.....	12
1.2. Análisis del Artículo 133 Constitucional.....	17
Capítulo II. Marco Legal del Derecho de la Propiedad Industrial.....	23
2.1. Creaciones novedosas.....	23
2.1.1. Definiciones.....	23
2.1.2. Disposiciones preliminares.....	25
2.1.3. Patentes.....	26
2.1.4. Modelos de utilidad.....	29
2.1.5. Diseños Industriales.....	30
2.1.6. Tramitación de Patentes.....	31
2.1.7. Licencias y Transmisión de derechos.....	36
2.1.8. Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros.....	38
2.2. Secretos Industriales.....	41
2.3. Signos distintivos.....	43
2.3.1. Definiciones.....	43
2.3.2. Tipos de marca.....	44
2.3.3. Reglas Generales.....	45
2.3.4. Marcas Colectivas.....	54
2.3.5. Avisos Comerciales.....	54

2.3.6.	Nombres Comerciales.....	54
2.3.7.	Registro de marcas.....	55
2.3.8.	Licencias, transmisión de derechos y Franquicias.....	59
2.3.9.	Nulidad, caducidad y cancelación de registro.....	62
2.3.10.	Derechos y Obligaciones del titular de la marca.....	63
2.4.	Denominación de Origen.....	64
2.4.1.	Protección a la denominación de origen.....	64
2.4.2.	Autorización para su uso.....	67
2.5.	Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.....	69
2.6.	Procedimientos.....	70
2.7.	De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos.....	73
2.7.1.	Competencia.....	75
2.8.	Comentarios.....	76

### Capítulo III. Marco Legal del Derecho de Autor o Propiedad

	Intelectual, en estricto sentido.....	79
3.1.	Disposiciones Generales.....	81
3.1.1.	Diferencias con la ley de 1956.....	84
3.2.	Del Derecho de Autor.....	85
3.2.1.	Reglas Generales.....	85
3.2.2.	De los Derechos Morales.....	88
3.2.3.	De los Derechos Patrimoniales.....	94
3.2.4.	Diferencias con la ley de 1956.....	95
3.3.	De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales.....	96
3.3.1.	Disposiciones Generales.....	96
3.3.2.	Del Contrato de Edición de Obra Literaria.....	99
3.3.3.	Del Contrato de Edición de Obra Musical.....	102
3.3.4.	Del Contrato de Representación Escénica.....	103
3.3.5.	Del Contrato de Radiodifusión.....	104

3.3.6.	Del Contrato de Producción Audiovisual.....	104
3.3.7.	De los Contratos Publicitarios.....	104
3.3.8.	Diferencias con la ley de 1956.....	105
3.4.	De la Protección del Derecho de Autor.....	106
3.4.1.	Disposiciones Generales.....	106
3.4.2.	De las obras fotográficas, plásticas y gráficas.....	109
3.4.3.	De la obra cinematográfica y audiovisual.....	110
3.4.4.	De los programas de computación y las bases de datos.....	112
3.4.5.	Diferencias con la ley de 1956.....	113
3.5.	De los Derechos Conexos.....	113
3.5.1.	De los artistas intérpretes o ejecutantes.....	114
3.5.2.	De los editores de libros.....	115
3.5.3.	De los productores de fonogramas.....	115
3.5.4.	De los productores de videogramas.....	117
3.5.6.	De los organismos de radiodifusión.....	117
3.5.7.	Diferencias con la ley de 1956.....	117
3.6.	De las limitaciones del derecho de autor y de los derechos conexos.....	118
3.6.1.	De la limitación por causa de utilidad pública.....	119
3.6.2.	De la limitación a los derechos patrimoniales.....	119
3.6.3.	Del dominio público.....	120
3.6.4.	Diferencias con la ley de 1956.....	120
3.7.	De los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares.....	120
3.7.1.	Disposiciones generales.....	121
3.7.2.	De los símbolos patrios.....	121
3.7.3.	De las culturas populares.....	121
3.7.4.	Diferencias con la ley de 1956.....	121
3.8.	De los registros de derechos.....	121
3.8.1.	Del Registro Público del Derecho de Autor.....	122

3.8.2.	De las reservas de derechos al uso exclusivo.....	125
3.8.3.	Diferencias con la ley de 1956.....	127
3.9.	De la gestión colectiva de derechos.....	127
3.9.1.	Diferencias con la ley de 1956.....	128
3.10.	Del Instituto Nacional del Derecho de Autor.....	128
3.10.1.	Diferencias con la ley de 1956.....	129
3.11.	De los Procedimientos.....	130
3.11.1.	Del procedimiento ante autoridades judiciales.....	130
3.11.2.	Del procedimiento de avenencia.....	133
3.11.3.	Del arbitraje.....	134
3.11.4.	Diferencias con la ley de 1956.....	135
3.12.	De los procedimientos administrativos.....	136
3.12.1.	De las infracciones en materia de derechos de autor.....	136
3.12.2.	De las infracciones en materia de comercio.....	136
3.12.3.	De la impugnación Administrativa.....	137
3.12.4.	Diferencias con la ley de 1956.....	139
3.13.	Comentarios.....	139
Capítulo IV.	Disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en torno al Derecho de la Propiedad Intelectual.....	144
4.1.	Los Tratados Internacionales.....	144
4.2.	Trato Nacional.....	146
4.3.	Control de Prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.....	146
4.4.	Derechos de Autor.....	146
4.4.1.	Derechos de Autor.....	146
4.4.2.	Fonogramas.....	148
4.4.3.	Protección de Señales de Satélite Cifradas Portadoras de Programas.....	148
4.5.	Propiedad Industrial.....	149

4.5.1. Marcas.....	149
4.5.2. Patentes.....	150
4.5.3. Esquemas de trazado en circuitos integrados.....	151
4.5.4. Secretos Industriales.....	153
4.5.5. Indicaciones Geográficas.....	154
4.5.6. Diseños Industriales.....	155
4.6. Aplicación Coercitiva de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	155
4.7. Cooperación y asistencia técnica.....	156
4.8. Protección de la materia existente.....	156
4.9. Antecedentes y contexto de la integración de los países de América del Norte, y comentarios sobre la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	157
4.10. Conclusiones en torno a la Integración Global de los Países y en particular la integración en América del Norte, y las necesidades e importancia de México en dicha integración.....	162
Capítulo V. Conclusiones y Propuestas.....	167
Agradecimientos.....	172
Bibliografía.....	173

**LISTA DE ABREVIATURAS**

Op. Cit.	Obra Citada.
LPI	Ley de la Propiedad Industrial.
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
LDA	Ley Federal del Derecho de Autor.
INDA	Instituto Nacional del Derecho de Autor.
DGDA	Dirección General del Derecho de Autor.
TLCAN o TLC	Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

## INTRODUCCION

En virtud de mi interés hacia la materia del derecho de la Propiedad Intelectual, que abarca tanto propiedad industrial, como derechos de autor, interés que comprende, a su vez, tanto al ámbito de investigación, como al ámbito práctico de la materia, es por lo que tome la decisión de hacer este trabajo de tesis profesional sobre dicha rama del Derecho.

Fue un tanto difícil escoger un tema específico a desarrollar, debido a que la materia contempla diversas figuras, como son las patentes de invención, los dibujos y diseños industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las denominaciones de origen, los secretos industriales, la transferencia de tecnología, las franquicias, los derechos de autor, los derechos conexos, tan sólo en nuestro sistema jurídico mexicano, y cada figura tiene sus modalidades y lagunas jurídicas sobre las que se puede obtener un buen tema de tesis.

Al principio me interesaron dos temas: “Momento en que surte sus efectos la Propiedad Intelectual en México” y “El derecho de la Propiedad Industrial como rama jurídica autónoma en el derecho mexicano”. Después de comentar lo anterior con un especialista en la materia concluí que el primer tema era muy ambicioso para una tesis, y que el segundo podría ser viable, por lo que decidí seguir investigando al respecto.

Al inicio del noveno semestre de la carrera, me encontré con una materia muy interesante que es la de “Derecho Público Internacional” e inmediatamente pensé en la posible relación que pudiera tener esta materia con la Propiedad Intelectual, y después de investigar y conocer un poco al respecto, recordé nuestro tan polémico “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, así como su Capítulo XVII que trata sobre la Propiedad Intelectual, por lo que se lo comenté al Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, catedrático titular de la materia de “Derecho Internacional Público” en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, donde curse mis estudios de Licenciatura en Derecho, quién accedió a la viabilidad e interés del trabajo que le propuse, así como a dirigir mi tesis bajo el tema “MARCO LEGAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SISTEMA MEXICANO”.

El desarrollo de dicho tema tiene por objeto realizar un análisis general de carácter informativo y propositivo, del derecho de la Propiedad Intelectual en nuestro país, mediante la exposición del contenido de dicha materia a la luz de las Leyes que la rigen en la República Mexicana, que son la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, complementada con algunos criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, por conducto de sus Tribunales Colegiados de Circuito, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno de ésta máxima autoridad judicial. Este estudio finaliza con la remisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo contenido en lo relativo al capítulo de la Propiedad Intelectual se comenta en la presente obra, sin perder de vista el contexto en que se celebró dicho tratado y el alcance económico – social del mismo.

La presente obra se integra por los capítulos que se enumeran a continuación:

Este trabajo iniciará con el estudio del sistema legal mexicano en torno al Derecho de la Propiedad Intelectual, para lo cual se analizarán las máximas constitucionales que rigen a esta materia, contenidas específicamente en sus artículos 28 y 89, así como con el estudio del artículo 133 Constitucional, para determinar la jerarquía de leyes que rige en el sistema jurídico mexicano.

Posteriormente analizaré de manera informativa el contenido de cada una de las leyes federales que rigen el derecho de la Propiedad Intelectual en México, que son: la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, para lo cual se comentarán las disposiciones de las mismas, con el apoyo de los criterios sostenidos por el Poder Judicial Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El desarrollo de éstos capítulos pretende dar a conocer los instrumentos con que se cuenta para proteger la Propiedad Industrial, las obras, así como los derechos conexos a éstas obras, por lo que se entrará al estudio de cada una de las figuras que integran el derecho de la propiedad intelectual como son las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las denominaciones de origen, los esquemas de trazado de circuitos interiores, los derechos y los derechos conexos; se establecerán los lineamientos generales que

deben observarse para obtener su registro o patente, en el caso de las invenciones, ante las instituciones gubernamentales correspondientes (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e Instituto Nacional del Derecho de Autor), y se hará referencia a las disposiciones legales que establecen los medios para defender los derechos obtenidos en dichas materias, sus infracciones y delitos, así como los demás temas comprendidos por dichas legislaciones.

En el capítulo relativo al análisis de los Derechos de Autor se enunciarán las diferencias entre la nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Diciembre de 1996, y la ley anterior que data de 1956.

El último capítulo será el relativo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN"), el cual recoge los últimos avances del derecho internacional de la materia y rige a nuestro país en su unión comercial con los Estados Unidos de América y Canadá. En este capítulo también se expondrá el contexto en que fue celebrado el TLCAN, y algunas conclusiones en torno a la Integración Global de los Países y en particular la integración en América del Norte, y las necesidades e importancia de México en dicha integración.

Finalmente, se expondrán las conclusiones que surjan de la totalidad de los temas expuestos a lo largo de ésta Tesis, así como las propuestas tendientes a la búsqueda de la uniformidad de la materia del Derecho de la Propiedad Intelectual en el sistema jurídico mexicano.

Como se desprende del contenido antes descrito, el presente trabajo tiene por objeto concentrar en una sola obra el contenido y análisis de las principales legislaciones que rigen el Sistema Legal de la Propiedad Intelectual en nuestro país, para concluir con la recomendación o sugerencia de buscar la unidad de la materia a fin de que al Derecho de la Propiedad Intelectual se le reconozca su autonomía, y su contenido abarque las dos materias en que actualmente se encuentra dividido. Se incluye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte toda vez que, como lo expuse con anterioridad, recoge los últimos avances del derecho internacional de la materia, además de que es el instrumento legal que regula la materia en las

relaciones con nuestros vecinos del Norte las cuales son de gran importancia para nuestro país por la cantidad de negocios que abarca dicha relación.

La elaboración de este trabajo de tesis significa el cimiento del estudio de esta materia, y constituye la base sobre la cual, en un futuro próximo, se podrán ampliar los temas que se analizarán en éste trabajo, y añadir otros que tengan relación con la materia, por la diversidad de cuestiones que surgen y seguirán surgiendo a lo largo del estudio de ésta materia tan importante en la vida social y económica de la comunidad nacional e internacional.

## Capítulo I

### Fundamento Constitucional del Derecho de la Propiedad Intelectual y Jerarquía de Leyes.

#### 1.1. Fundamento Constitucional del Derecho de la Propiedad Intelectual.

La Suprema Ley de los Estados Unidos Mexicanos es la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” de fecha 5 cinco de febrero de 1917 mil novecientos diecisiete, la cual hace referencia expresa al Derecho de la Propiedad Intelectual en sus artículos 28 párrafo noveno, 73 fracción XXIX-F y 89 fracción XV, que complementados por las facultades implícitas que otorga la fracción XXX del artículo 73 de la misma Constitución, constituyen el fundamento de la rama del Derecho materia del presente estudio. Lo anterior sin excluir a los demás preceptos que conforman nuestra Carta Magna, cuyo contenido íntegro constituye los principios a que está sujeto el sistema legal que rige en nuestro país, incluyendo el Derecho de la Propiedad Intelectual.

A este respecto me permito transcribir el texto vigente de los artículos antes enumerados:

“Art. 28.- (Noveno párrafo) 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.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A este respecto cabe hacer referencia al comentario que realizan RUPERTO PATIÑO MANFFER y HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ en la *Constitución Política Comentada Tomo I*, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Décima Edición, México, Editorial Porrúa y UNAM, 1997, páginas 351 a la 353: “En la versión actual del artículo 28 constitucional se pueden distinguir dos partes fundamentales: 1. La primera parte contiene una prohibición general respecto de la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos y aquellas prohibiciones que se establezcan a título de protección a la industria. Estas prohibiciones, sin embargo, no son absolutas, ya que en el propio texto constitucional se incorporan tres importantes grupos de excepciones que por mandato del

“Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

.....

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.”

“Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

Dichas disposiciones constitucionales, como lo enuncié en el primer párrafo de este capítulo, son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial, que en conjunto comprenden el derecho de la Propiedad Intelectual. Esta materia resulta de la complementación entre las facultades explícitas, antes enunciadas, y las facultades implícitas, necesarias para hacer efectivas a las explícitas referidas. Así tenemos que las facultades explícitas que otorga la Constitución a los Poderes de la Unión en esta materia –la cual es Federal- son las de: 1) Conceder privilegios por determinado tiempo a los autores y artistas para la producción de sus obras, que comprende los derechos de autor; 2) Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores

---

constituyente no se consideran monopolios, a pesar de que se trata de actividades que desde un punto de vista económico pudieran considerarse con tal carácter. Estas excepciones reflejan el verdadero sentido de equilibrio que el constituyente buscó al redactar este precepto..... (Dentro de los tres grupos de excepciones se encuentran) los privilegios que por tiempo determinado se concedan a autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a inventores y perfeccionadores de mejoras, para el uso exclusivo de sus inventos, constituyendo así lo que en el sistema jurídico mexicano se conoce como Propiedad Intelectual.”

de algún ramo de la industria, para el uso exclusivo de sus inventos, facultad que comprende la protección de las creaciones novedosas; y 3) La facultad del Congreso para expedir leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. De lo anterior tenemos que la explicación que tiene el hecho de que el Congreso Federal expida leyes reguladoras de los Secretos Industriales, los signos distintivos –marcas, nombres comerciales y avisos comerciales-, las denominaciones de origen, y los derechos conexos a los derechos de autor, es que se considere a éstas materias como facultades implícitas que nace de las explícitas referidas, por ser necesarias para su efectividad <sup>2</sup>, sin que esta explicación sea del todo absoluta, en virtud de que contrario a lo sustentado por el Congreso Federal, las materias no reguladas expresamente y que no tengan una relación de medio necesario respecto de la explícita, pudieran considerarse de la competencia de cada uno de los Estados conforme al artículo 124 constitucional <sup>3</sup>, situaciones que dada la actitud pasiva de los Estados no han trascendido al ámbito de un estudio oficial <sup>4</sup>.

<sup>2</sup> El maestro Felipe Tena Ramírez en su obra “Derecho Constitucional Mexicano”, Editorial Porrúa, Trigésima Segunda Edición, 1998, página 116, sostiene que “el otorgamiento de una facultad implícita sólo puede justificarse cuando se reúnen los siguientes requisitos: 1º, la existencia de una facultad explícita, que por sí sola no podría ejercerse; 2º, la relación de medio necesario respecto a fin, entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda; 3º, el reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad implícita y su otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita.”

<sup>3</sup> Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.”

<sup>4</sup> El maestro Felipe Tena Ramírez en su obra citada, páginas 118 y 119 reconoce que en nuestro país “los Estados nacidos en un federalismo teórico e irreal no presentan resistencia a los avances de la centralización ni defienden celosamente sus facultades”, además de que “el proceso de centralización se realiza francamente, mediante reformas constitucionales que merman atribuciones a los Estados y que éstos aceptan”. Afirma que, no obstante, si alguna vez tiene el jurista mexicano que acudir a las facultades implícitas (como en el caso en comentario), es con objeto de justificar constitucionalmente la existencia de alguna ley para cuya expedición no tiene el Congreso facultad expresa, pero no porque el Congreso haya tenido en cuenta facultades implícitas para emitir dicha ley”.

De los artículos antes transcritos se desprende que el derecho de la propiedad industrial se puede clasificar desde tres puntos de vista: 1) como salvedad al principio general de la libre concurrencia; 2) como Derecho de exclusividad; y, 3) como Garantía de Propiedad.

El maestro Ignacio Burgoa considera los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas, inventores y perfeccionadores, como excepciones a la libre concurrencia, estableciendo que de acuerdo con tales privilegios, consignados ante la Ley Federal de Derechos de Autor, por lo que toca a la propiedad artística y literaria, como en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que a esta materia se refiere, constituyen en realidad salvedades al principio general de la libre concurrencia, debido a que imposibilitan o impiden a cualquier persona, que no sea el autor, el artista, el inventor o el perfeccionador, realizar actividad alguna en relación con las obras e inventos de que se trate, salvo los casos expresamente establecidos por los mencionados ordenamientos <sup>5</sup>.

Esta posición de excepción a la libre concurrencia también es sostenida por RUPERTO PATIÑO MANFFER y HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ <sup>6</sup>.

El maestro Juventino V. Castro establece que el párrafo noveno del artículo 28 constitucional antes transcrito precisa que no deben considerarse 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, estableciendo al respecto que esta disposición sí constituye una verdadera garantía individual, y que resulta una mención indispensable que otras muchas

---

<sup>5</sup> Burgoa, Ignacio, *Las Garantías Individuales*, México, Editorial Porrúa, 1989, págs. 413 y 414.

<sup>6</sup> Según se desprende del comentario a que se refiere el pie de página contenido en las páginas 11 y 12 bajo el número 1.

constituciones también ubican dentro de las garantías individuales por ser derechos de exclusividad que podrán tener la apariencia de un monopolio ilegal, pero que en realidad contienen una hondura humana perfectamente entendible, ya que se refiere a la creatividad individual la cual debe ser alentada para permitir el progreso y el perfeccionamiento humanos <sup>7</sup>.

Además de considerarlo conforme a los autores antes mencionados, el derecho de Propiedad Intelectual debe considerarse como garantía de propiedad, ya que como su propio nombre lo indica es un derecho de propiedad, y a su vez una garantía de la misma que la protege *erga omnes*, con las salvedades que establecen los ordenamientos legales de la materia y que a continuación se refieren. La titularidad de estos derechos implica una propiedad con rasgos particulares, la cual tiene como características, además de las que dispone la ley, 1) que su exclusividad sólo comprende un periodo de tiempo, lo cual no va contra la naturaleza de la propiedad, sino que es una de sus características peculiares, derivado del interés social que existe y que esta consignado en la constitución en el sentido de limitar el privilegio a un tiempo determinado a fin de que con posterioridad se haga del conocimiento y uso público el avance tecnológico, o el contenido de la obra; 2) su función social consistente en el privilegio, en un primer momento, a los inventores o autores, condicionado al uso del invento, signo u obra protegidos, toda vez que el no uso cancela el privilegio y permite a otros miembros de la colectividad beneficiarse del invento, signo u obras correspondientes; y 3) el otorgamiento de patentes obligatorias cuando no se haya explotado la invención protegida en el plazo que establezca la ley, que actualmente es de tres años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde, según lo dispone el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Prueba de la propiedad que el titular mantiene sobre las invenciones, signos u obras protegidas es la disposición que dicho titular tiene sobre los mismos, la cual puede ejercer a través de su uso y goce, o bien mediante su transmisión o mediante su licencia.

<sup>7</sup>Castro, Juventino V., *Garantías y Amparo*, México, Editorial Porrúa, 1996, págs. 161 y 162.

La Propiedad Intelectual tiene sus elementos propios que la distinguen de la propiedad real, o propiedad civil, para lo cual debemos señalar que el derecho de disposición, uso y goce sobre la Propiedad Intelectual tienen en un primer momento las mismas características que las otras propiedades civiles, pero se diferencian en que tales derechos sólo pueden disfrutarse temporalmente y su transmisión se sujeta a la misma temporalidad, además de que se pueden extinguir por causas distintas a la propiedad ordinaria, como es el abandono de su uso, las cuales se analizan en el capítulo siguiente.

## 1.2. Análisis del Artículo 133 Constitucional.

La jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano tiene su fundamento en el artículo 133 constitucional, mismo que a continuación transcribo:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Aunque la expresión literal del texto autoriza a pensar a primera vista que no es sólo la Constitución la ley suprema, sino también las leyes del Congreso de la Unión y los tratados, se desprende sin embargo del propio texto que la Constitución es superior a las leyes federales, porque éstas para formar parte de la ley suprema deben “emanar” de aquella, esto es, deben tener su fuente en la Constitución; lo mismo en cuanto a los tratados, que necesitan “estar de acuerdo” con la Constitución. Se alude así al principio de subordinación de los actos legislativos respecto de la norma fundamental<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Tena Ramírez, Felipe, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 1998, pág. 18. Esta interpretación, de la supremacía constitucional, se refuerza con la obligación

Siguiendo al autor Jorge Carpizo en el análisis del artículo 133 constitucional, procedo a señalar la jerarquía de las normas en nuestro sistema mexicano. En México hay supremacía de la Constitución que se encuentra en el primer grado, es decir, en el grado más alto de la pirámide jurídica. En el segundo grado se encuentran las leyes constitucionales y los tratados, y en un tercer grado coexisten el derecho federal -leyes ordinarias- y el local.<sup>9</sup>

La distinción entre leyes constitucionales y derecho federal ordinario es expuesta de una manera muy clara por el autor Mario de la Cueva, para quien las primeras son las que material y formalmente emanan de la Constitución, en cambio las segundas sólo emanan formalmente de ella. Las leyes constitucionales son parte de la Constitución, son la Constitución misma que se amplía, que se ramifica, que crece. El derecho federal ordinario es el que deriva de la Constitución pero sin ser parte de ella, podría ser competencia local si así lo hubiere juzgado conveniente el Constituyente<sup>10</sup>, mediante su omisión en las facultades expresas de los funcionarios federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta Magna.

Ahora bien, respecto a los conflictos que pudieran surgir entre normas del mismo rango, debemos distinguir las aparentes contradicciones entre una norma federal y una local, del conflicto entre ley constitucional y tratado internacional.

---

de los funcionarios públicos de respetar la supremacía de la constitución que se infiere del artículo 128 de la misma, según el cual “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.”

<sup>9</sup> Carpizo, Jorge, *Estudios Constitucionales*, México, 1996, págs. 21y 22.

<sup>10</sup> Cueva, Mario de la, *Apuntes de derecho constitucional*, México, 1965, págs. 46-48, según nota al pie en la pág. 18 de la Op. Cit. de Carpizo.

Si existiere alguna contradicción entre una norma federal ordinaria y una local, tenemos que ver cuál autoridad es la competente en esa materia. Es decir, no se plantea contradicción entre una norma federal y una local sino que es un problema de competencia, que se deberá resolver partiendo de la regla establecida en el artículo 124 de la Constitución Federal. Se podría pensar que este principio sufre una excepción en el caso de las facultades coincidentes <sup>11</sup> -aquellas facultades que tanto la federación como las entidades pueden realizar por disposición constitucional y que coexisten-, pero en tal caso, aunque el contenido de las normas fuere opuesto, no se actualiza la contradicción, pues la legislación federal no priva sobre la local sino que coexisten y se aplicará una u otra disposición según el ámbito de validez de la norma y según el tribunal que la vaya a aplicar.

El problema se presenta cuando hay contradicción entre una ley constitucional y un tratado por ser de la misma jerarquía. Al respecto existen diversas opiniones doctrinales, entre las que destacan las siguientes:

a) Camargo dice que el artículo 133 fija la jerarquía de los tratados en igual condición a la de la Constitución y a las leyes federales y que la tesis de la primacía de la ley fundamental sobre los tratados posee interés únicamente en el ámbito interno y por tanto ese tratado se tiene que cumplir en el ámbito internacional. Apunta que el tratado esta sujeto en el orden interno a un control jurídico a través del juicio de amparo. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> El maestro Felipe Tena Ramírez, analiza en la obra previamente citada, páginas 119 a 124, el concepto de las facultades coincidentes y su diferencia con las facultades concurrentes. Las coincidentes se dan en el caso de que una misma facultad sea empleada simultáneamente por dos jurisdicciones (por ejemplo educación), en tanto que las concurrentes se dan en el caso de que una facultad sea ejercida provisional y supletoriamente por una jurisdicción distinta a la que constitucionalmente le corresponde (concepto que deviene del Derecho Norteamericano, según explica el autor citado).

<sup>12</sup> Camargo, Pedro Pablo, *La administración pública nacional como órgano de las relaciones internacionales*, ensayo inédito, págs. 28-33, según nota al pie en la pág. 23 de la Op. Cit. de Carpizo.

b) Sepúlveda afirma que una norma posterior deroga el tratado a que se refiere, porque se supone que el legislativo conocía ese tratado y tiene la intención de anularlo. Ahora bien, un tratado posterior deroga la ley anterior que lo contradiga, pero no se trata de una auténtica abrogación pues sólo sucede en los casos de aplicación de una norma concreta y en ese momento se prefiere el precepto del tratado a la norma interna <sup>13</sup>, porque sólo deroga los artículos de la ley o tratado anterior que sean contrarios a la ley o tratado posterior, más no la totalidad de la ley o tratado correspondiente.

c) Seara Vázquez afirma que cuando los tratados no se pueden aplicar en el orden interno por ser contrarios a la Constitución tal situación es irrelevante para el derecho internacional, y el estado es responsable por la no aplicación de esa obligación internacional. Establece que los conflictos entre ley interna y tratado pueden surgir ya sea por el contenido de tratado o por el proceso de conclusión de éste.

En los conflictos de contenido hay que examinar si la Constitución o norma suprema de ese estado reputa a los tratados como incorporados al orden interno, y en esta forma el trato que se les da es el de una norma de derecho interno y se le aplican las mismas reglas que a los conflictos de leyes que surgen en el orden interno, como el principio de que la ley posterior deroga a la anterior y que la ley particular deroga a la general. Respecto al conflicto por motivo del procedimiento, este autor señala que tratados concertados fuera de los cauces que la norma suprema establece no son aplicables en el orden interno, pero que desde el punto de vista del derecho internacional sí son válidos, ya que cualquier país podrá eximirse de sus obligaciones internacionales con sólo declarar anticonstitucional un tratado. <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sepúlveda, Cesar, *Derecho internacional público*, México, Editorial Porrúa, 1964, pág. 75, según nota al pie en la pág. 23 de la Op. Cit. de Carpizo.

<sup>14</sup> Seara Vázquez, Modesto, "Los conflictos de la ley nacional con los tratados internacionales", *Comunicaciones mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado*, México, 1966, págs. 124-128, según nota al pie en la pág. 24 de la Op. Cit. de Carpizo. Respecto al comentario en el sentido de resultar intrascendente que los tratados sean

d) Carpizo señala que un tratado anticonstitucional no se puede aplicar en el orden interno, ya que la Constitución es la norma suprema y los tratados se encuentran en escaño inferior y además porque podría ser una puerta abierta a la autoridad para toda clase de violaciones. Menciona que desde el punto de vista externo tampoco lo debe aplicar el estado aunque caiga en responsabilidad y lo que debe hacer en estos casos es denunciarlo o por algún otro método jurídico acabar con el “monstruo” que no tiene base constitucional para poder subsistir.<sup>15</sup>

Por mi parte, y sin entrar a la aplicación de los tratados en el orden externo, me adhiero a la opinión de Seara Vázquez y de Sepúlveda, en lo que de mi postura se ajuste a la de ese distinguido autor, en el sentido de solucionar el conflicto mediante la aplicación de las reglas generales establecidas para los conflictos de leyes que surgen en el orden interno, como el principio de que la ley posterior deroga a la anterior y que la ley especial deroga a la general<sup>16</sup>, puesto que nuestra Constitución incorpora los tratados al orden interno.

---

contrarios a la Constitución, debe observarse la disposición en contrario que contiene la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, adoptada en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969, ratificada por México el 25 de septiembre de 1974, en vigor desde el 27 de enero de 1980, que en la SECCION 2 “Nulidad de los Tratados”, ARTICULO 46 “Disposiciones de Derecho Interno Concernientes a la Competencia para celebrar Tratados” establece: **El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación a una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.**

<sup>15</sup> Carpizo, Jorge, *Estudios Constitucionales*, México, 1996, pág. 24.

<sup>16</sup> Estos principios generales de derecho son reconocidos ampliamente por nuestra tradición jurídica, se encuentran incorporados en el Código Civil Federal y existe por parte de la Corte bastísimos criterios jurisprudenciales que reconocen su aplicación y vigencia en el sistema jurídico mexicano.

Para finalizar con este tema y a efecto de aplicar lo anterior al derecho de la Propiedad Intelectual, se debe afirmar que éste se encuentra formado por leyes constitucionales puesto que material y formalmente emanan de la Constitución, toda vez que regulan los privilegios reconocidos por la misma Constitución cuya concesión corresponde al ejecutivo federal, de conformidad con los numerales 28 y 89 fracción XV de nuestra Carta Magna, antes transcritos.

En el capítulo siguiente entraremos al estudio y análisis de la Propiedad Industrial en nuestro sistema jurídico mexicano, particularmente en la Ley de la Materia, y posteriormente se tratará lo relativo a los Derechos de Autor.

## Capítulo II

### Marco Legal del Derecho de la Propiedad Industrial.

Este capítulo se desarrollara siguiendo en un primer término el contenido de la Ley de la Propiedad Industrial <sup>17</sup>, en lo sucesivo “LPI”, complementando sus disposiciones con criterios del Poder Judicial Federal y las notas explicativas emitidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siguiendo en lo necesario a los diversos doctrinistas en esta materia.

#### 2.1. Creaciones novedosas.

Se encuentran reguladas en el título segundo de la LPI, bajo el rubro “De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales”, el cual se divide en 7 siete capítulos, que comprenden los artículos 9º al 81 de la mencionada ley. También se rigen por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial <sup>18</sup>.

#### Definiciones

Patente: Título oficial que expide el estado y que permite a su titular o a su causahabiente <sup>19</sup>, explotar de modo exclusivo, en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, un invento durante determinado tiempo.

Registro: Título oficial que expide el estado y que permite a su titular o a su causahabiente, explotar de modo exclusivo, en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, un modelo de utilidad o un diseño industrial durante determinado tiempo.

---

<sup>17</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

<sup>18</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

<sup>19</sup> En virtud de una transferencia por acto entre vivos o por vía sucesoria (art. 10 de la LPI), así como las personas a las que se esta sujeto por virtud de una relación de trabajo con éste objeto (art. 14 de la LPI y art. 163 de la Ley Federal del Trabajo).

Invencción: Toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

Diseño Industrial: Cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia. (Si el diseño es bidimensional se denomina dibujo, y si es tridimensional se le llama modelo). Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un producto.

El maestro David Rangel Medina<sup>20</sup> distingue al dibujo del modelo, ambos industriales, en que el primero es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original, y lo califica como un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico, en tanto que el modelo está constituido por una maqueta; por un modelado, por una escultura, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental; y al respecto señala los siguientes ejemplos ilustrativos:

i).- Dibujos Industriales.- Alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes, sin importar el material de que estén elaborados. A los que asigna un arte lineal y de superficie, bajo una concepción artística orientada a producir un resultado decorativo y a la vez utilitario.

---

<sup>20</sup> Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, México, Editorial McGRAW-HILL, 1998, págs. 43 – 44.

ii).- Modelos Industriales.- relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, radios, asientos de avión, sillones para dentistas, para consultorios médicos, entre otros. En estos ejemplos, el carácter de modelo corresponde a las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen.

Modelo de Utilidad: Los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

### Disposiciones preliminares

En este capítulo del título correspondiente al Título de las Creaciones Novedosas, se establecen las bases de la regulación del derecho exclusivo de explotación en provecho del titular (persona física o moral) de la patente, en el caso de invenciones, y de registros, por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

La explotación puede hacerla por sí o por otros con su consentimiento.

La concurrencia de sujetos en la realización de la invención, modelo de utilidad o diseño industrial, se regula por el artículo 10 bis de la LPI, que establece dos supuestos:

i).- Si la realización se hubiera hecho conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.

ii).- Si se hubiera hecho por varias personas independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua. Cabe señalar que en este supuesto sólo se mencionan las invenciones y los modelos de utilidad, excluyéndose tácitamente a los diseños industriales. Habrá que esperar la interpretación de la Corte a este respecto o la reforma a la ley que dé respuesta expresa a esta cuestión.

Los anteriores supuestos no aplican al caso en que los realizadores estén sujetos a una relación de trabajo, toda vez que en esta situación será aplicable lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, según remisión del artículo 14 de la Ley de la Propiedad Industrial, además de que se desprende del artículo 163 invocado <sup>21</sup>.

Se establece la presunción de inventor en favor de las personas que aparezcan como tales en la solicitud de patente o registro, por lo que la afirmación en contrario deberá probarse por quien manifieste dicha afirmación.

Los inventores tienen derecho a ser mencionados en el título o a oponerse a dicha mención.

### Patentes

Son patentables las invenciones que cumplan los siguientes requisitos:

i).- El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza (Novedad).

---

<sup>21</sup> "ARTICULO 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III.- En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

ii).- El proceso o productos debe ser una creación de algún ser humano y no ser evidente para un técnico en la materia (Actividad Inventiva).

iii).- El proceso o producto debe tener aplicación industrial, es decir, la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica (Explotación Industrial).

En su artículo 16 la LPI especifica las invenciones que como tales no son patentables.

El artículo 19 de la LPI enumera lo que no se considera invención para efectos de la Ley, y por lo tanto no es patentable, supuestos que se pueden encuadrar bajo los temas siguientes: principios que son del conocimiento de expertos en la materia que se trate, lo existente en la naturaleza, los descubrimientos que nacen de un proceso matemático u otro conocido, lo que es materia de Derechos de Autor, métodos médicos aplicables al cuerpo humano y a animales, y las que resulten de yuxtaposiciones de otras invenciones salvo que no sea obvio para técnicos en la materia que corresponda.

Para determinar la novedad de una invención y que es resultado de una actividad inventiva, se considerará el estado de la técnica<sup>22</sup> a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, se deben tomar en cuenta todas las solicitudes presentadas en México con anterioridad a esa fecha y que estén en trámite, independientemente de la publicación a que se refiere el artículo 52 de la LPI.

No afectan la novedad las publicaciones que se hagan dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida, cuando las haya dado a conocer el inventor o su causahabiente por cualquier medio de comunicación. Lo

---

<sup>22</sup> 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 (art. 12 de la LPI).

anterior no se aplica a las contenidas en una solicitud o patente concedida en el extranjero, sobre las que deberá hacerse valer la prioridad que reconoce la ley en los términos de los artículos 40 y 41 de la LPI.

El derecho conferido por la patente estará determinado por las características (reivindicaciones aprobadas <sup>23</sup>), proceso, descripción o dibujos que se expresen en la solicitud. Dicho derecho es *erga omnes* (oponible a todos) excepto contra los supuestos del artículo 22 de la LPI, contra los que el citado derecho no producirá efecto alguno.

La patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la cual esta sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

El titular de la patente gozará de los siguientes derechos:

- i).- Explotación exclusiva del producto patentado.
- ii).- Explotación exclusiva del proceso o del producto obtenido directamente de aquel.

El titular puede demandar daños y perjuicios aún a los terceros que hubieren explotado sin su consentimiento el producto o proceso patentado antes de que se le hubiere otorgado la patente, siempre que:

---

<sup>23</sup> Son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada. Deben sujetarse a las reglas que establecen los artículos 27 y 29 del Reglamento de La Ley de la Propiedad Industrial.

i).- La explotación se haya realizado después de que surta efectos la publicación de la solicitud, lo cual ocurre a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación la Gaceta correspondiente, fecha que debe hacerse constar en cada ejemplar de la gaceta, según lo establece el artículo 8 de la LPI. Se debe distinguir la fecha de presentación de la solicitud, de la fecha a que se refiere este supuesto, que es aquella en que surta efectos la publicación de la solicitud referida.

ii).- La demanda se presente después de otorgada la patente.

Sólo se puede mencionar que una patente se encuentra en trámite o ha sido otorgada, cuando efectivamente así lo este.

#### Modelos de utilidad

Son registrables los modelos de utilidad que cumplan los siguientes requisitos:

i).- La estructura, forma o disposición de las partes del objeto, utensilio, aparato o herramienta debe ser nueva, es decir, anteriormente desconocida (Novedad Mundial).

ii).- El objeto, utensilio, herramienta o aparato debe ser utilizado o producido en la industria (Explotación Industrial).

El registro tiene una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la cual esta sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

La explotación del modelo de utilidad confiere, en lo conducente, las prerrogativas del artículo 25 de la LPI, antes señaladas para el caso de patentes; el derecho que confiere no surtirá efectos contra los supuestos del artículo 22 de la LPI.

Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplicarán, en lo conducente, las reglas de la tramitación de patentes, a excepción de los artículos 45 (no podrá contener varias reivindicaciones) y 52 (la solicitud no se publica, pero el título de registro si) de la LPI.

### *Diseños Industriales*

Son registrables los diseños industriales que cumplan los siguientes requisitos:

i).- El diseño (sea dibujo o modelo) debe ser nuevo, es decir, de creación independiente y que difiera en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños (Novedad), y que por lo tanto no se encuentre en el Estado de la Técnica <sup>24</sup>.

ii).- El diseño (sea dibujo o modelo) debe poder ser utilizado o producido en cualquier rama de la actividad económica (Aplicación Industrial).

La protección conferida al diseño industrial no comprende los elementos o características que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto, limitación que no se aplicará cuando el diseño radique en la forma del montaje o conexión. No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características anteriores.

---

<sup>24</sup> El artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial define, para los efectos del título relativo a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, como Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, entendiéndose como tal al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

A las solicitudes debe anexarse:

- i).- Una reproducción gráfica o fotográfica del diseño, y
- ii).- La indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño.

En la descripción de la solicitud debe expresarse brevemente la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, indicando claramente la perspectiva desde la cual se ilustra.

Como reivindicación, en la solicitud, debe expresarse la denominación del diseño industrial seguido de la siguiente formalidad: “tal como se ha referido e ilustrado”.

El registro tiene una vigencia de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la cual esta sujeta al pago de la tarifa de derechos correspondiente.

Para la tramitación del registro de los diseños industriales se aplicarán, en lo conducente, las reglas de la tramitación de patentes, a excepción de los artículos 45 (no podrá contener varias reivindicaciones) y 52 (la solicitud no se publica, pero el título si) de la LPI.

### *Tramitación de Patentes*

Debe presentarse una solicitud escrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo “IMPI”, o en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los diferentes Estados de la República.

Todas las solicitudes deben presentarse en forma escrita, redactadas en idioma español, en las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y cumplir con los demás requisitos que establece la LPI y su Reglamento, en particular el artículo 5° quinto del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las solicitudes de patente y registro pueden ser solicitadas por el inventor o su causahabiente. En ambos casos puede ser solicitada a través de un representante legal<sup>25</sup>.

Los documentos básicos para la presentación de las solicitudes son:

- i).- Solicitud debidamente llenada y firmada.
- ii).- Comprobante del pago de la tarifa.
- iii).- Descripción<sup>26</sup> de la invención, modelo de utilidad o diseño industrial, según sea el caso.
- iv).- Reivindicaciones.
- v).- Dibujo (s) Técnico (s) o Fotografía (s), en su caso<sup>27</sup>.
- vi).- Resumen de la descripción de la invención<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> El acreditamiento de la personalidad de los apoderados y representantes se regula por los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>26</sup> La función más importante de la descripción consiste en divulgar la invención, es decir, deberá hacerse la descripción en forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluar la invención y, como lo establece el artículo 47 de la LPI, para poder guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

<sup>27</sup> Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las reivindicaciones. Un dibujo es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención.

<sup>28</sup> La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

La solicitud y sus anexos son confidenciales hasta su publicación, según lo dispone el artículo 38 de la LPI.

Se considera como **fecha** de presentación a la fecha y hora en que se presente; y en caso de no cumplir con los requisitos, será aquella en que efectivamente se cumplan.

Se reconocerá como **fecha** de prioridad aquella en que se haya solicitado previamente la misma patente en cualquier otro país, en cuyo caso lo será la de aquel país en que se presentó la solicitud primero. Lo anterior siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen. Para reconocer la prioridad se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

i).- Que se reclame al solicitar la patente y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.

ii).- Que la solicitud presentada en México no contenga derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud en el extranjero. Si se pretendieren derechos adicionales, la prioridad se reconocerá sólo en la parte referida a la solicitud en el extranjero.

A lo anterior se debe comentar que el reconocimiento parcial sólo surtirá sus efectos cuando la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial, así lo permitan, por lo que deberá resolverse en forma casuística. Además de que por otro lado es criticable este reconocimiento parcial puesto que daría causa a que al vencimiento de la patente resulte que este sólo opera parcialmente, mientras que los otros derechos fenecen posteriormente, por lo que dependerá del derecho y del objeto de la patente o registro el que sea o no viable el reconocimiento parcial.

iii).- Que los requisitos señalados por los Tratados Internacionales, la LPI y su Reglamento, se cumplan dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de Patente o registro, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La solicitud debe referirse a una sola invención o a varias que conformen entre sí un único concepto inventivo.

Una misma solicitud de patente <sup>29</sup> podrá contener reivindicaciones de:

- i).- Producto y proceso para su fabricación.
- ii).- Proceso y aparato o medio para su fabricación.
- iii).- Proceso, producto y aparato o medio para su fabricación.

El proceso y maquinaria o aparatos necesarios para obtener un modelo de utilidad o un diseño industrial, serán objeto de solicitudes de patente independientes a la solicitud de registros a que se tenga derecho.

Se puede transformar una solicitud de patente de invención en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando se infiera de la solicitud que el contenido de la misma corresponde a una patente en vez del registro que se solicita, y al contrario, es decir, que no concuerde con lo solicitado. Sólo se puede hacer dentro de los tres

---

<sup>29</sup> Las solicitudes de registro de modelo de utilidad y de diseños industriales no pueden contener varias reivindicaciones en los términos del artículo 45 de la LPI, por así determinarlo expresamente los artículos 30 y 37 de la LPI, además de que son registrables como modelo de utilidad o como diseño industrial los productos y no así los procesos, maquinaria o aparatos para obtener aquellos.

meses siguientes a la fecha de presentación o tres meses siguientes a la fecha en que el IMPI así lo requiera, siempre que la solicitud no se hubiere abandonado. Si el solicitante no cumple en el plazo concedido se tendrá por abandonada la solicitud.

Presentada la solicitud, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare lo necesario o subsanar omisiones. Si se presentan documentos en cumplimiento de algún requerimiento, estos no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que excedan las contenidas en la solicitud original<sup>30</sup>.

El examen de forma consiste en revisar que la solicitud y demás documentos presentados cumplan con los requisitos previstos por la LPI y su Reglamento.

---

<sup>30</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz "PATENTES, ACLARACION DE LAS. NO DEBE CONTENER ELEMENTOS QUE DEN MAYOR ALCANCE A LA INVENCION" Séptima Epoca, Volumen 175-180, Pagina 145, que establece lo siguiente: **De conformidad con una interpretación armónica de los artículos 17 y 18 de la Ley de Invenciones y Marcas y 31 de su reglamento, los documentos aclaratorios no pueden contener elemento alguno que dé mayor alcance a la solicitud original, que contiene la descripción de la invención, aun cuando la aclaración se hubiere hecho en forma voluntaria, pues esta circunstancia no releva al interesado de cumplir con los imperativos establecidos por esas disposiciones legales, ya que, lo procedente en el caso de pretenderse un mayor ámbito que el contenido en la solicitud original, es formular una nueva solicitud.** TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 669/83.- Axial Internacional Aktiengesellschaft.- 3 de octubre de 1983.-Unanimidad de votos.- Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 506/83.- Centre Europeen Recurches Maubernay.- 12 de julio de 1983.-Unanimidad de votos.- Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

En lo sucesivo se hará referencia a Criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación referentes a la materia objeto de este trabajo, los cuales corresponden a diversas épocas, por lo que algunos de dichos criterios no tendrán una relación directa con los números de los artículos de las leyes actualmente vigentes, pero su alcance si resulta aplicable toda vez que los supuestos y situaciones que regulan se siguen contemplando por las nuevas legislaciones.

La solicitud de patente se publicará después del vencimiento de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, con el objeto de analizar si cumple con los requisitos de forma. Podrá ser publicada antes a solicitud del interesado, una vez aprobado el examen de forma (artículo 40 del Reglamento de la LPI), para lo cual deberá cubrirse el pago de la tarifa correspondiente.

Publicada la solicitud, el IMPI hará el examen de fondo, en el que determinará si se satisfacen los requisitos del artículo 16 de la LPI o si se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 16 y 19 de la LPI. El IMPI podrá aceptar o requerir el examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras.

Cuando proceda el otorgamiento de la patente, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante, para que en un plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación en la Gaceta y con el pago de la tarifa por expedición del título. Hay plazo adicional para la publicación en la Gaceta y para el pago por la expedición del título, por otros dos meses. Si no cumple, se tendrá por abandonada la solicitud.

El IMPI expedirá el título que comprenderá un ejemplar de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, si los hubiere, y contendrá la información que establece el artículo 59 de la LPI.

### *Licencias y Transmisión de derechos*

Los derechos que confieren las patentes y registros pueden gravarse, transmitirse (disponer de su titularidad) y otorgar licencia (permitir su uso) para su explotación, los cuales para surtir efectos contra terceros deben inscribirse en el IMPI<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> El gravamen, transmisión o licencia de patentes y/o registros produce efectos entre las partes desde el momento de su celebración y con independencia del registro o no del contrato o convenio correspondiente en el IMPI, puesto que este registro únicamente tiene efectos de dar publicidad a los contratos o convenios y notificar su existencia a terceros, más no constituye un requisito de existencia o validez del contrato o convenio correspondiente.

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá cuando se caiga en alguno de los siguientes supuestos:

- i).- La soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la licenciataria.
- ii).- Nulidad o caducidad de la patente o registro.
- iii).- Orden judicial.

No procede la inscripción de licencia cuando la patente o registro hayan caducado o la duración de la licencia sea mayor a la vigencia de la patente o registro.

Salvo pacto en contrario, la concesión de una licencia no impide a su titular el que pueda otorgar otras licencias o explotar la patente o registro por sí mismo.

La licenciataria tendrá la facultad de ejercitar las acciones necesarias para proteger los derechos como si fuera su titular, salvo pacto en contrario.

La explotación de la licenciataria se considerará como realizada por su titular, salvo en el caso de las licencias obligatorias.

El IMPI podrá conceder licencias obligatorias para explotar una patente, cuando su titular no la hubiere explotado sin causa justificada en el plazo que establezca la ley, que actualmente es de tres años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde. Las reglas de las licencias obligatorias se encuentran en los artículos 70 al 76 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así mismo se prevé el caso de las licencias de utilidad pública para la explotación de patentes en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la

producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población, que en unión al avance tecnológico, arrojan la importancia social de las patentes.

### Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros

Procede la nulidad de la patente o registro en los supuestos y plazos siguientes<sup>32</sup>:

i).- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones, establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47 de la LPI. Podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

---

<sup>32</sup> Respecto al tema de la nulidad de las Patentes o Registros, resultan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación bajo las voces:

A.- "PATENTES. INSUFICIENCIA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE NOVEDAD" Séptima Epoca, Volumen 80, Pagina 57, que establece lo siguiente: **En tanto no se declare expresamente la nulidad de una patente, y esa declaración se emita en la secuela prevista por el artículo 229, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial, con arreglo a los preceptos 9º y 10º del mismo ordenamiento subsisten, sin limitación alguna, los derechos que dicho registro confiere a su titular, entre ellos, el de instaurar el procedimiento relativo para que se declare que la patente ha sido invadida.** SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 285/75.-Holophane, S. A. de C. V.-28 de agosto de 1975.-Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Gómez Díaz.

B.- "PATENTE. LA FALTA DE PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE, EN LA GACETA DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA NULIFICARLA" Octava Epoca, Volumen XIII JUNIO, Pagina 617, que establece lo siguiente: **El artículo 78 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no contempla como causal para declarar la nulidad de una patente, la falta de publicación de solicitud de la misma en la Gaceta de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya que, conforme con el artículo 24 de dicho ordenamiento, tal publicación es sólo para el efecto de que el titular de la patente pueda demandar el pago de daños y perjuicios a terceros que, antes del otorgamiento de la patente, hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado.** CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 114/94.- Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.-16 de marzo de 1994.-Unanimidad de votos.- Ponente: Jaime C. Ramos Carreón.-Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.

ii).- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgaron, salvo las relativas a la representación legal del solicitante. Podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

iii).- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud. Podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta<sup>33</sup>.

iv).- Cuando el otorgamiento estuviese viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho. Podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad no afecte a todas las reivindicaciones, sólo se declarará sobre la que afecte.

La declaración de nulidad se hará administrativamente<sup>34</sup> por el IMPI: a) de oficio; b) a petición de parte<sup>35</sup>; o, c) a petición del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la federación en los términos de la LPI. Dicha declaración destruye retroactivamente los efectos a la fecha de solicitud.

<sup>33</sup> Los actos que constan en la Gaceta surten efectos a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación la Gaceta correspondiente, fecha que debe hacerse constar en cada ejemplar de la gaceta, según lo establece el artículo 8 de la LPI.

<sup>34</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "INVENCIÓNES Y MARCAS. LOS ARTICULOS 61 Y 197 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA" Octava Época, Volumen 86-2, Página 19, que establece: **Los artículos 61 y 197 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente hasta mil novecientos noventa y uno, que faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para declarar de oficio, la nulidad administrativa de una patente en los casos que la propia ley determina en su artículo 59, no violan la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, pues la declaración administrativa de nulidad se dicta luego de la substanciación del procedimiento regulado por los artículos comprendidos en el Título Octavo, Capítulo I, denominado "Procedimientos**

Las patentes y los registros caducan en los siguientes supuestos, en cuyo caso los derechos que amparan caen en el dominio público:

- i).- Vencimiento de sus vigencias.
- ii).- No cubrir el pago de la tarifa para mantener vigente los derechos.

---

Administrativos", en el cual se observan las formalidades esenciales que garantizan el derecho de defensa del titular de la patente, pues conforme a tales preceptos, se le debe notificar personalmente la iniciación del procedimiento, haciéndole saber su causa y concediéndole un plazo para que haga valer sus defensas y, en su caso, para que ofrezca las pruebas que estime conducentes, después de lo cual procede a su recepción y desahogo y se dicta la resolución la que debe notificarse personalmente a los interesados. Amparo en revisión 1429/92.-Cajas de Cartón para Archivo Muerto, S.A. de C.V. y otro.- 8 de septiembre de 1994.-Unanimidad de diecisiete votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintisiete de abril en curso, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número VII/95, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia.- México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco. Aún cuando hace referencia a la Ley de Invenciones y Marcas vigente hasta mil novecientos noventa y uno, su contenido resulta aplicable a la ley vigente.

<sup>35</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "PATENTES. INTERES JURIDICO" Séptima Epoca, Volumen 83, Pagina 51, que señala: **No puede negarse interés jurídico para promover una demanda administrativa de nulidad de una patente, en términos del artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, a aquella persona contra la cual se ha promovido una diversa demanda de declaración de invasión de la propia patente, en términos del artículo 54. Pues resulta manifiesto que la persona que elabora o fabrica un artículo que se dice invade una patente, sufriría un perjuicio legal con la declaración relativa si llegase a dictarse, y se le privaría indebidamente del derecho de fabricar su producto, si la patente que se dice invalida está afectada de nulidad.** PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 547/75.- Rexai Drug Chemical Company.- 25 de noviembre de 1975.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

iii).- En el caso de licencia obligatoria, si en dos años no se corrige la falta de explotación, o si el titular no comprueba su explotación o la causa justificada.

La caducidad requiere declaración administrativa del IMPI, salvo la que opera por el sólo transcurso del tiempo.

En la caducidad por falta de pago, la patente y el registro pueden rehabilitarse si se cubren adicionalmente los recargos dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia.

## **2.2. Secretos Industriales.**

La ley los define como la información de aplicación industrial y comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas; siempre que no sea del dominio público o resulte evidente para un técnico en la materia, o que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Para la protección de los Secretos Industriales se requiere hacer del conocimiento previo de la confidencialidad de la información, así como adoptar los medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido a la información.

Los Secretos Industriales también obligan a las personas que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, (como son los trabajadores, comisionistas, prestadores de servicios, etc.), tengan acceso a un secreto industrial.

Para el efecto de la protección considero importante hacer firmar al trabajador, al comisionista, al prestador de servicios, etc., una carta de confidencialidad donde reconozca que la información a que tendrá acceso constituye un Secreto Industrial sujeto a la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que le esta prohibido divulgar o usar dicha información. Esta carta

de confidencialidad puede ser sustituida por una cláusula de confidencialidad contenida en el contrato que regule la relación correspondiente.

La responsabilidad por la violación de secretos industriales también recae en las personas físicas o morales que contraten a un trabajador o a un profesionalista, que haya laborado o prestado sus servicios a favor de otras personas, con el fin de obtener los secretos industriales de éstas; así como en las personas físicas o morales que por cualquier medio ilícito obtengan información que contemple un secreto industrial.

La violación a los secretos industriales anterior constituye un delito que se sanciona en los términos de la misma Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante destacar que los Secretos Industriales no tienen vigencia y se encuentran protegidos hasta que pasen al dominio público, situación que implica una buena opción para mantener la ventaja que dichos secretos otorgan a su titular por tiempo indefinido <sup>36</sup>, a diferencia de las Creaciones Novedosas (Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), las cuales una vez que vence la vigencia de la patente o registro pasan al dominio público, según lo dispone el artículo 80 de la ley de la materia.

---

<sup>36</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, LA GUARDA DE SECRETOS COMERCIALES O INDUSTRIALES NO CESA POR HABER TERMINADO EL CONTRATO DE" Séptima Epoca, Volumen 109-114, Pagina 222, que señala lo siguiente: **Las cláusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia de tecnología, coinciden en la obligación para el adquirente de la tecnología, de no divulgar un conocimiento o sistema al que se ha tenido acceso en virtud de la prestación de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo que el especificado. En efecto, el uso de una patente o método puede ser facilitado, pero con la prohibición de hacerlo del conocimiento de otras personas salvo de aquéllos directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una cláusula en la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial, al cual lógicamente tendrán acceso como consecuencia de la labor específica que desempeñan dentro de la empresa, situación jurídica que se surte**

### 2.3. Signos distintivos.

Se encuentran regulados en los títulos cuarto y quinto de la LPI, bajo los rubros “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales” y “De la denominación de origen”. También se rigen por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para efectos didácticos y de orden, en el desarrollo de este punto 2.3. se analizarán las marcas, los avisos y nombres comerciales, y en el punto siguiente se tratará lo relativo a la denominación de origen.

#### Definiciones

Marca: Signo visible que distingue productos, industriales y comerciales, o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

---

en la generalidad de los contratos de transferencia de tecnología. Ahora bien, la obligación aludida tiene vigencia por el término del contrato que la contiene, ya que la finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir que terceras personas, básicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales, causando un daño tanto al receptor de tecnología, como al transmisor; sin embargo, aquella obligación no cesa al momento de concluir el término de vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7º de la Ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sólo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situación de que al fenecer un contrato, también cesen los efectos de la cláusula de guarda de secretos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 486/78.-Harbison Walker Refractories Company. 30 de junio de 1978.-Unanimidad de votos.- Ponente: Angel Suárez Torres.

Aviso comercial: Frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público establecimientos, productos o servicios, para distinguirlos de los de su misma especie<sup>37</sup>.

Nombre comercial: Denominación distintiva de una empresa o establecimiento, dentro de la zona geográfica en que se encuentra su clientela efectiva.

### Tipos de marca

Colectivas: Signo visible que distinga productos o servicios de asociaciones o sociedades diversas, con respecto a otros de su misma especie.

Nominativas: Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales sean suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie.

Innominadas: Son figuras que cumplen la función de una marca, estas pueden estar representadas por cosas reales o imaginarias.

Mixtas: Son marcas que combinan palabras o sus conjuntos con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento distintivo.

---

<sup>37</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "AVISOS COMERCIALES, USO DE LOS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 209 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" Séptima Epoca, Volumen 115-120, Pagina 34, que establece: **El texto del artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial permite interpretarlo en el sentido de que usar un aviso significa anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos y no simplemente haber ordenado la fabricación de envases de diversas capacidades o tapones y diseños con el aviso comercial respectivo.** TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 979/77.- Productos Químicos Alen, S. A.- 6 de julio de 1978.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto Liévana Palma. El contenido de este criterio se aplica al artículo 100 de la LPI vigente.

Tridimensionales: Es la forma del producto o su empaque, si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento por medio del cual el público consumidor puede distinguir el origen del producto y si mediante su presentación o envoltura se diferencia de aquellos de su misma especie.

Nombres Propios: El nombre propio de una persona física puede registrarse como marca, siempre y cuando no exista un homónimo registrado.

### Reglas Generales

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI.

#### Pueden constituir marcas los siguientes signos:

- i).- Denominaciones y figuras visibles que identifican los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- ii).- Formas tridimensionales.
- iii).- Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.
- iv).- Nombre propio de persona física, no habiendo homónimo registrado como marca.

#### No se pueden registrar como marcas:

- i).- Formas animadas o cambiantes.
- ii).- Nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
- iii).- Formas tridimensionales del dominio público.

iv).- Denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios a los que se aplica la marca<sup>38</sup>.

v).- Letras, números y colores aislados.

vi).- La traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras no registrables<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> A este respecto resultan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación bajo las voces:

A.- "MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS QUE NO SON REGISTRABLES" Séptima Epoca, Volumen 75, Pagina 39: El artículo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial, expresamente establece: "ART. 97. Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, en cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase. Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendan; pero si el registro se solicita por un comerciante, que no sea el productor de los artículos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, será requisito indispensable, para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste"; por lo que no es de admitirse que la expresión "COMO PARA CHUPARSE LOS DEDOS" quede dentro de lo permitido por este precepto, ya que se trata de una denominación descriptiva, que a la vez prohíbe el artículo 105, fracción IV, del ordenamiento invocado, al estatuir: "ART. 105. No serán registrables como marca:... IV.- Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma;...". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 707/74.-Kentucky Fried Chicken.- 12 de marzo de 1975.- Unanimidad de votos.- Ponente: Abelardo Vázquez Cruz;

B.- "MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS" Séptima Epoca, Volumen 115-120, Pagina 104: Conforme al artículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, no se admitirán a registro como marcas las denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse, y una denominación no se considera distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentre traducida a cualquier idioma. Ahora bien, cuando la marca que se pretende registrar se hace consistir en una palabra que podría ser caprichosa, pero en la que destaca muy substancialmente, como parte de la misma, una palabra traducida a lengua extranjera que resulta específicamente descriptiva del producto, y no sólo

encuadra en la prohibición legal, pues la propietaria que la registrase podría pretender en el futuro que ningún otro producto igual o semejante utilizara en ninguna forma la palabra descriptiva, lo cual sería injusto y contrario al espíritu de la ley, y más aun si la palabra es la mera traducción del nombre del producto mismo. En el caso no hay controversia sobre el hecho de que la palabra "container" significa en inglés envase, continente, caja, o aún receptáculo, que son precisamente los productos que se pretenden amparar con esa marca. Y la parte que se antepone a la palabra "container", o sea la expresión "styro" (para dejarla como "styrocontainer") no es un elemento de diferenciación bastante, en opinión de este Tribunal, para que la expresión "container" o "receptáculo" deje de ser un elemento substancial de la marca que se pretende registrar. Luego procede negar a la quejosa el amparo solicitado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 411/78.-Dart Industries Inc.-16 de agosto de 1978.-Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

C.- "MARCAS, NATURALEZA DE LAS" Octava Epoca, Volumen I, Pagina 403: El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece: "No son registrables como marca: ...V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos". De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, edición décimanovena, descriptiva es la palabra que describe algun objeto. Describir significa: "Tr. Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella. 2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades". En los términos del numeral de que se trata y de la definición del vocablo "describir", se colige que la prohibición de utilizar denominaciones descriptivas, está condicionada al hecho de que esas denominaciones se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos o servicios que se trata de proteger con el registro, indicando cualesquiera de sus elementos: cualidades, características, etc., prohibición lógica si se toma en consideración que su teleología es la de impedir el monopolio de palabras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás. Dicho de otro modo: si la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica, pero sin que precisamente se refiera a la naturaleza del producto o servicio que se quiere amparar con dicha marca, no puede afirmarse que se trata de una marca descriptiva, porque no delinea ni representa el objeto que la denominación describe. Por tanto, sólo serán descriptivas, las marcas que conformen en su definición la naturaleza del producto a que se aplican, o que evoquen la idea del mismo, pues, con independencia de que la

denominación tenga diversos significados, si ninguno de estos describe el producto o servicio que se pretende amparar, esa sola circunstancia es suficiente para descartar la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en cuanto alude a la descriptividad de las marcas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 513/88.- Vistar, S.A. de C.V.-19 de abril de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

D.- "MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS" Séptima Epoca, Volumen 109-114, Pagina 132: No es exacto que la marca "COMPLETARROZ" quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que no son registrables como marca las denominaciones, figuras y frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, ya que dicha marca no describe los productos que tratan de ampararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca de que se trata incluye el término arroz, que podría en forma aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que dicha expresión acompañada del término "complet" no tiene significación concreta que pueda dar idea absoluta de los alimentos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su composición caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el producto o sugiere su naturaleza o utilidad. Describir significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, de ahí que la expresión completarroz sea únicamente evocativa, pues además de que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación, la misma sólo da idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1260/77.-C.P.C. Internacional, Inc.-2 de febrero de 1978.-Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital.

<sup>39</sup> A este respecto resulta aplicable el siguiente criterio: "MARCAS. CARACTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACION EN IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE" Octava Epoca, Volumen V, Pagina 291, que establece: Conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las denominaciones descriptivas, entre otras, de la especie o calidad de los productos que traten de protegerse, y expresamente se establece en la fracción XX del precepto legal invocado, que tampoco lo son "la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables". De lo anterior se advierte que el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española, motivo por el cual, contrariamente a lo resuelto por el juez federal, sí existe apoyo legal para la determinación de la autoridad responsable de negar el registro marcario solicitado. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 86/90.- C.P.C.Internacional Inc.- 7 de febrero de 1990.-Unanimidad de votos.- Ponente: Luis Tirado Ledezma.- Secretario: Jorge Higuera Corona.

vii).- Escudos o banderas y sellos oficiales de cualquier país.

viii).- Denominaciones geográficas cuando indiquen la procedencia de los productos.

ix).- Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento <sup>40</sup>.

x).- Títulos y obras sin consentimiento de su autor.

xi).- Denominaciones o figuras tridimensionales susceptibles de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos.

xii).- Marcas notoriamente conocidas en México.

---

<sup>40</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "MARCAS. VALENZUELA NO ES DENOMINACION REGISTRABLE" Séptima Epoca, Volumen 169-174, Pagina 121, que señala: Es evidente que la simple pronunciación del vocablo Valenzuela haría entender, o creer, que la marca propuesta constituida por este vocablo se liga en patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y haría también, en consecuencia, más factible la adquisición por el público consumidor de los productos que pretende el solicitante amparar en relación a otros de otras marcas, sin estar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y esencialmente la materia protegida por el artículo 91, fracción XI, de la Ley de Inventiones y Marcas. Por otra parte, si bien es verdad que el apellido no constituye, por sí mismo, el nombre jurídicamente definido, puesto que el dato de identidad de las personas está formado por éste (nombre patronímico) y acompañado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestión, el nombre patronímico forma parte del nombre jurídico, e incluso, puede substituirlo, toda vez que la identificación de una persona (sobre todo de reconocida fama y méritos públicos) muchas veces resulta más conocible por el nombre patronímico que por el llamado nombre de pila; como, por ejemplo, es más usual identificar y conocer con precisión los nombres de Pasteur, De Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un científico, a un pintor y a un físico renombrados. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 116/83.-Carlos Kably.- 14 de junio de 1983.- Unanimidad de votos.- Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

xiii).- Marcas similares en grado de confusión a otra <sup>41</sup>.

xiv).- Marcas similares a un nombre comercial.

La duración del registro es la siguiente:

i).- Marcas: Diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ii).- Nombres comerciales: Diez años a partir de la fecha en que se presente la solicitud.

---

<sup>41</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE" Octava Epoca, Volumen XV-I FEBRERO, Pagina 207, que señala: **La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90.- No se registrarán como marcas:... XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a, productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por si misma, es**

decir que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara, y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las

denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1773/94.- Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V.-20 de octubre de 1994.-Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo en revisión 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland.-14 de octubre de 1994.-Mayoría de votos.- Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

iii).- Avisos comerciales: Diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Pueden renovarse por períodos de la misma duración, indefinidamente; su renovación puede hacerse dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o en un plazo de seis meses posteriores a la terminación.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces lo solicite.

#### Efectos del registro:

i).- No puede usarse una marca previamente registrada, cuando no exista el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de su causahabiente.

ii).- El registro de marcas no produce efectos contra:

- El tercero que de buena fe explote en México la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre que la hubiese usado de manera ininterrumpida desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de otro interesado o del primer uso declarado en dicha solicitud.

- El tercero que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto a que se aplica la marca, luego que tal producto haya sido introducido lícitamente por el titular de la marca o por el licenciatario, comprendiéndose en este supuesto la importación de productos legítimos a los que se aplique la marca, según lo establece la fracción II del artículo 92 de la LPI <sup>42</sup>.

<sup>42</sup> Los artículos 55 y 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establecen diversos supuestos de importaciones que se consideran legítimas para los efectos del artículo 92 de la LPI.

- El tercero, persona física o moral (también llamada jurídica), que aplique su nombre, denominación o razón social de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 92 de la LPI.

### Marcas Colectivas

Son intransmisibles a terceros, y su uso se reserva a los miembros de la asociación.

### Avisos Comerciales

El derecho al uso exclusivo de un aviso comercial se obtiene mediante su registro ante el IMPI.

La solicitud deberá especificar si tiene por objeto anunciar productos o servicios, o si su objeto es anunciar algún establecimiento o negociación, y en todo caso deberá especificarse el objeto del anuncio <sup>43</sup>.

### Nombres Comerciales

Están protegidos SIN necesidad de registro. Dicha protección abarca la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante en el ámbito nacional del mismo.

Quien use un nombre comercial puede solicitar la publicación de éste en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

---

<sup>43</sup> Para los efectos de la descripción o especificación del objeto del anuncio de los Avisos comerciales, se aplica la clasificación prevista por el artículo 59 del Reglamento de la LPI, de conformidad con el artículo 67 del mismo reglamento. Por lo que los productos o servicios deben encuadrarse en alguna de las clases previstas por el artículo 59 antes invocado, en tanto que las negociaciones o establecimientos podrán comprender, en una misma solicitud, dos o más clases según lo establece el artículo 66 del Reglamento de la LPI.

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, el IMPI efectuará un examen de fondo a fin de determinar si existe un Nombre comercial o Marca, en trámite, publicado o, en caso de las Marcas, registrada, idéntica y con el mismo giro o semejante en grado de confusión; y si no los hay, se publica, salvo que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por el artículo 109 de la LPI.

### Registro de marcas

El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en México, sin embargo una marca puede usarse sin necesidad de su registro. Se recomienda su registro a efecto de establecer derechos contra terceros o para iniciar los trámites del registro de la misma marca en el extranjero, además de proteger el uso exclusivo de la marca.

Para solicitar el registro de una marca se debe presentar ante el IMPI, directamente en el Distrito Federal o a través de las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, lo siguiente, en original y copia:

i).- Solicitud por escrito, en la forma oficial correspondiente, que contenga:

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. (En caso de ser una persona moral deberá presentar copia del acta constitutiva; en caso de ser más de dos titulares o una solicitud de una marca colectiva, deberán presentarse las reglas de uso de la marca).

- En su caso, nombre y domicilio del apoderado y acreditar su poder de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de la LPI.

- Signo distintivo que se pretende registrar como marca señalando si es solo la denominación, un diseño, una combinación de ambas o si es tridimensional.

- Señalar la fecha del primer uso de la marca o si esta no ha sido usada.

- Los productos y servicios a los que se aplica la marca. Los productos y servicios se agrupan conforme la clasificación que establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la materia.

- Domicilio del establecimiento comercial, industrial o de servicios, según corresponda.

ii).- Siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color.

iii).- Para el caso de los nombres comerciales, deberá presentarse una fe de hechos notariada que verifique el domicilio, giro y fecha de primer uso del establecimiento comercial, a efecto de acreditar el uso efectivo a que se refiere el artículo 107 de la LPI.

iv).- Anexar el pago de derechos correspondientes.

Si la solicitud se presenta para proteger una marca innominada, los ejemplares de ésta, no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca; asimismo si la marca se solicita a nombre de dos o más personas, se presentarán las reglas sobre el uso o licencia de la marca y su transmisión de derechos.

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad aquella en que fue presentada la solicitud en el país en que lo fue primero, y para tal efecto deberán satisfacerse los requisitos que establecen los artículos 118 de la LPI y 60 de su Reglamento.

Al ser presentada la solicitud, el IMPI a través de sus funcionarios competentes procederá al estudio y resolución de la solicitud, en el orden siguiente:

i).- En primer lugar practicará un examen administrativo o de forma que comprende:

- Verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la solicitud, indicándole al solicitante si debe cambiar alguno de los datos contenidos.

- En caso de estar correcta la información, se le recibirá anotándosele en la solicitud el número de expediente, folio, fecha y hora de entrada.

ii).- Una vez aprobado el examen de forma, realizará un examen técnico o de fondo que comprende:

- Un examen fonético que se genera en base a una lista de las marcas registradas y solicitudes en trámite que podrían constituirse como impedimento para el registro de la solicitud.

- En caso de que la solicitud contenga un dibujo o figura, se hará una revisión de las figuras y dibujos, que puedan constituirse como impedimento para el registro de la solicitud.

- Si del resultado del estudio se encuentra que existen marcas registradas o solicitudes en trámite que puedan constituirse como un impedimento para el registro, se informará al solicitante a efecto de que conteste en los plazos previstos por la Ley lo que a su derecho convenga, bajo pena de tenérsele por abandonada la solicitud <sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> A este respecto resulta aplicable el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación: "MARCAS INDUSTRIALES. ABANDONO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO" Sexta Epoca, Volumen II, Pagina 79, que señala: **De acuerdo con el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera abandonada la solicitud de registro de una marca y perdida la fecha legal de su presentación, cuando el solicitante no manifiesta su conformidad en modificar la marca dentro del plazo a que se refiere el artículo 124 del mismo ordenamiento. En tales condiciones, dicha solicitud deja de tener existencia legal, ya que su abandono surte efectos automáticamente, sin que sea necesaria una declaración expresa dictada por autoridad competente en sentencia que cause ejecutoria.** Amparo en revisión 6680/56. "Nepera Chemical Co. Inc.". 30 de agosto de 1957. 5 votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

- De no haber impedimento, se procederá citar a pago para la expedición del título correspondiente.

El IMPI expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

i).- Número de registro de la marca.

ii).- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

iii).- Productos o servicios a que se aplicará la marca.

iv).- Nombre y domicilio del titular.

v).- Ubicación del establecimiento, en su caso.

vi).- Fecha de presentación de la solicitud de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

vii).- Su vigencia.

Las resoluciones sobre registros de marcas y su renovación deberán ser publicadas en la Gaceta.

La marca debe usarse en territorio Nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren sus características esenciales. El no uso de la Marca durante tres años consecutivos es causal de caducidad de su registro.

La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

### *Licencias, transmisión de derechos y Franquicias*

El titular de una marca registrada podrá, por convenio, conceder licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios; dicha licencia deberá ser inscrita en el IMPI para que pueda producir efectos contra terceros <sup>45</sup>.

Los productos o servicios que preste el licenciatario, deberán ser de la misma calidad que los proporcionados por el licenciante.

Se pueden gravar o transmitir los derechos que confiere una marca registrada, así como los que se derivan de una solicitud de registro de marca, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.

---

<sup>45</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: “MARCAS. AUTORIZACION OTORGADA A UN USUARIO Y REGISTRO DE ESA AUTORIZACION” Sexta Epoca, Volumen XXXVI, Pagina 34, que establece: **La Ley de la Propiedad Industrial distingue en forma absolutamente tajante entre la autorización que el titular de una marca otorga a un usuario, y el registro de esa autorización, como se observa del texto de los artículos 160 al 165. En efecto, en una forma categórica el artículo 162 sólo habla de autorizados, y el artículo 163 se refiere a usuarios registrados. Hay una omisión absolutamente deliberada del legislador al no haber incluido en el artículo 162 el requisito del registro de la autorización que el titular de la marca da a un tercero para que éste la use. Expresamente determina que el uso autorizado de una marca se asimila al efectuado por el propietario de ella, para todos los efectos en que ese uso tenga importancia ante la ley, sin que supedita la autorización al registro de la misma. Examinando el texto categórico del precepto e interpretándolo frente a lo establecido por el artículo 163, no cabe duda alguna de que la ley sólo exige, para que un tercero use una marca con los mismos derechos que le protege al titular la Ley de la Propiedad Industrial, que ese tercero esté autorizado, es decir, que el uso que**

Cuando se dé la fusión de personas morales o jurídicas, se entenderá que existe transmisión de los derechos sobre marcas registradas, a la sociedad que subsista.

Los registros de las marcas de un mismo titular se consideran ligados cuando las marcas sean idénticas y amporen similares productos o servicios, o sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos y servicios. El titular podrá solicitar la disolución de la liga.

---

haga sea un uso autorizado por el titular, bastante entonces para obtener toda la protección legal otorgada al propio titular de la marca. El registro de la autorización no puede confundirse con la autorización misma, porque obviamente esta última es previa al registro, ya que es ella la que se registra y dimana de un acto de voluntad omisible únicamente por quien puede disponer del derecho, esto es, por el titular de la marca. En consecuencia, si el registro no autoriza el uso de la marca, ya que el origen del uso no es el registro, sino la convención habida entre los particulares, es decir, entre el titular de la marca y aquel que la va a usar, dicho registro viene a convertirse en un mero requisito de garantía entre terceros, siguiendo el criterio general de la Ley de que un acto no produce efectos en perjuicio de terceros si no hay registro público de él. Ello es acorde con el criterio genérico de la Ley de la Propiedad Industrial reglamentaria en este aspecto del artículo 28 constitucional, que faculta el otorgamiento de privilegios de explotación en materia de propiedad industrial, pero no exige que sólo mediante tal privilegio pueda llevarse a cabo la explotación. Por eso el artículo 96 de la misma Ley no exige que la marca se registre, para que pueda ser usada; o sea, que el mero uso no está prohibido ni deja de producir efectos legales, sólo que para adquirir el derecho exclusivo de uso es indispensable su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la citada Ley y su Reglamento. Ahora bien, no es verdad que se exija la vinculación de la autorización con el registro para los efectos del reconocimiento del hecho de que la marca se sigue usando por voluntad y disposición de su titular, puesto que la autorización otorgada por éste legitima la conducta del tercero autorizado. En efecto, no hay precepto legal que exija tal vinculación, y no podría derivarse una sanción tan grave como lo es la extinción de una marca, a causa de falta de uso directo por el titular, de la mera interpretación de la Ley, pues en todo caso siempre ha de prevalecer el principio de que no es legítima sanción alguna que no esté amparada por texto legal expreso. Precedentes: Amparo en revisión 49/59. Isaías Broussi B. (Acumulados). 15 de junio de 1960. Mayoría de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Disidente: Rafael Matos Escobedo.

Las Licencias se pueden clasificar en:

i).- Exclusivas: El titular se obliga a no usar la marca y a no otorgar licencias adicionales, y solo se otorga una.

ii).- No exclusivas: El titular de la marca, en el contrato o convenio de licencia, se reserva el derecho de otorgar licencias adicionales.

iii).- Única: El titular se obliga a renunciar al derecho de otorgar licencias adicionales, aunque si puede usar la marca.

La licencia de uso puede otorgarse en la modalidad conocida como "Franquicia", en la que se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la Marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios comprendidos en la Marca.

Es obligación del Titular de la Marca que pretenda conceder una Franquicia sobre la misma, proporcionar a los interesados previamente a la celebración del convenio respectivo, cuando menos la información que se describe en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Franquicia se inscribe en los mismos términos que las demás Licencias.

*Nulidad, caducidad y cancelación de registro*

El registro de una marca es nulo cuando <sup>46</sup>:

i).- Sea otorgado en contravención a la Ley.

ii).- Cuando la marca sea semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada ininterrumpidamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca registrada, y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.

<sup>46</sup> A este respecto resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCION DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO" Jurisprudencia, Contradicción, Novena Epoca, Volumen II NOVIEMBRE, Pagina 201, que establece: La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues si la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden impedir la obtención de su registro. Contradicción de tesis 8/92.-Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.-20 de octubre de 1995.-Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Tesis de Jurisprudencia 70/95.-Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

- iii).- Si el registro hubiese sido concedido en base a datos falsos.
- iv).- Si el registro fue concedido por un error o inadvertencia.
- v).- Si el registro hubiera sido obtenido por el agente, representante, usuario o distribuidor sin el consentimiento del titular de la marca registrada en el extranjero.

El registro caducará en los siguientes supuestos:

- i).- Cuando no se renueve.
- ii).- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada <sup>47</sup>.

Procederá la cancelación de su registro, si su titular a provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos y servicios para los cuales se registro, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su carácter distintivo; o si su titular lo solicita al IMPI por escrito.

#### *Derechos y Obligaciones del titular de la marca*

##### Derechos:

- i).- Uso exclusivo.
- ii).- Durante diez años y períodos renovados.

---

<sup>47</sup> El alcance de este supuesto se regula por los artículos 130 de la LPI y 62 de su Reglamento.

iii).- A perseguir el uso no autorizado.

Obligaciones:

i).- Usar la marca.

ii).- Usarla en la clase en que se registro.

iii).- Renovarla.

#### **2.4. Denominación de Origen.**

Se define a la Denominación de origen como el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

##### **Protección a la denominación de origen**

La denominación de origen se protege a partir del momento en que el IMPI emita la declaración de protección correspondiente.

Su titular será siempre el Estado Mexicano, claro que por lo que respecta a las regiones geográficas que se encuentran dentro del país. Las mismas sólo podrán usarse mediante autorización que otorgue su titular a través del IMPI, en virtud de que éste es el Organismo que representa al Estado en la materia de la Propiedad Industrial.

La declaración de protección se hará de oficio o a petición de parte que demuestre tener interés jurídico. A este respecto el artículo 158 de la LPI establece tres supuestos que comprenden personas, asociaciones, dependencias y entidades, de los que se presume tienen interés jurídico para solicitar la referida declaración.

La solicitud de declaración de protección debe presentarse ante el IMPI por escrito, acompañando los comprobantes que funden la petición y expresando lo siguiente:

i).- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral debe señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica.

Al referirse a su naturaleza y las actividades a que se dedica, debemos entender que se refiere al tipo de sociedad -civil, mercantil, agrícola, etc.- de que se trate, su objeto social y su actividad preponderante.

ii).- Interés Jurídico del solicitante. Para lo cual se debe especificar si se cae en alguno de los supuestos previstos por el artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial ("LPI"), o si se acredita de otra manera, a lo que cabe señalar que en dicho precepto no se señala si su enunciación es de manera limitativa o es sólo de carácter enunciativa. Por mi parte creo que si se acredita tener interés jurídico aún cuando no se esté en ninguno de los supuestos establecidos, debe tenerse por cumplido éste requisito o cuando menos darle seguimiento a la solicitud de oficio.

iii).- Señalar la denominación de origen (nombre de la región geográfica correspondiente).

iv).- Descripción detallada del o los productos terminados que abarcará la denominación, que incluya sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. En su caso, señalar las normas oficiales a que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.

Consideró que en caso de existir una norma oficial a que deba sujetarse cualquier proceso relacionado directamente con el producto que no se encuentre enunciado en el requisito anterior, también se debe señalar.

v).- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.

vi).- Señalar detalladamente los vínculos entre denominación, producto y territorio.

Debemos entender como denominación al nombre de la región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, como producto a aquel detallado en los términos del punto iv anterior cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, y como territorio al lugar de origen del producto atendiendo a sus caracteres geográficos y a las divisiones políticas del mismo, cuyo nombre corresponderá a la denominación de origen.

vii).- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Recibida la solicitud y el pago de las tarifas correspondientes, el IMPI examinará los datos y documentos aportados. En caso de que no se satisfagan los requisitos legales o que resulten insuficientes, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias dentro del plazo de dos meses y en su defecto la solicitud se considerará abandonada, pudiendo el IMPI continuarla de oficio si lo considera pertinente.

Si se satisfacen los requisitos legales, el IMPI publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud, o del procedimiento iniciado de oficio, en el que se otorgará un plazo de dos meses para que cualquier tercero interesado formule y acredite las observaciones u objeciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo anterior y, en su caso, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas presentadas por el tercero, el IMPI dictará la resolución que corresponda y en caso de que ésta otorgue la protección de la denominación de origen, el mismo IMPI hará la

declaratoria y la publicara en el Diario Oficial de la Federación, la cual determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen correspondiente.

La vigencia estará sujeta a la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo fenecerá por otra declaración del IMPI, lo cual tiene congruencia como acto administrativo que es.

Los términos de la declaración pueden ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, para lo cual deberá seguirse el mismo procedimiento de la solicitud, por lo que se deberá presentar una solicitud que contenga las generales del solicitante, su interés jurídico, la denominación de origen, las modificaciones que se piden debidamente detalladas, y las causas que motivan a dichas modificaciones.

Para que una denominación de origen obtenga su reconocimiento en el extranjero, el IMPI, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizará el trámite correspondiente conforme a los Tratados Internacionales.

#### *Autorización para su uso*

La persona, física o moral, que quiera usar una denominación de origen deberá obtener para tal efecto una autorización del IMPI, el cual deberá otorgarla siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- i).- Que el IMPI haya emitido la declaración de protección de la denominación.
- ii).- Que el solicitante de manera directa y dentro del territorio determinado en la declaración de origen: extraiga, produzca o elabore, los productos protegidos por la denominación de origen.
- iii).- Que el solicitante en su actividad cumpla con las normas oficiales aplicables al producto de que se trate.

iv).- Los demás que exija la declaración de origen.

v).- Que la solicitud cumpla con lo dispuesto por el artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial -como es la firma y el pago de derechos, entre otros-, en lo que sea aplicable a ésta solicitud.

vi).- Que la solicitud señale y, en su caso, se acompañe, la información y documentos que establece el artículo 68 del Reglamento de la LPI.

Si no se satisfacen los requisitos anteriores, el IMPI requerirá al solicitante para que los satisfaga en un plazo de dos meses, y si no cumple con dicho requerimiento la solicitud se considerará abandonada.

La autorización tendrá una vigencia de 10 diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la misma ante el IMPI, que podrá renovarse por periodos iguales, en el entendido que dicha vigencia estará sujeta a que el autorizado use la denominación tal y como aparezca protegida en la referida declaración, de lo contrario procederá la cancelación de la autorización.

El autorizado podrá transmitir su derecho de uso en los términos de la legislación común, entendiendo como tal al Código Civil aplicable y a los instrumentos jurídicos que dicho cuerpo legal contemple, a través de los cuales se pueda transmitir un derecho de uso. Dicha transmisión surtirá efectos sólo a partir de su inscripción en el IMPI, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con los requisitos y condiciones antes enunciadas, necesarios para conceder la autorización para el uso de la denominación de origen.

Además de la transmisión se contempla la figura de la licencia de uso, la cual podrá otorgarse sólo a quienes distribuyan o vendan los productos de cuya marca sea titular el autorizado para usar la denominación de origen, y deberá formalizarse mediante convenio que deberá ser sancionado (autorizado) por el IMPI y surtirá sus efectos a partir de su inscripción

ante el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"). Lo anterior siempre y cuando el convenio contenga una cláusula en la que el distribuidor o comercializador se obligue a cumplir con las normas oficiales, los requisitos de la declaración de protección de la denominación de origen y los del artículo 68 del Reglamento de la Ley de la materia; de lo contrario procederá la cancelación de la inscripción respectiva.

La autorización para el uso de la denominación de origen dejará de surtir efectos en caso de nulidad, cancelación o terminación de vigencia sin que se ejerza el derecho de renovación.

Existirá nulidad: 1) si el otorgamiento va contra la ley, o 2) que los datos y documentos proporcionados al efecto resulten falsos; es causa de cancelación usar la denominación en forma diferente a la establecida en la declaración de protección.

Ambas declaraciones se harán por el IMPI, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

Deben publicarse en la Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el IMPI, así como cualquier acto que de por terminado los derechos otorgados en esta materia, los cuales surtirán sus efectos en los términos del artículo 8 de la LPI.

## **2.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.**

En el Diario Oficial de fecha 26 de diciembre de 1997 se publicó el Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de incorporar un nuevo Título que comprende y regula la protección Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, su registro, efectos, vigencia, entre otros aspectos, por lo que se reformaron las fracciones XXII y XXIII del artículo 213 y se adicionó el Título Quinto Bis con los artículos 178 bis al 178 bis 9, así como las fracciones XXIV y XXV al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales entraron en vigor el día primero de enero de 1998.

Cabe mencionar que la reforma omitió contemplar como delito la reincidencia en la violación de los derechos que confieren los esquemas de trazado protegidos, toda vez que si bien considera a dicha violación como infracción al incorporarla dentro de las fracciones del artículo 213 de la LPI, no se reformó la fracción I primera del artículo 223 de la misma ley, el cual considera como delito la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones II a la XXII del artículo 213 referido, y las violaciones a los derechos que confieren los esquemas de trazado protegidos se contemplan en las fracciones XXIII y XXIV del mismo artículo.

Con la incorporación de este título a la LPI, el gobierno de México cumplió con el compromiso adquirido en el Anexo 1710.9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

## **2.6. Procedimientos.**

La Ley de Propiedad Industrial contiene reglas específicas para los procedimientos que se siguen ante el IMPI, los cuales se pueden encuadrar como procedimientos administrativos, y comprenden toda solicitud o promoción dirigida al IMPI con motivo de lo dispuesto en la Ley de la materia.

Los procedimientos son escritos y la redacción debe ser en idioma español, por lo que en caso de documentos en idioma diferente se requiere su traducción al español.

Los escritos deben, cuando menos, estar firmados por el interesado o su representante <sup>48</sup> y acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente <sup>49</sup>, en su caso, y la falta de estos requisitos implica el desechamiento de plano de la solicitud o promoción.

---

<sup>48</sup> Se debe acreditar la personalidad en los términos del artículo 181 de la LPI.

<sup>49</sup> Las tarifas son publicadas por el IMPI mediante Acuerdos de Carácter General, que se publican en el Diario Oficial de la Federación.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, son públicos y estarán a disposición de quien los solicite.

Los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (Creaciones Novedosas) en trámite sólo podrán consultarse por el solicitante, su representante o las personas autorizadas por el mismo, excepto en los siguientes casos, en los cuales se deberán observar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad:

- i).- Cuando sean citados como anterioridad a otro solicitante;
- ii).- Cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa;
- iii).- La información que sea de carácter oficial; o,
- iv).- La requerida por la autoridad judicial.

#### Procedimiento de declaración administrativa:

En los artículos 187 a 199 BIS 8 de la Ley de Propiedad Industrial, 69 y 70 del Reglamento de la misma LPI, se regula el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, el cual se inicia de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

El procedimiento se rige bajo las reglas determinadas en los artículos invocados, siendo aplicable supletoriamente <sup>50</sup> el Código Federal de Procedimientos Civiles.

<sup>50</sup> Cabe recordar que la supletoriedad solo cabe cuando se cumplen los siguientes requisitos: que el supuesto no se encuentre contemplado por la primera ley, que ésta haya omitido el mismo, y que no sea contrario al sentido de la primera ley.

Las pruebas se ofrecen junto con la solicitud de declaración, salvo las supervenientes por obvias razones. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. La ley contempla una salvedad a la testimonial y confesional referidas, señalando que las mismas son admisibles cuando estén contenidas en documento.

Este procedimiento contempla la garantía de audiencia y le concede al titular afectado el plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga, el cual comienza a surtir efectos a partir de la notificación en el domicilio del titular o, de no ser posible esta por cambio de domicilio sin que se conozca el nuevo domicilio, a partir de la publicación en el diario oficial de la federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República, que se realice de conformidad con el artículo 194 de la LPI.

Una vez transcurridos los plazos de manifestaciones, del titular o del presunto infractor, así como el de desahogo de pruebas, y previo estudio de los antecedentes relativos, el IMPI dictará la resolución administrativa que proceda, y en caso de los procedimientos de infracción en la misma resolución se impondrá la sanción procedente.

En los procedimientos relativos a la violación de algunos de los derechos que protege la ley de la materia, el IMPI podrá adoptar las siguientes medidas:

- i).- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías que infrinjan los derechos;
- ii).- Prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho;
- iii).- Ordenar el aseguramiento de bienes;

iv).- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan la violación;

v).- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas antes descritas no sean suficientes para prevenir o evitar la violación.

Para determinar la practica de las anteriores medidas, el solicitante deberá cumplir los requisitos que establece el artículo 199 bis 1 de la LPI, entre los que se encuentra el otorgamiento de fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar con la medida, contra la que se contempla la posibilidad de exhibir contrafianza a efecto de obtener el levantamiento de la medida.

El levantamiento o definitividad de las medidas se decidirán en la resolución definitiva del procedimiento.

#### Recurso de Reconsideración:

La ley contempla un recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio IMPI en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución definitiva.

Respecto a los demás trámites y procedimientos que se sigan ante el IMPI el medio para impugnarlos será el amparo.

## **2.7. De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos.**

#### Inspección:

Para comprobar el cumplimiento de la ley de la propiedad industrial, de su reglamento y demás disposiciones derivadas de dicha ley, el IMPI realizará la inspección y vigilancia,

conforme a los siguientes procedimientos: 1) de requerimiento de informes y datos, y 2) visitas de inspección.

El requerimiento de informes y datos es una facultad que el IMPI puede ejercer sobre cualquier persona, la cual se debe cumplir por la persona requerida dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación correspondiente.

Las visitas de inspección deben practicarse en días y horas hábiles, únicamente por personal autorizado, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo, en el cual el IMPI podrá autorizar la practica en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones o delitos. De la visita de inspección se levantara acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

Si durante la diligencia se comprueba fehacientemente la comisión de una infracción administrativa o de un delito, el inspector asegurará en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos.

#### Infracciones y sanciones administrativas:

El artículo 213 de la ley de la materia establece a lo largo de sus XXV fracciones las infracciones administrativas, las cuales serán sancionadas con multa, clausura temporal o definitiva, o arresto administrativo hasta por 36 horas, según lo determine el IMPI observando las reglas que al efecto establecen la LPI y su Reglamento.

Además de las sanciones, se impondrá el pago de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios y de la reparación del daño material, la cual en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios violados.

#### Delitos:

El artículo 223 establece los delitos en materia de propiedad industrial, los cuales se definen en 5 fracciones, de las cuales tres están relacionadas con los secretos industriales,

concretamente su revelación, el apoderamiento sin derecho y el uso de los mismos sin consentimiento de quien los **guarde** o del usuario autorizado; los otros dos son: 1) reincidir en la comisión de infracciones **administrativas**, salvo la relativa a realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres, las violaciones a los esquemas de trazado protegidos y la genérica prevista por la fracción XXV del artículo 213 invocado; 2) Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

Las penas van de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general **diario** vigente en el Distrito Federal.

### Competencia

Para conocer de los **delitos**, las controversias mercantiles y civiles, y las medidas precautorias que se susciten en la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, son competentes los Tribunales de la Federación. Sin embargo, cuando sólo se afecten intereses particulares, el actor podrá elegir para conocer de las controversias, a los Tribunales del orden común <sup>51</sup>, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje, según lo dispone el artículo 227 de la Ley de la materia.

Es importante resaltar el requisito que establece el artículo 229 de la LPI, relacionado con los artículos 26, 131 y 178 bis 9 de la misma Ley, en el sentido de que para el ejercicio de las acciones civiles y penales, así como para la adopción de las medidas que establece el artículo 199 bis de la LPI en los procedimientos de declaración administrativa (retirar o impedir la circulación de **mercancías**, prohibir la comercialización o uso de los productos, asegurar bienes, etc.), es necesario que se haya aplicado, previamente, a los productos o servicios las indicaciones y **leyendas** que establece la misma ley para las patentes (mencionar que están en trámite o que ya **fue** otorgada), para las marcas (“Marca Registrada”, “M.R.”, o ®), y para los esquemas de **trazado** protegidos o los circuitos integrados a los que estos se

<sup>51</sup> Reconoce la Jurisdicción **Alternativa** que establece nuestra Carta Magna en su artículo 104 fracción I-A.

incorporen (letras “M” o “T”, dentro de un círculo o enmarcadas), o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento del público que los derechos o productos se encontraban protegidos por un derecho de propiedad industrial. La falta de este requisito implica la improcedencia de la acción que se ejercite, en su caso.

Los artículos 228, 229 y el 227 invocado, se encuentran dentro del capítulo de los delitos, cuando debieran de contemplarse en un capítulo especial de competencia, o cuando menos en el de disposiciones generales.

## **2.8. Comentarios.**

Las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, constituyen una base importante del aparato económico-productivo mundial, toda vez que conllevan el avance tecnológico y fomentan la competencia, la cual tiene como fuerza primordial la calidad. Esta situación es aprovechada en su mayoría por los países industriales, quienes sustentan parte importante de su economía en la propiedad industrial, a la cual se enfocan grandes corporativos, además de las empresas transnacionales.

Ejemplo de lo anterior encontramos en las compañías “Coca-Cola”, “Pepsico”, “At&t”, “Lucent”, “Philips”, “Sony”, “IBM”, “Hewlett Packard”, “Porsche”, “BMW”, “Mercedez Benz”, etc., para quienes la propiedad industrial significa uno de los pilares de su negocio, y la protección de sus invenciones, secretos industriales y signos distintivos, fomenta e impulsa su productividad y rentabilidad, con la consecuente fuerza económica y generación de empleos, necesarios en el mundo actual.

La legislación mexicana de propiedad industrial se encuentra adecuada, en su mayoría, a los tratados y convenios internacionales que tiene celebrados, y respeta los principales lineamientos internacionales que rigen la materia.

Es importante destacar la creación y función del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual es administrativamente un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto al de las Secretarías de Estado, que además de fungir como órgano rector de la Propiedad Industrial, tiene reconocidas facultades dentro del ámbito de los Derechos de Autor como se verá en el capítulo siguiente, y cuya operación a fortalecido el derecho de la Propiedad Industrial en nuestro país, el cual cada día es conocido y reconocido por un mayor número de industriales, comerciantes y prestadores de servicios, con lo que se puede afirmar que nuestro país se encuentra asumiendo la importancia de la Propiedad Industrial. Debe reconocerse que lo anterior fue impulsado, en parte, por el proceso de globalización en el que se ha visto inmiscuido nuestro país en los últimos años, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como de diversos Tratados de Libre Comercio celebrados con otros países, nuestra posición en la cuenca del pacífico y las negociaciones que se han venido sosteniendo con la Unión Europea a fin de formalizar un Tratado de Libre Comercio entre ambas partes, lo que ha implicado una fuerte competencia para los mexicanos en la mayoría de los sectores productivos, a la que han sobrevivido aquellos que se han basado en la calidad.

Lo anterior constituye el ámbito espacial donde se demuestra la importancia de la Propiedad Industrial, en virtud de que ante la competencia sobrevive la calidad que el consumidor reconoce en determinados productos o invenciones, calidad que los distingue de los demás productos o servicios de su misma especie. Esta calidad que cada inventor, productor, comerciante y prestador de servicios le imprime a sus productos, se ve protegida por la Propiedad Industrial, que permite a sus titulares protegerse de la competencia a efecto que no les roben o copien sus inventos, productos o servicios, y asimismo protege a los consumidores para que no se genere confusión en los productos o servicios que adquieren, o como dice el dicho *“no les den gato por liebre”*.

Este capítulo tiene como finalidad exponer el contenido del Derecho de la Propiedad Industrial a la luz de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo contenido se refleja en su mayoría, más no es el objeto de este trabajo entrar al análisis profundo y desmesurado de cada una de

las instituciones que forman el derecho de la propiedad industrial, toda vez que excede a los límites del mismo.

En el capítulo siguiente se expone el contenido de los Derechos de Autor, a la luz de la ley de la materia, a fin de que en este trabajo se contenga el Derecho de la Propiedad Intelectual en su conjunto, que comprende la propiedad industrial y los derechos de autor.

### Capítulo III

#### Marco Legal del Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, en estricto sentido.

Esta materia se rige actualmente por la Ley Federal del Derecho de Autor ("LDA"), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Diciembre de 1996, que entró en vigor a los noventa días siguientes a la fecha de su publicación (artículo primero transitorio), la cual abrogó la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

En este capítulo se analiza el contenido de la nueva ley, y sus diferencias con la legislación anterior.

Para iniciar con el desarrollo de este tema, debo señalar que la nueva ley es más completa y pedagógica que la anterior, lo cual se demuestra con el siguiente cuadro comparativo, donde se transcribe el índice de la nueva ley en la columna izquierda y el índice de la ley anterior en la columna derecha. Las diferencias se explicarán con mayor detalle cuando entremos en el análisis de cada uno de los títulos de la ley vigente.

LEY VIGENTE	LEY ANTERIOR
TITULO I.- Disposiciones Generales CAPITULO UNICO	CAPITULO I. Del Derecho del Autor
TITULO II.- Del Derecho de Autor CAPITULO I. Reglas Generales CAPITULO II. De los Derechos Morales CAPITULO III. De los Derechos Patrimoniales	CAPITULO II. Del Derecho y de la Licencia del Traductor CAPITULO III. Del Contrato de Edición o Reproducción
TITULO III.- De la transmisión de los Derechos Patrimoniales	CAPITULO IV. De la limitación del Derecho de Autor
CAPITULO I. Disposiciones generales CAPITULO II. Del contrato de edición de obra literaria CAPITULO III. Del contrato de edición de obra musical CAPITULO IV. Del contrato de representación escénica CAPITULO V. Del contrato de radiodifusión	CAPITULO V. De los derechos provenientes de la utilización y ejecución públicas
	CAPITULO VI. De las sociedades de autores

CAPITULO VI. Del contrato de producción audiovisual	CAPITULO VII. De la Dirección General del Derecho de Autor
CAPITULO VII. De los contratos publicitarios	CAPITULO VIII. De las sanciones
TITULO IV.- De la protección del Derecho de Autor	CAPITULO IX. De las competencias y procedimientos
CAPITULO I. Disposiciones generales	CAPITULO X. Recurso Administrativo de Reconsideración
CAPITULO II. De las obras fotográficas, plásticas y Gráficas	CAPITULO XI. Generalidades
CAPITULO III. De la obra cinematográfica y audiovisual	
CAPITULO IV. De los programas de computación y las bases de datos.	
TITULO V.- De los derechos conexos	
CAPITULO I. Disposiciones generales	
CAPITULO II. De los artistas intérpretes o ejecutantes	
CAPITULO III. De los editores de libros	
CAPITULO IV. De los productores de fonogramas	
CAPITULO V. De los productores de videogramas	
CAPITULO VI. De los organismos de radiodifusión	
TITULO VI.- De las limitaciones del derecho de autor y de los derechos conexos	
CAPITULO I. De la limitación por causa de utilidad pública	
CAPITULO II. De la limitación a los derechos patrimoniales	
CAPITULO III. Del dominio público	
TITULO VII.- De los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las Culturas populares	
CAPITULO I. Disposiciones generales	
CAPITULO II. De los símbolos patrios	
CAPITULO III. De las culturas populares	
TITULO VIII.- De los registros de derechos	
CAPITULO I. Del Registro Público del Derecho de Autor	
CAPITULO II. De las reservas de derechos al uso Exclusivo	
TITULO IX.- De la gestión colectiva de derechos	
CAPITULO UNICO. De las sociedades de gestión colectiva	
TITULO X.- Del Instituto Nacional del Derecho de Autor	
CAPITULO UNICO	
TITULO XI.- De los procedimientos	
CAPITULO I. Del procedimiento ante autoridades Judiciales	
CAPITULO II. Del procedimiento de avenencia	
CAPITULO III. Del arbitraje	
TITULO XII.- De los procedimientos administrativos	
CAPITULO I. De las infracciones en materia de derechos de autor	
CAPITULO II. De las infracciones en materia de comercio	
CAPITULO III. De la impugnación Administrativa	

Una vez expuesto el anterior cuadro se puede ver con claridad que la nueva ley comprende un número mayor de temas que no eran comprendidos por la ley anterior, ante la modernidad de los mismos, y regula con mayor exactitud y amplitud los temas del Derecho de Autor, como se expone a continuación, para lo cual se tratarán los temas relativos a cada uno de los doce títulos de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, antes enunciados.

### 3.1. Disposiciones Generales.

La Ley Federal del Derecho de Autor es reglamentaria del artículo 28 constitucional <sup>52</sup> y concretamente del párrafo noveno comentado en el primer capítulo de este trabajo de tesis.

<sup>52</sup> A este respecto resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la voz: "RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. NO VIOLA EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL POR GRAVAR LOS INGRESOS QUE PERCIBEN LOS AUTORES POR LA EXPLOTACION DE SUS OBRAS (LEGISLACION VIGENTE EN 1991)" Octava Epoca, Instancia: Pleno, Tomo: 67, Julio de 1993, Tesis: P. XXXIV/93, Página: 19, que dispone: **El artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se otorguen a los autores por la producción de sus obras, más no prevé como un privilegio para ellos el de explotar temporalmente su obra, por sí o por terceros, con propósitos de lucro, ni el de que no puedan gravarse o deban exentarse los ingresos que perciban con motivo de tal explotación. Por tanto, la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada el 26 de diciembre de 1990, no viola el precepto constitucional citado por gravar los ingresos que perciben los autores por la explotación de su obra, y si tal grabación limita o no el derecho de los autores para explotar la obra que les otorga la Ley Federal de Derechos de Autor, ello resulta irrelevante por lo que a la constitucionalidad de la ley se refiere puesto que tal derecho no lo consagra el texto de la Carta Magna.** Amparo en revisión 59/92. Carlos Arellano García. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el jueves diecisiete de junio en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XXXIV/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Clementina Gil de Lester. México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres.

La LDA tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, y la protección de los derechos de los autores, en relación con sus obras, siempre que éstas encuadren dentro de los supuestos establecidos en la misma ley. Se habla de autores en un sentido general que comprende todas las personas u organizaciones cuyas obras o actividades se encuentran protegidas por la LDA.

Las disposiciones de la LDA son de orden público, de interés social, y de observancia general en todo el territorio nacional.

La aplicación administrativa de la LDA corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de los siguientes organismos: Instituto Nacional del Derecho de Autor, el cual como se verá en el análisis del título correspondiente, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública; asimismo se contempla la participación, en los casos previstos en la misma LDA, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyas funciones se analizan también en esta Tesis. Con esta inclusión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Derecho de Autor considero que se da un paso hacia la unidad en el Derecho de la Propiedad Intelectual en nuestro Sistema Jurídico Mexicano.

La LDA protege a las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, y dicha protección tiene su origen en el momento en que hayan sido fijadas<sup>53</sup> en cualquier soporte material. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni formalidad alguna.

---

<sup>53</sup> “Art. 7º LDA.- Fijación es la incorporación de letras, números, signos, 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.”

La ley clasifica a las obras de la siguiente manera:

A) Según su autor: 1) puede ser conocido; 2) anónimas, que no implica necesariamente que el autor sea desconocido, porque el autor por su propia voluntad puede omitir su identificación; y 3) seudónimas, que se diferencia de las anónimas en que en las seudónimas se menciona un nombre, signo o firma que no revelan la identidad del autor, en tanto que las anónimas carecen de estos elementos de identidad.

B) Según su comunicación: Son 1) divulgadas; 2) inéditas o no divulgadas; y 3) las publicadas, que se diferencian de las divulgadas en que las publicadas son aquellas que son puestas a disposición del público de manera completa y en ejemplares editados o que de cualquier manera son tangibles totalmente, en tanto que son divulgadas aquellas que de cualquier manera son hechas del conocimiento del público aún de manera parcial o mediante una descripción de la obra.

C) Según su origen: Se clasifican en dos 1) primigenias y 2) derivadas, y éstas, como su nombre lo indica, resultan de aquellas.

D) Según los creadores que intervienen: 1) individuales, 2) de colaboración y 3) colectivas, diferenciándose las colectivas de las de colaboración en que en las colectivas la elaboración de la obra se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de los autores un derecho distinto e indiviso sobre lo realizado, en tanto que en las de colaboración se puede distinguir el derecho de cada uno de los autores.

Los extranjeros titulares de una obra en los términos de la ley en comento y los autores que hayan realizado la primera fijación de sus obras fuera del territorio nacional gozan respecto a su derecho en los mismos términos que los nacionales, situación que se conoce en el ámbito internacional como "Trato Nacional".

En lo no previsto en la ley y siguiendo las reglas de supletoriedad, se aplica la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

*Diferencias con la ley de 1956:*

a) La mayoría de las disposiciones de este título se comprendían en el Capítulo Primero de la ley anterior titulado “Del Derecho del Autor”, y se encontraban dispersas entre la reglamentación específica de dichos derechos.

b) La ley vigente ordena la aplicación administrativa al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que antes recaía en la Dirección General del Derecho de Autor, las cuales se analizarán en el capítulo correspondiente. Además contempla la participación del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, situación que no se contenía en la legislación anterior.

c) La ley vigente hace una clasificación expresa y clara de las obras desde cuatro puntos de vista, situación que era contemplada por la ley abrogada pero en distintos artículos y de una manera no específica.

d) El “Trato Nacional” que concede la ley vigente, en la ley anterior se condicionaba a que el autor fuera nacional de un Estado con el que México tuviera celebrado un Tratado o Convención vigente sobre el derechos de autor, y en caso contrario o cuando la obra hubiera sido publicada por primera vez en algún país con el que no existiera tratado o convención, la protección tenía una vigencia de siete años a partir de la primera publicación, siempre que existiera reciprocidad. Pero dicha limitación sólo tenía el efecto de que transcurrido dicho plazo la protección no comprendería las obras autorizadas con antelación al registro que se hiciera con posterioridad a los siete años.

e) La ley anterior no contemplaba la regla del cómputo de los plazos prevista por el artículo noveno de la ley vigente.

f) La ley anterior contemplaba la supletoriedad en el capítulo noveno relativo a las competencias y procedimientos, la cual se limitaba a la legislación común; en tanto que la legislación vigente también contempla, además de la común, a la legislación mercantil y a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Cabe señalar que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo es supletoria a la Ley Federal del Derecho de Autor, desde la entrada en vigencia de aquella, de conformidad con lo dispuesto en su artículo segundo <sup>54</sup>.

### 3.2. Del Derecho de Autor.

Este título define, como su nombre lo indica, los derechos del autor como tal, que la LDA clasifica en dos: Derechos Morales y Derechos Patrimoniales; y se desarrolla en tres capítulos: Reglas Generales, Derechos Morales y Derechos Patrimoniales.

#### Reglas Generales

En primer término define el derecho de autor como: “el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley (Ley Federal del Derecho de Autor), en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial”.

Para entender el derecho de autor considero importante analizar cada uno de los elementos de la anterior definición:

- RECONOCIMIENTO QUE HACE EL ESTADO.- Se debe ligar al reconocimiento con la protección y entender el sentido del artículo 5 de la ley de la materia en cuanto al momento del reconocimiento, y de los artículos 13, 14 y 15 de la ley referida en cuanto a las

---

<sup>54</sup> La Ley Federal del Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de agosto de 1994, que entró en vigor el 1° de junio de 1995, establece en su artículo segundo: “Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley en lo conducente”.

obras que se reconocen. El reconocimiento surge a partir de que las obras hayan sido fijadas en un soporte material <sup>55</sup>, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, y es un reconocimiento que opera por el hecho de la fijación que se define en el artículo 6 de la misma ley, sin necesidad de registro, ni de documento de ninguna especie, ni esta subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, por lo tanto el reconocimiento del Estado no es arbitrario y no depende de la voluntad del mismo Estado (funcionario(s) que resuelva(n)), sino de que la obra cumpla con los requisitos legales correspondientes.

- EN FAVOR DE TODO CREADOR DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.-

La ley utiliza el vocablo creador como sinónimo de autor. Solamente las personas físicas tienen el carácter de autor (artículo 12 ley de la materia), y cuando varios autores intervienen en la creación de una obra éstas pueden ser de colaboración o colectivas, las cuales quedaron explicadas en páginas anteriores. Para que las obras se reconozcan es necesario que satisfagan los siguientes requisitos: (i) que encuadren dentro de las ramas que establece el artículo 13 trece de la LDA <sup>56</sup>; (ii) que sean de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio; y (iii) que no encuadren en los supuestos del artículo 14 catorce de la LDA <sup>57</sup>. Con respecto a los supuestos del artículo 14 antes referido, cabe hacer mención de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley, en cuanto a que la publicación de las obras literarias y artísticas en cualquier medio de difusión, no implica por ese hecho la pérdida de su protección legal.

<sup>55</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pág. 92. La obra debe materializarse en algo perceptible a los sentidos. Una creación puramente intelectual que no se manifieste al exterior no sería susceptible de ser difundida ni reproducida, y por lo mismo no sería reconocida ni protegida. Lo cual, desde luego, no significa que el soporte material de la obra sea el objeto de la protección, ya que la obra es de naturaleza inmaterial y sólo se puede determinar e identificar a través de la forma que le ha sido dada, sin que se confunda con dicha forma.

<sup>56</sup> ARTICULO 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;

- 
- III. Dramática;
  - IV. Danza;
  - V. Pictórica o de dibujo;
  - VI. Escultórica y de carácter plástico;
  - VII. Caricatura e historieta;
  - VIII. Arquitectónica;
  - IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
  - 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.

<sup>57</sup> ARTICULO 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:

- I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;
- II. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;
- III. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- IV. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales;
- V. Los nombres y títulos o frases aislados;
- VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;
- VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición;

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

- IX. El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y
- X. La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.

- OTORGA SU PROTECCIÓN PARA QUE EL AUTOR GOCE DE PRERROGATIVAS Y PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PATRIMONIAL.- La protección que constituye el objeto del Derecho de Autor reconocido, quedo explicada en los párrafos anteriores. Esta protección tiene por objeto la exclusividad del autor para gozar de los beneficios de carácter personal y patrimonial que deriven de la obra, los cuales se analizaran en las páginas siguientes.

Las obras protegidas que se publiquen deben ostentar la expresión “Derechos Reservados”, o su abreviatura “D.R.”, seguida del símbolo ©; el nombre completo y dirección del titular del Derecho de Autor, que puede no ser el autor mismo sino un causahabiente de éste; y el año de la primera publicación. La omisión de estos requisitos solo sujeta al Licenciario o editor responsable, figuras que se estudiarán en el Título correspondiente, a la sanción establecida en la fracción II del artículo 230 de la LDA o su último párrafo, en su caso. La infracción se contempla en la Fracción V del artículo 229 de la misma LDA invocada.

Las formas de publicar una obra se describen en el artículo 16 de la misma LDA.

### *De los Derechos Morales*

La ley reconoce a los autores dos derechos: el moral y el patrimonial.

El derecho moral le corresponde en exclusiva al autor, siendo el autor su único, primigenio y perpetuo titular. Este derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la personalidad del autor como creador, y a la tutela de la obra como entidad propia, pero debe observarse que la expresión “derecho moral” es insatisfactoria por inexpresiva, ambigua y hasta desorientadora: implica una redundancia, ya que todo derecho debe ser moral<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Rangel Medina, David, Obra citada, págs. 102 y 103.

Es el único porque a él y sólo a él le corresponde este derecho, en el entendido que su ejercicio se transmitirá a sus herederos o al Estado en su defecto, por lo que se debe distinguir por un lado la titularidad del derecho y por otro lado su ejercicio, que en la vida del autor será sólo de él pero en su ausencia pasará a ser de sus Herederos o del Estado, en su defecto.

Me parece que al hablar de primigenio la ley induce a confusión porque eso significa que si bien el autor es el primer titular pueden existir otros, más no es así porque no hay más titulares y en todo caso sus herederos o el Estado serían en quienes recaerá el ejercicio de estos derechos o la titularidad sobre el ejercicio más no sobre el derecho mismo. Esta situación resulta un tanto compleja al analizarla desde el punto de vista de la sucesión en la que todo el patrimonio, derechos y obligaciones, del *de cuius* o autor de la sucesión, pasan a formar parte de la masa hereditaria y en su momento se transmiten a los legatarios y/o herederos correspondientes <sup>59</sup>, pero no así los derechos personalísimos, como es la titularidad sobre el derecho moral de autoría y el ejercicio de las facultades de modificar la obra y retirarla del comercio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la LDA. Por consiguiente, los herederos sólo tendrán la facultad de ejercer las actividades que expresamente les señala la LDA respecto al derecho moral.

El autor es el perpetuo titular de los derechos morales, los cuales no tienen vigencia y son indefinidos, por lo que el ejercicio de los mismos una vez desaparecido físicamente el autor sólo podrá realizarse por los herederos o por el Estado, en los términos del artículo 21 antes invocado.

El derecho moral tiene las siguientes características:

---

<sup>59</sup> Cabe recordar la definición de herencia que establece el artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, aplicado supletoriamente, al establece que "herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte".

i).- Es inalienable, por lo que no puede transmitirse de ninguna manera, va unido al autor, es un derecho personalísimo del mismo, que surge del ejercicio de su inteligencia e inventiva, y sólo puede ejercitarse por otras personas en los términos previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

ii).- Es imprescriptible porque nadie puede adquirirlo con el transcurso del tiempo y pertenecerá en todo momento a su autor, independientemente de que se use o no se use.

iii).- Es irrenunciable porque pertenece al autor por el hecho de haber creado una obra y no puede desligarse de ese derecho bajo ningún motivo o circunstancia y en todo caso tendrá facultad de retirar su obra del comercio si así lo desea y sin justificar su decisión <sup>60</sup>.

iv).- Es inembargable, y por lo tanto no puede verse afectada por ningún acreedor del autor. Esta característica refuerza la de inalienable.

La violación a los derechos morales hará incurrir al infractor en las sanciones económicas y penas de prisión que resulten aplicables en los términos de la LDA y el Código Penal Federal.

La titularidad del derecho moral comprende de manera exclusiva los beneficios o facultades que expresamente determina la ley de la materia en su artículo 21, que son:

i).- Determinar si la obra ha de ser divulgada y en que forma, o la de mantenerla inédita <sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Rangel Medina, David, Obra citada, pág. 104.

<sup>61</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "DERECHOS DE AUTOR. DISTINCION ENTRE EL DERECHO DE DIVULGACION Y EL PATRIMONIAL DE EXPLOTACION DE LA OBRA" Séptima Epoca, Volumen 217 - 228, Pagina 214. **Aun cuando existe cierta relación entre el derecho**

ii).- Exigir el reconocimiento de la calidad de autor respecto de la obra y la de disponer que la divulgación se efectúe, en su caso, como obra anónima o seudónima. Debe considerarse a la divulgación de la obra con autor conocido como la regla, y el que la divulgación se haga como anónima o como seudónima es la excepción que se aplica cuando el autor manifiesta su voluntad en este sentido.

---

de divulgación de la obra con los publicación y reproducción de la misma, debe tenerse siempre presente que se trata de derechos que pertenecen a clases distintas. El derecho de divulgación, pertenece a la clase de derechos que la doctrina denomina de tipo moral, y consiste la facultad discrecional del autor de comunicar su obra al público o de conservarla para sí. En tanto que conforme al artículo 4° de la Ley Federal de Derechos de Autor, la publicación y reproducción de la obra artística o científica pertenecen a la clase de derechos de tipo patrimonial de explotación. José Puig Brutau señala lo siguiente respecto al derecho de divulgación: "...aunque en la práctica se confunde con el derecho patrimonial de explotación, la diferencia puede advertirse cuando, por ejemplo, el autor divulga de alguna manda su obra sin publicarla (por ejemplo, depositando el original en una biblioteca pública para que pueda ser consultada)" (Fundamentos de derecho civil, tercera edición, tomo III, volumen II, página 224). Nunca debe perderse de vista que el derecho de divulgación pertenece a la clase de derechos de tipo moral, que conforme al artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor, se encuentran unidos a la persona del creador de la obra, pues al igual que los demás derechos de tipo moral, el derecho de divulgación es un atributo personalísimo del autor; de ahí que tal derecho de divulgación comprenda aspectos que no se reducen solamente a la decisión sobre si la obra ha de ser o no publicada, sino también como y de qué manera debe hacerse la publicación. Por esta razón la doctrina ha reconocido primacía al derecho moral de divulgación y la considerado que los derechos de explotación relativos a la publicación y reproducción son un resultado accesorio de aquél. La distinción entre los derechos de tipo moral y patrimonial, que corresponden al autor de una obra artística o científica, debe tenerse siempre en cuenta sobre todo cuando se produzca la enajenación de los derechos de la última clase citada, puesto que aun cuando existiera tal enajenación, los derechos de tipo moral siempre permanecerían incólumes. Esta afirmación se encuentra confirmada con el texto del artículo 5° de la Ley Federal de Derechos de Autor, conforme al cual, la enajenación de la obra, la facultad de editarla, reproducirla, representarla, ejecutarla, exhibirla, usarla o explotarla no dan derecho a alterar su título, forma y contenido. Esta disposición ratifica, que aun cuando exista enajenación de los derechos patrimoniales, el creador de la obra conserva los derechos previstos en el artículo 2°, fracciones I y II, del propio cuerpo legal. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 68/87. César Odilón Jurado Lima. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata

Debemos distinguir en este caso las obras anónimas por voluntad del mismo autor, que son a las que se refiere este supuesto, de las anónimas que tienen su origen en la imposibilidad de identificar el autor, las cuales no entran dentro de este supuesto por obvias razones.

iii).- Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella <sup>62</sup>, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor.

iv).- Modificar su obra.

v).- Retirar su obra del comercio.

vi).- Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Esta facultad a diferencia de las demás y por razones que sobra justificar, puede ejercitarse por cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no es de su creación.

Como quedó expuesto, en ausencia del autor el ejercicio de las anteriores facultades con las excepciones previstas en la misma ley -modificar la obra y retirarla del comercio- corresponde a los herederos de aquel.

---

<sup>62</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS QUE PROTEGE LA LEY FEDERAL DE." Séptima Época, Volumen 205-216, Pagina 163, que señala: **Entre los derechos que protege en favor del autor de cualquier obra, la Ley Federal de Derechos de Autor, según lo dispuesto en su artículo 2º, está el reconocimiento de su calidad de autor y el de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su autorización; por lo que en atención a ésto, debe decirse que en este caso no se está prohibiendo la divulgación del fenómeno que periódicamente se registra en la Pirámide de Kukulcán, sino debe entenderse que lo que se prohíbe es el uso de la creatividad que ha tenido un autor para narrar en su obra su punto de vista sobre determinada cuestión, en este caso, sobre la pirámide de Kukulcán, que constituye un acervo de la Cultura Nacional.** SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 124/85.-Guillermo Mendizábal Lizalde y otro. 30 de mayo de 1986.-Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Martín Carrasco.

El Estado solamente podrá ser titular de las facultades previstas en las fracciones III y VI antes referidas -exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación-, siempre y cuando las obras sean de interés para el patrimonio cultural de la nación <sup>63</sup>, y la obra correspondiente se encuentre dentro de alguno de los supuestos siguientes:

i).- Ausencia de Herederos del autor de la obra. Considero que para cubrir este supuesto, se debe llevar a cabo todo el procedimiento judicial relativo a la Sucesión, el cual deberá dar como resultado la declaración de ausencia de herederos y la adjudicación de la misma a la beneficencia pública.

ii).- Obras del dominio Público <sup>64</sup>. El último párrafo del artículo 29 de la ley las define como aquellas cuya vigencia en cuanto al derecho patrimonial hubiera fenecido, en tanto que del artículo 153 de la misma ley se desprende que estas obras también son las anónimas mientras su autor sea desconocido o no se haya identificado un titular de los derechos patrimoniales. El artículo 152 sujeta su utilización al respeto de los derechos morales de los respectivos autores.

De lo anterior se desprende que el ejercicio de los derechos morales sobre estas obras puede recaer en el Estado y en el autor o sus herederos, a la vez, pero en todo caso el Estado o los herederos tendrán las limitaciones antes mencionadas.

---

<sup>63</sup> La ley no establece que se debe entender por Patrimonio Cultural Nacional, concepto que considero importante determinar puesto que en primer instancia todas las obras realizadas por un autor nacional reflejan la idiosincrasia del pueblo mexicano o la idiosincrasia de un extracto de su población.

<sup>64</sup> Un estudio más completo de esta figura se puede ver en: Rangel Medina, David, *Obra citada*, pág. 104.

iii).- Símbolos Patrios y Expresiones de las culturas populares. Se analizarán en el Título correspondiente.

La LDA, en sus artículos 22 y 24, establece dos presunciones respecto a los Derechos Morales, las cuales admiten pacto en contrario, que son:

i).- Que en caso de coautoría de una obra audiovisual, el ejercicio de los derechos morales sobre la obra en su conjunto corresponde al director o realizador de la obra.

ii).- Que los autores que aportan sus obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, autorizan la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de las mismas.

Estas presunciones no implican renuncia a los derechos morales.

### **De los Derechos Patrimoniales**

El derecho patrimonial es la facultad que tiene el autor de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación por cualquier título. La titularidad sobre este derecho es originaria y derivada, siendo originaria la que le corresponde al autor y derivada la de sus herederos o causahabientes, adquirentes o licenciatarios, por cualquier título.

La titularidad referida comprende la facultad de autorizar o prohibir la utilización de la obra en los términos del artículo 27 de la ley de la materia, con las limitaciones establecidas o referidas en ese mismo artículo. Las facultades y modalidades de explotación mencionadas en el artículo invocado son independientes entre sí.

El ejercicio del derecho patrimonial no implica de ninguna manera el menoscabo del derecho moral.

Vigencia de los derechos patrimoniales: la regla general es durante la vida del autor y setenta y cinco años más después de su muerte, y cuando la obra pertenezca a varios coautores el término se contará a partir de la muerte del último coautor; en caso de las obras realizadas al servicio oficial de la Federación, las Entidades o los Municipios, así como las obras póstumas divulgadas dentro de los setenta y cinco años referidos, la vigencia es de setenta y cinco años contados a partir de la fecha de divulgación.

Si el titular es un causahabiente del autor y muere sin herederos, la facultad de explotar los derechos patrimoniales corresponderá al autor y en su defecto, corresponderá al Estado por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor. En todo caso deberán respetarse los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Una vez transcurrida la vigencia, las obras pasarán al dominio público.

#### *Diferencias con la ley de 1956:*

a) La ley anterior no distinguía de manera expresa entre derechos morales y patrimoniales, aunque sí diferenciaba en cuanto a sus características y elementos lo que la ley vigente define como derechos morales y derechos patrimoniales.

b) En cuanto a las obras protegidas por el derecho de autor, la nueva ley hace una enunciación más específica de las ramas en que se encuadran tales obras, lo que permite una mayor comprensión del alcance de las obras según su rama.

c) En la antigua ley se establecía que los derechos denominados “Morales” en la ley vigente, se transmitían a los herederos, más no iba más allá, en cambio la nueva ley establece la titularidad del Estado en defecto de los herederos. Además la nueva ley limita las facultades de los Herederos y del Estado en el ejercicio del derecho moral, situación no contemplada anteriormente.

d) La vigencia de los derechos patrimoniales sobre las obras póstumas o sobre las hechas al servicio oficial en la nueva ley es de setenta y cinco años después de divulgadas, en tanto que en la ley anterior era de cincuenta años.

### **3.3. De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales.**

Este título regula la transmisión de los derechos patrimoniales así como el otorgamiento de licencias exclusivas y no exclusivas sobre los mismos, y reglamenta de manera particular los contratos de edición de obra literaria, de edición de obra musical, de representación escénica, de radiodifusión, de producción audiovisual, así como los contratos publicitarios.

#### **Disposiciones Generales**

Se establece como principio general la libertad del titular para transmitir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Este principio general tiene como limite el respeto a las disposiciones de la misma ley Federal del Derecho de Autor, que al respecto establece:

i).- Toda transmisión será onerosa, por lo que se debe prever en favor del titular del derecho patrimonial una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate o una remuneración fija y determinada, y en ausencia de acuerdo al respecto -bien sea del monto, del procedimiento para fijarlo o de los términos para el pago-, los tribunales competentes decidirán lo conducente.

ii).- Toda transmisión será temporal, por lo que no se permite la transmisión definitiva y siempre deberá estar sujeta a un término. El término máximo es de 15 años y excepcionalmente podrá ser mayor cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida lo justifique; a falta de estipulación expresa las transmisiones se entenderán por el término de 5 cinco años.

iii).- Las transmisiones así como las licencias de uso deberán constar por escrito, siendo éste un elemento de existencia cuya ausencia implica la nulidad de pleno derecho.

iv).- Las transmisiones deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros.

v).- Para que la producción de una obra futura sea objeto de contrato, se requiere que se trate de obra determinada y que sus características queden establecidas en el mismo contrato.

vi).- Es nula la transmisión global de obras futuras.

vii).- Son nulas las estipulaciones por las que un autor se comprometa a no crear obra alguna.

viii).- La licencia en exclusiva <sup>65</sup> debe otorgarse expresamente con tal carácter, e implicará salvo pacto en contrario, la facultad del licenciatario de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, así como la de otorgar a su vez autorizaciones no exclusivas a terceros. El otorgamiento de la licencia exclusiva obliga al licenciatario a poner todos los medios para la efectividad de la explotación concedida, situación que es de elemental justicia toda vez que el no imponer al licenciatario, quien en este caso es el único que explota la obra, dicha obligación pondría en peligro el destino y uso de la misma.

---

<sup>65</sup> La décimo octava edición de la "Legislación sobre Derechos de Autor" de Editorial Porrúa establece en el artículo 35 de la Ley Federal del Derecho de Autor que la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona se atribuye al licenciatario en la licencia no exclusiva, situación que es incorrecta y que debe su origen a un error en la transcripción que realizó dicha editorial, debido a que en el Diario Oficial de la Federación del día 24 de diciembre de 1996, en el que se publicó la citada ley, se establece que el supuesto previsto por el artículo 35 referido corresponde a la licencia en exclusiva.

ix).- Traerán aparejada ejecución los actos, convenios o contratos donde conste la transmisión u otorgamiento de licencia de uso, siempre que se formalicen ante fedatario público y se inscriban en el Registro Público del Derecho de Autor.

x).- La titularidad sobre los derechos de autor no esta ligada a la propiedad del objeto material en el que la obra este incorporada <sup>66</sup>, por lo que la disposición del objeto material debe pactarse expresamente y se regirá por las disposiciones correspondientes del Código Civil aplicable.

xi).- La autorización para difundir una obra protegida en cualquier medio masivo de comunicación, no comprende la autorización para redifundirla o explotarla.

---

<sup>66</sup> A este respecto resulta aplicable el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación: "DERECHOS DE AUTOR, OBJETO DE LA LEY FEDERAL DE." Séptima Epoca, Volumen 217-228, Pagina 220, que dispone: **Los derechos de autor se fundan en la necesidad de proteger el talento creador del individuo, con independencia de las cosas en donde aparezca exteriorizado y objetivado ese poder creador.** Esto es así, porque el artículo 1º de la Ley Federal de Derechos de Autor dispone, que tal ordenamiento tiene por objeto la protección de los derechos que la misma ley establece en beneficio del autor de toda obra intelectual y artística, y conforme al artículo 2º del propio cuerpo legal, éste prevé y protege en favor del autor de una obra intelectual o artística los siguientes derechos: "... I.- El reconocimiento de su calidad de autor; II.- El de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su autorización, así como a toda acción que redunde en demérito de la misma o mengua del honor, del prestigio o de la reputación del autor; "... III.- El usar o explotar temporalmente la obra, por sí mismo o por terceros, con propósitos de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley". Estas disposiciones ponen de manifiesto, que el interés protegido en la ley citada es la obra del pensamiento o de la actividad intelectual y no las cosas en donde la obra del ingenio se exterioriza y recibe forma material, las cuales por ser objeto de propiedad ordinaria, se encuentra regidas por las disposiciones correspondientes del Código Civil. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 68/87. César Odilón Jurado Lima. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.

xii).- La realización de cualquier copia o reproducción de los derechos patrimoniales o de los derechos conexos, sin autorización de su titular y sin estar amparada por las limitaciones previstas al respecto por la LDA, da derecho a los titulares a exigir una remuneración compensatoria.

xiii).- Los derechos patrimoniales son inembargables y no pueden ser objeto de prenda, situación que si puede recaer sobre los frutos y productos que deriven del ejercicio de los mismos derechos patrimoniales.

### *Del Contrato de Edición de Obra Literaria*

Se regula en los artículos 42 al 57 y su reglamentación es aplicable a los contratos de Edición de Obra Musical, de Representación Escénica, de Radiodifusión, de Producción Audiovisual, así como a los Publicitarios, en lo que no contravengan a sus normas específicas previstas en los capítulos siguientes de la LDA.

Se define como aquel en que el titular de los derechos patrimoniales se obliga a entregar una obra a un editor y este, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla cubriendo al titular las prestaciones convenidas. No podrán pactarse los derechos irrenunciables establecidos por la misma ley; en cambio, podrá pactarse que la distribución y la venta sean realizadas por terceros.

La LDA establece para este contrato, y para los demás en los términos antes enunciados, las siguientes características:

a) Que el plazo de la cesión de derechos de las obras literarias no estará sujeto a limitación alguna de término.

b) Que el contrato de edición no implica la transmisión de los demás derechos patrimoniales del titular.

c) Que el editor no podrá hacer ninguna modificación a la obra sin el consentimiento escrito del autor.

d) Que antes de que la obra entre en prensa el autor tendrá el derecho de hacer las modificaciones o mejoras que estime convenientes, y en este caso si las modificaciones hacen más onerosa la edición, el autor deberá resarcir los gastos que al respecto se originen, salvo pacto en contrario.

e) Todos los gastos derivados del contrato y de la explotación del mismo serán por cuenta del editor, salvo pacto en contrario.

f) Establece un derecho de preferencia a favor del editor que hubiere hecho la edición anterior, respecto a la edición sucesiva.

g) El precio de venta de los ejemplares será fijado por el editor si no existe convenio al respecto.

h) Salvo pacto en contrario, el derecho de editarse separadamente una o varias obras del mismo autor, no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto, y viceversa.

i) El término para poner a la venta los ejemplares no podrá exceder de dos años que se contarán a partir del momento que se ponga la obra a disposición del editor. El artículo 55 de la ley regula lo relativo al término de edición y puesta a la venta de los ejemplares, concediendo al titular en caso de incumplimiento del editor la opción de exigir el cumplimiento del contrato o darlo por terminado, y en ambos casos el editor deberá cubrir los daños y perjuicios causados.

j) El contrato de edición terminará, independientemente del plazo estipulado para su duración, si la edición objeto del mismo se agotase, entendiéndose como tal que el editor carezca de los ejemplares para atender la demanda del público.

k) Toda persona que publique una obra esta obligada a mencionar el nombre del autor, o el seudónimo, o si es anónimo <sup>67</sup>. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones u otras versiones se hará constar además el nombre de quien la realiza.

El contrato de edición debe contener por lo menos los siguientes elementos: 1) Número de ediciones o reimpressiones que comprende; 2) Cantidad de ejemplares de que conste cada edición; 3) La exclusividad o no de la entrega del material, y 4) Remuneración que deba percibir el titular.

Son obligaciones del titular del derecho patrimonial: 1) La entrega al editor de la obra en los términos del contrato, y 2) responder al editor de la autoría y originalidad de la obra así como del ejercicio pacífico de los derechos que le trasmita.

Los editores deben hacer constar en las obras\* que publiquen, en una forma y lugar visibles, los siguientes datos: 1) Nombre y domicilio del editor, y en caso de persona moral o jurídica su denominación o razón social además del domicilio; 2) Año de edición o reimpresión; 3) Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, y 4) Número internacional normalizador del libro (ISBN), o el número internacional normalizador para publicaciones periódicas (ISSN), en su caso.

Los impresores deben hacer constar en forma y lugar visible de las obras que impriman, los siguientes datos: su nombre, domicilio y la fecha de terminación de la impresión.

---

<sup>67</sup> Bien sea por voluntad del autor, o por no ser posible la identificación del mismo (artículo 4º inciso A fracción II de la LDA).

### *Del Contrato de Edición de Obra Musical*

Es aquel por el que el titular del derecho patrimonial cede al editor el derecho de reproducción y lo faculta para realizar la fijación y reproducción fonomecánica de la obra, su sincronización audiovisual, comunicación pública, traducción, arreglo o adaptación y cualquier otra forma de explotación que se pacte en el contrato respectivo; y el editor se obliga por su parte, a divulgar la obra por todos los medios a su alcance, recibiendo como contraprestación una participación en los beneficios económicos que se obtengan por la explotación de la obra<sup>68</sup>. Para poder realizar la sincronización audiovisual, la adaptación con fines publicitarios, la traducción, arreglo o adaptación, el editor en cada caso deberá contar con la autorización expresa del autor o sus causahabientes, es decir del titular del derecho patrimonial.

---

<sup>68</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "CESION DE DERECHOS. NO MODIFICA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO" Octava Epoca, Volumen V, Pagina 127, que establece: **Si la empresa grabadora se obligó a pagar al artista, intérprete, el tres por ciento sobre el ochenta y cinco por ciento del precio de facturación de cada disco vendido, ese tres por ciento debe calcularse según el monto de las diversas ventas hechas por el cesionario como resulta serlo la empresa Musart, S.A. de C.V., ya que por el hecho de que Pacífico Record hubiese autorizado a otra comercializadora, para la venta del producto, puede convenirse en él que el porcentaje debiera de aplicarse sólo en cuanto a las regalías que la hoy directa quejosa obtuvo de su cesionaria, dado que ello iría contra las reglas de buena fe, justicia y equidad; además porque las regalías desglosadas en la carta de la empresa cesionaria no pueden considerarse como constitutivas del precio de facturación de los discos, sitio como el porcentaje que recibió la primer disquera, siendo intrascendente que no fuere la compañía contratante sino otra diversa la que comercializara el producto, pues la obligación que correspondía a Pacífico Record, S.A., por la venta del producto y para los efectos de determinar el porcentaje, quedó subrogado a Discos Musart, S.A. de C.V., por virtud de la cesión que operó en cuanto a los derechos consignados en el contrato original. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 1043/89.- Pacífico Record, S.A.- 1o. de abril de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Hidalgo Riestra.- Secretario: Jorge Quezada Mendoza.**

Son causas de rescisión sin responsabilidad para el titular: 1) Que el editor no inicie la divulgación de la obra dentro del término pactado; 2) Que el editor incumpla su obligación de difundir la obra sin causa justificada; y 3) Que la obra no haya producido beneficios económicos para las partes en el término de tres años, caso en el que tampoco habrá responsabilidad para el editor.

### *Del Contrato de Representación Escénica*

Es el contrato en el que el titular del derecho patrimonial concede a una persona llamada empresario que puede ser física o moral, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, musical, literaria musical, dramática, dramático musical, de danza, pantomímica o coreográfica, a cambio de una contraprestación pecuniaria; y el empresario, además del pago de la contraprestación, se obliga a llevar efecto esa representación en los términos convenidos y de conformidad con lo dispuesto por la ley Federal del Derecho de Autor.

Deberá especificarse en el contrato si la concesión del derecho es en exclusiva o no lo es, así como las condiciones y características de la puesta en escena o ejecuciones.

Salvo pacto en contrario se entenderá que el periodo durante el cual se representará o ejecutará la obra al público será de un año; asimismo y salvo pacto en contrario se entenderá que el contrato autoriza al empresario a representar la obra en todo el territorio de la República Mexicana.

### *Del Contrato de Radiodifusión*

Es por el que el titular de los derechos patrimoniales autoriza a un organismo de radiodifusión a transmitir una obra. Las disposiciones de la LDA a este respecto, resultan aplicables a las transmisiones que los organismos de radiodifusión realicen por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 66 de la LDA <sup>69</sup>, y que hagan posible la comunicación remota al público de la obra protegida.

### *Del Contrato de Producción Audiovisual*

Por este contrato los titulares de derechos patrimoniales ceden en exclusiva a una persona llamada productor los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y subtítulo de la obra audiovisual, esta sesión se presume respecto de todos los derechos enunciados salvo pacto en contrario.

Cuando por causa de fuerza mayor la aportación del autor no quedare completada, el productor tendrá la facultad de utilizar la parte realizada.

Caducan de pleno derecho los efectos del contrato, si la realización de la obra audiovisual no se inicia en el plazo pactado o no se inicia por causas de fuerza mayor.

Se tendrá por terminada la obra audiovisual cuando se tenga la versión definitiva de conformidad con lo convenido entre el director realizador y el productor.

### *De los Contratos Publicitarios*

Son aquellos que tengan por finalidad la explotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicación.

---

<sup>69</sup> Cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, satélite o cualquier otro medio análogo.

Los plazos de difusión deberán respetar lo dispuesto por el artículo 74 de la ley de la materia, que fija una retribución adicional por cada seis meses de difusión, y establece que después de tres años requiere la autorización del autor y los titulares de los derechos conexos.

Si se trata de publicidad en medios impresos, el contrato deberá precisar él o los soportes materiales en los que se reproducirá la obra; y en caso de publicidad en medios que no sean periódicos, se deberá precisar el número de ejemplares de cada tiraje, en el entendido que cada tiraje adicional será objeto de un acuerdo expreso.

#### *Diferencias con la ley de 1956:*

a) La ley anterior no establecía la presunción *iure et de iure*<sup>70</sup> consistente en que toda transmisión de derechos será onerosa, por lo que las transmisiones que se celebren bajo el amparo de la ley vigente deberán contener una contraprestación o en su defecto los tribunales competentes fijarán el monto a pagar. Asimismo no señalaba que la celebración de los contratos debía ser invariablemente por escrito, aunque se establecía en la misma que dichos contratos debían ser inscritos en el Registro del Derecho de Autor a cargo de la extinta Dirección General del Derecho de Autor, función que actualmente recae en el Registro Público del Derecho de Autor.

b) La ley anterior no presumía el término de duración de las transmisiones ni limite al mismo, y solamente establecía presunción *iuris tantum*<sup>71</sup> en lo relativo a la conclusión de la edición y puesta a la venta de ejemplares, presunción que prevalece en la ley vigente.

c) La ley anterior no definía los alcances de las licencias exclusivas o las no exclusivas.

---

<sup>70</sup> No admite pacto en contrario.

<sup>71</sup> Admite pacto en contrario.

d) La ley vigente establece que los actos, contratos y convenios que se formalicen ante fedatario público y se inscriban en el Registro Público del Derecho de Autor traen aparejada ejecución, situación que no se contemplaba en la ley anterior. Esta modificación es importante porque los titulares del derecho patrimonial tienen mayor posibilidad de coaccionar al que incumple en dichos actos jurídicos.

e) En la ley anterior no se prohibía el embargo o prenda de los derechos patrimoniales, contrariamente a lo dispuesto en la nueva legislación.

f) La ley anterior regulaba los contratos de edición y reproducción en un sólo capítulo que llevaba ese nombre, así como en el capítulo de los derechos provenientes de la utilización y ejecución públicas. La ley vigente es más específica en la regulación de dichos contratos.

### **3.4. De la Protección del Derecho de Autor.**

En este título se regula lo referente a las obras y a los autores o titulares de los derechos patrimoniales, para el efecto del alcance de la protección de las mismas obras. Asimismo norma de manera particular la protección sobre las obras fotográficas, plásticas y gráficas; sobre las obras cinematográficas y audiovisuales; y sobre los programas de computación y las bases de datos.

#### **Disposiciones Generales**

La legitimación activa para ejercer acciones por transgresión a los derechos de autor <sup>72</sup> se regula en el artículo 77 de la ley de la materia, así como las presunciones *iuris tantum* al respecto. Del mismo artículo 77 se desprende que en esta materia se permite la gestión, cuando se trata de obras firmadas bajo seudónimo o cuyos autores no se hayan dado a conocer.

---

<sup>72</sup> A este respecto resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación:

A.- “DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR SU MONTO,

TRATÁNDOSE DE DERECHOS DE AUTOR." Octava Epoca, Volumen XIII MARZO, Pagina 339, que establece: La autoridad a efecto de determinar el monto de la condena por concepto de reparación del daño moral, debe atender a lo dispuesto por el artículo 1916, cuarto párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Derechos de Autor, dispositivo de legal que establece: "ART. 1916.-... El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso." Ahora bien, si el legislador reformó el contenido del artículo 16 del Código sustantivo citado, eliminando el porcentaje límite antes regulado en ese numeral para la reparación del daño moral, ello no la existencia de una laguna en la ley; sino que más bien esto implica que el espíritu o la intención del legislador fue, que el juzgador conforme a los elementos que debía observar establecidos en el numeral mencionado, determinara discrecionalmente y conforme a su arbitrio el monto según el caso concreto al que debía ascender la reparación del daño moral, eliminando con ello el límite de la condena antes regulado, lo que es justificable en razón de que atendiendo a cada caso específico puede ocurrir que el daño moral causado a una persona sea mayor al daño material. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 671/93.-Editorial Trillas, S.A. de C.V.- 2 de diciembre de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

B.- "DAÑO MORAL. EN LA DETERMINACION DE SU MONTO, TRATÁNDOSE DE DERECHOS DE AUTOR, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y NO PUEDE REBASAR EL LIMITE DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES." Octava Epoca, Volumen XIII MARZO, Pagina 339, que dispone: Si bien es cierto que el juzgador debe atender a los casos concretos para determinar el monto de la condena respectiva la cual puede ser mayor o menor según sea la importancia de los derechos lesionados, a la condena por daño material, pero siempre en acatamiento al principio de congruencia en el dictado de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles citado y por el cual, la autoridad judicial no puede rebasar el límite de las pretensiones de las partes fijado en los escritos de demanda y contestación de la misma, aún cuando considere que la reparación del daño deba ser mayor por las circunstancias del supuesto específico, pues si bien, la autoridad tomando en consideración el arbitrio judicial que le confiere la ley para determinar el monto de la reparación del daño, puede condenar a una cantidad inferior a la que reclame el actor del juicio por tal concepto, también es que en un orden ascendente la condena no puede ser mayor a la que expresamente se reclamó, pues se rebasaría la pretensión del actor a la que se circunscribió la litis en ese aspecto. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 671/93.-Editorial Trillas, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

La protección sobre las obras derivadas, definidas en el artículo 78, recae sobre lo que tengan de original <sup>73</sup>, aún y cuando sean del dominio público, y para su explotación se requiere autorización del titular de la obra primigenia.

Las traducciones que cuenten con autorización del titular de la obra primigenia para tal efecto, otorgan al traductor o titular de los derechos patrimoniales de la traducción, protección amplia sobre la traducción contra su reproducción, modificación, alteración y publicación.

Los artículos 80 y 81 regulan la protección en caso de coautoría; en tanto que el artículo 84 norma la protección en caso de que la obra sea realizada como consecuencia de una relación laboral, y en éste caso se presume que los derechos patrimoniales se dividen en partes iguales entre el empleado y el empleador, siempre y cuando conste por escrito el contrato individual de trabajo, y a falta de éste la totalidad de los derechos patrimoniales corresponderán al trabajador.

La persona que contribuya con artículos a cualquier medio de difusión, conserva el derecho de editar sus artículos en forma de colección con la única limitante de que dicho derecho se ejerza con posterioridad a la transmisión o publicación del artículo en el medio de difusión respectivo. Este derecho admite pacto en contrario.

---

<sup>73</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "PELICULAS CINEMATOGRAFICAS, REGISTRO DE DERECHOS POR LAS." Quinta Epoca, Instancia: Segunda Sala, Tomo XLVI, página 683: **Si de manera concreta se pide el registro de la adaptación técnica para la presentación, en una película cinematográfica, de una obra literaria, que es del dominio público, y esa adaptación técnica es original de quien pide el registro, dicha adaptación debe ser registrada, porque tal persona tiene el derecho de que nadie utilice su adaptación técnica; sin que esto signifique que el registro dé, a quien en cuyo favor se hace, el derecho exclusivo de presentar en película cinematográfica, la obra en cuestión.** Amparo administrativo en revisión. 1005/35. Cía. Nacional Productora de Películas, S.A. 9 de octubre de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: A. Aguirre Garza.

La protección de la titularidad de las obras que se produzcan por conducto de terceras personas o con la colaboración remunerada de otras personas se rige, además de los preceptos que regulen al tipo de obra y de los demás aplicables, por el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

*De las obras fotográficas, plásticas y gráficas*

En principio se establece que la enajenación de las obras pictóricas, escultóricas y de artes plásticas en general, conceden el derecho de exhibirlas y plasmarlas en catálogos, más no el derecho de reproducir las obras, salvo pacto en contrario; en tanto que el derecho a reproducirlas no incluye el que se haga en cualquier tipo de artículo, ni la promoción comercial del artículo.

El autor tiene la facultad de oponerse a la exhibición cuando se realice en condiciones que perjudiquen su honor y reputación profesional, situación que a mi muy particular punto de vista puede resultar muy subjetiva.

En caso de fotografías profesionales por encargo, el fotógrafo sólo puede exhibirlas como muestra de su trabajo, previa autorización del encargante del trabajo y, en su caso, de la persona fotografiada <sup>74</sup>, en los términos del artículo 87 de la LDA.

---

<sup>74</sup> A este respecto resulta aplicable el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación: “RETRATOS, PUBLICACION DELICTUOSA DE (LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR)” Quinta Epoca, Tomo CXIX, página 212: **El artículo 25 de la Ley sobre Derechos de Autor, establece: primero, que se requiere el consentimiento expreso de una persona para que su retrato sea publicado, exhibiendo o puesto en el comercio, y segundo, que después de la muerte de esa persona, se necesita el consentimiento manifiesto de su cónyuge e hijos, y en su defecto, de los parientes que menciona. Un retrato, en sí mismo, no es sino la reproducción de una imagen de persona, objeto o cosa, obtenida en papel, a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, y constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas, de tal manera que para poder impresionarlas se requiere su existencia. La fotografía tomada a un individuo, según el precepto en cuestión, puede ser en vida de aquél, ya que establece que**

Merece mención especial el tratamiento que se le da a las obras gráficas en serie, que son las copias elaboradas a partir de una matriz hecha por el autor, las cuales se consideran como originales cuando se encuentran firmadas y numeradas por su autor.

En el caso de las obras de arquitectura, el autor, salvo pacto en contrario, no puede impedir que el propietario de la obra le haga modificaciones, pero la LDA lo protege con la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.

El uso que se dé a las obras de arte no es objeto de protección.

#### *De la obra cinematográfica y audiovisual*

La LDA las protege como obras primigenias, independientemente de los derechos sobre las obras adaptadas o incluidas en la obra audiovisual.

---

podrá llevarse a cabo su publicación o exhibición con su expreso consentimiento, o bien esa fotografía puede obtenerse del cadáver de esa persona; concatenando, conforme a las reglas de hermenéutica jurídica, la segunda parte del párrafo, que se interpreta gramatical y legalmente, con la primera del mismo, lógicamente se advierte que los casos que plantea se contraen a la publicación, exhibición o comercio del retrato de una persona tomado en vida de ésta o después de su muerte, de su cadáver, esto es, la reproducción de su imagen por tales medios, pues no se concibe en otra forma la interpretación que debe darse a esa regla; por lo que si no se publicó el retrato de una persona en una fotografía que le hubiera sido tomada en las condiciones de referencia, sino que el delito perseguido consistió en la publicación de una mascarilla vaciada en yeso de la cara del cadáver de esa persona, misma mascarilla que se exhibe en un museo y que, por tanto, se halla a la vista de todos los individuos que a él asisten, o en otras palabras, bajo el dominio público, y no existe prohibición legal para imprimir placas fotográficas de esa mascarilla o de cualesquiera de los objetos que se exhiben en el mismo, se deduce que esa publicación en modo alguno, es el retrato de la persona y, consecuentemente, que los hechos perseguidos no configuraron el ilícito, previsto por el artículo citado. Amparo penal directo 1051/53. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 8 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Edmundo Elorduy.

El artículo 97 de la LDA enumera las personas que se consideran autores de la obra audiovisual y presume que, salvo pacto en contrario, el productor es el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto, situación que también dependerá de los términos del contrato que celebren los autores y el productor<sup>75</sup>. Es productor quien tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la realización de la obra, o quien la patrocina, por lo que podemos encontrar una obra con diversos productores.

Se establece la facultad de los diversos titulares para disponer de sus aportaciones, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra.

El productor tiene la facultad de realizar todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual, sin perjuicio de los derechos de los autores, quienes no podrán oponerse a la explotación.

Se protege en iguales términos a las obras de radiodifusión.

---

<sup>75</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS, CUANDO NO CONSTITUYE CONTRATO DE TRABAJO, LA PRODUCCION DE LAS." Quinta Epoca, Instancia: Pleno. Tomo XCIV, página 1853, que establece: **Un contrato no reúne las características jurídicas, ni contiene los elementos de un contrato de trabajo a que se refieren los artículos 17 y 24 de la Ley Federal del Trabajo, si las partes no se obligaron a la prestación de servicios personales con subordinación técnica, ni económica, ni fijaron tiempo ni jornadas de trabajo, ni salarios como retribución, pues lo que convinieron fueron las condiciones de la producción de películas por el actor, con dinero de la demandada, para distribuirse, conforme a los porcentajes pactados, el producto de la exhibición, distribución o venta que se obtuvieran de las películas de referencia y en las que trabajaría la esposa de dicho actor la que habría de celebrar contrato formal de empleo con la propia demandada.** Competencia 120/45. Paul Kohner y Lupita Tovar. 9 de diciembre de 1947. Unanimidad de quince votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

*De los programas de computación y las bases de datos*

Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias, en los elementos primigenios que contengan, exceptuándose aquellos que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos, como son los "VIRUS".

Cuando los programas hayan sido creados en ejercicio de un empleo, los derechos patrimoniales corresponden al empleador, salvo pacto en contrario.

El plazo de cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna, constituyendo este precepto una excepción a la regla establecida en el artículo 33 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El titular de los derechos patrimoniales sobre un programa o base de datos conserva en todo momento, y aún después de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de los mismos, siempre y cuando el ejemplar constituya en sí mismo el objeto esencial de la licencia de uso.

Las copias de los programas se encuentran reguladas en el artículo 105, y el alcance de los derechos patrimoniales se establece en el 106.

Las bases de datos se encuentran reguladas en los artículos del 107 al 110 de la ley de la materia, en los que se establece que la protección comprende la compilación y no los datos y materiales en sí mismos; que aun cuando no sean originales su uso queda protegido por 5 cinco años; que el acceso y explotación de la información privada de las personas contenidas en las bases de datos requiere autorización previa de las personas de que se trate, salvo el caso de investigaciones relativas a impetración y procuración de justicia o el acceso a archivos públicos por las personas autorizadas por la ley, siempre que la consulta se realice en los términos de los procedimientos aplicables. El artículo 110 establece el alcance de los derechos patrimoniales sobre las bases de datos.

La transmisión de obras protegidas deberá adecuarse y respetar la legislación aplicable, en lo conducente.

#### *Diferencias con la ley de 1956:*

a) En el supuesto previsto por el artículo 83 de la ley vigente (LDA), se establece que los derechos sobre las obras producidas con la participación remunerada de terceras personas corresponden a la persona que planea la producción y contrata a las otras, en el entendimiento tácito y por interpretación a *contrario sensu* que en caso de colaboración gratuita dicha disposición no es aplicable, situación que el artículo 59 de la ley anterior contemplaba expresamente.

b) El artículo 84 de la nueva ley establece las reglas en caso de obras realizadas como consecuencia de una relación laboral, situación que no regulaba la antigua ley, la cual sólo contemplaba la colaboración en los términos de su artículo 59 referido en el párrafo anterior, por lo que dentro de dicha colaboración se comprendían las relaciones laborales.

c) El capítulo relativo a las Obras Fotográficas, Plásticas y Gráficas regula lo que la antigua ley sólo contemplaba en su artículo 16, y respecto a los otros dos capítulos de la Obras Cinematográfica y Audiovisual, así como de los Programas de Computación y las Bases de Datos, sólo los enunciaba en su artículo Séptimo, por lo que la protección sobre los mismos eran las generales para todas las obras. Respecto a las Bases de Datos, el artículo noveno de la antigua ley mencionaba que estaban protegidas en lo que constituyeran creaciones de carácter intelectual.

### **3.5. De los Derechos Conexos.**

En este título se establecen los derechos que la ley otorga a quienes de algún modo participan con el autor o titular de la obra en la realización de la misma, o hacen posible que la obra cumpla su fin de publicidad que a la vez y en muchos casos conlleva el fin económico, como por ejemplo la edición de la obra y su posterior puesta a la venta.

Son conexos porque corresponden a personas que colaboran con el autor o titular, pero son independientes del derecho patrimonial y moral que corresponden al autor o su causahabiente y que comprenden la totalidad del derecho de autor, además de que la protección que prevé este título no puede afectar en modo alguno la protección de los derechos de autor sobre las obras.

### *De los artistas intérpretes o ejecutantes*

El artículo 116 de la LDA define de manera general los términos “artista intérprete o ejecutante”, y excluye de dicha definición a los llamados extras, así como a las participaciones eventuales.

Los derechos conexos que la ley les otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes son:

- a) El reconocimiento de su nombre;
- b) El de oposición en los términos de los artículos 117 y 118 de la LDA;
- c) El de **celebrar** un contrato de interpretación o ejecución, según sea el caso, en los términos de los artículos 120 y 121 de la LDA.

Los artistas que participen colectivamente en una actuación como por ejemplo los grupos musicales, deben designar un representante de entre ellos para el ejercicio del derecho de oposición referido, y a falta de designación se presumirá que la representación recae en el Director del grupo o compañía.

La protección tiene una vigencia de cincuenta años a partir de: la primera fijación en caso de fonogramas; la primera interpretación o ejecución de obras no gravadas en fonogramas; y, la primera transmisión a través de radio, televisión o cualquier medio.

### De los editores de libros

Se aplica tanto a los libros, como a las publicaciones periódicas.

Los editores tienen los siguientes derechos:

a) Autorizar o prohibir la reproducción, explotación, importación o distribución de libros en los términos del artículo 125 de la LDA.

b) Exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en lo que contengan de originales.

La duración de estos derechos será de cincuenta años a partir de la primera publicación.

### De los productores de fonogramas

Los productores de fonogramas tienen los derechos que se estipulan en el artículo 131 de la ley de la materia.

Los fonogramas <sup>76</sup> deben ostentar el símbolo (P) acompañado de la indicación del año de realización de la primera publicación y la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos conexos más si una sanción en los términos del artículo 230 fracción II relacionado con el 229 fracción VIII, ambos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

---

<sup>76</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "FONOGRAMAS, EXPLOTACION Y USO DE. SOPORTES MATERIALES Y DERECHOS INTELECTUALES. SUS DIFERENCIAS." Séptima Epoca, Volumen 181-186, Pagina 167, que dispone: **No debe confundirse una obra intelectual con el soporte material a través del cual ésta se expresa. La obra intelectual es de contenido inmaterial y constituye la idea, el tema, el asunto; es la creación del espíritu. El soporte material es el medio de expresión que el autor emplea para concretar la producción del espíritu que la corporiza y hace perceptible a los sentidos. La obra intelectual genera derechos a favor del autor que la Ley Federal de Derechos de Autor considera unidos a su persona,**

En caso de exportación, los productores de fonogramas deben notificar a las sociedades de gestión colectiva los datos de etiqueta de las producciones, de las matrices, y el país destinatario.

Ningún titular o participante en la elaboración de un fonograma puede oponerse a la comunicación directa al público del mismo, una vez que haya sido introducido legalmente a cualquier circuito comercial.

La vigencia de la protección es de cincuenta años a partir de la primera fijación de sonidos en el fonograma.

---

perpetuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y sólo transmisibles por disposición testamentaria (artículos 1º, 2º, fracción I y II, y 3º de la Ley citada), a excepción del uso y explotación temporal de la obra que puede ser transferible por cualquier medio legal en los términos de los artículos 2º, fracción III, y 4º de la Ley Federal de Derechos de Autor, sin que los demás derechos derivados de la obra puedan ser lesionados ni afectados en perjuicio del autor, por el acto de transmisión. En esas circunstancias, no pueden identificarse las matrices, cintas magnetofónicas, masters, stampess o cualquier otro objeto industrial que permita la reproducción múltiple de fonogramas en cualquiera de las formas habituales en que se comercializan, con las obras y sonidos de ejecución a ellas incorporados que son de naturaleza inmaterial y generan derechos a favor de los productores de fonogramas, autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, quienes gozan del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus obras, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, fracción III, y 4º de la Ley Federal de Derechos de Autor, y 7 y 10 del Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, publicado por decreto de cuatro de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de mayo del mismo año, circunstancia que fue considerada implícitamente en el contrato base de la acción, si sólo se cedió en forma temporal el uso y explotación del contenido inmaterial incorporado a los soportes materiales proporcionados por el cedente al cesionario, reservándose aquél la propiedad del material ministrado y el derecho para destruirlo como medio de salvaguardar los derechos de los diversos titulares del contenido inmaterial incorporado a las matrices enviadas al cesionario en cumplimiento de los términos del contrato. Amparo directo 7343/81.- Discos Latinoamericanos, S. A.- 16 de mayo de 1984.- 5 votos.- Ponente: Ernesto Díaz Infante.

### De los productores de videogramas

Gozan de los derechos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública.

La duración es de cincuenta años a partir de la primera fijación de imágenes en el videograma.

### De los organismos de radiodifusión

Estos organismos tienen el derecho de autorizar o prohibir, respecto de sus transmisiones, cualquiera de los actos señalados en el artículo 144 de la LDA.

El distribuidor legítimo de una señal tiene derecho al pago de daños y perjuicios en caso de que alguna persona realice cualquiera de los actos previstos en el artículo 145 de la LDA.

Tienen una vigencia de veinticinco años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa de que se trate.

### ***Diferencias con la ley de 1956:***

a) La ley anterior solamente reconocía derechos, que la ley vigente denomina "conexos", a los interpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, y no existía ninguna regulación de derechos a favor de productores de videogramas y de los organismos de radiodifusión.

b) En el capítulo del "Contrato de Edición o Reproducción" la ley anterior solamente regulaba la relación autor-editor, más no los derechos del editor frente a terceros, por lo que no se reconocían derechos conexos al editor.

c) En la nueva ley se excluye del beneficio de los derechos conexos a las personas llamadas extras en las obras literarias o artísticas y a los participantes eventuales en las mismas, situación que no ocurría en la ley anterior.

d) En la ley vigente el derecho de oposición de los intérpretes o ejecutantes se considera agotado una vez que otorguen su autorización para incorporar su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual; en tanto que en la ley anterior se requería la autorización para cada remisión, fijación o reproducción (artículo 85 de la ley anterior, relacionado con el último párrafo del artículo 118 de la ley vigente).

e) En caso de participación colectiva y para efectos de ejercitar la oposición, es aplicable lo dispuesto por el numeral 119 de la ley vigente, es decir nombrar un representante y en su defecto la representación recae en el director del grupo o compañía; en cambio la ley anterior lo regulaba en su artículo 88, es decir cualquiera de ellos, o en forma colectiva cuando actúen intérpretes y ejecutantes.

f) La regla establecida en el artículo 133 de la nueva ley no se contemplaba en la ley anterior. Este artículo establece que una vez que un fonograma haya sido introducido legalmente a cualquier circuito comercial, ni el titular de los derechos patrimoniales de autor, ni los titulares de derechos conexos, podrán oponerse a su comunicación directa al público, siempre que los usuarios efectúen el pago correspondiente.

### **3.6. De las limitaciones del derecho de autor y de los derechos conexos.**

En este título se establecen las limitaciones a los derechos que tiene el titular de una obra y los titulares de los derechos conexos, las cuales se enuncian en 5 cinco artículos, uno que se refiere a la utilidad pública y cuatro a los derechos patrimoniales. Asimismo se regula en pocas líneas las obras del dominio público.

### *De la limitación por causa de utilidad pública*

La ley establece que existe utilidad pública cuando es necesario publicar o traducir obras literarias o artísticas, para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales, definición que a mi punto de vista puede resultar muy amplia y puede implicar la explotación de la mayoría de las obras bajo el argumento de que son de utilidad pública.

La explotación en estos casos puede nacer de dos formas: la primera por consentimiento del titular de los derechos patrimoniales, y la segunda cuando este consentimiento no se pueda obtener, caso en el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública podrá autorizar la explotación referida, mediante el pago de una remuneración compensatoria. A este respecto prevalecen por remisión expresa los tratados internacionales de la materia, suscritos y aprobados por México.

### *De la limitación a los derechos patrimoniales*

En los casos enumerados en el artículo 148 de la Ley de la materia podrán utilizarse las obras literarias y artísticas ya divulgadas, sin autorización del titular y sin remuneración. En estos supuestos se deberá citar la fuente y no se podrá alterar la obra, ni afectar la explotación normal de la misma.

La utilización de obras en los establecimientos en que se comercialicen las mismas, así como la grabación efímera de obras, podrá realizarse sin autorización del titular en los términos y condiciones que establece el artículo 149 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En caso de que en una ejecución pública de alguna obra concurren la totalidad de las circunstancias establecidas en el artículo 150 de la LDA, no se causarán regalías.

En los supuestos mencionados en el numeral 151 de la Ley que regula los derechos de autor no se violan los derechos conexos antes señalados.

### *Del dominio público*

Como quedo establecido en el análisis del título “De los Derechos Morales”, son obras del dominio público aquellas cuyos derechos patrimoniales a favor del autor o sus causahabientes ha fenecido, así como aquellas cuyo autor no es conocido o no existe. Estas obras pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.

#### *Diferencias con la ley de 1956:*

a) La limitación por causa de utilidad pública se regula por la ley vigente en un sólo artículo, el 147, en el que se da amplia discrecionalidad al Ejecutivo Federal al respecto; en tanto que en la ley anterior esta limitación se encontraba limitada a determinados supuestos y para su otorgamiento se comprendían diversas reglas, según los artículo 62 al 71 de dicha legislación.

b) Los supuestos contemplados por el artículo 148 de la nueva ley suplen y complementan a los establecidos en el artículo 18 de la ley anterior.

c) Las reglas contenidas en los artículos 150 y 151 de la ley vigente no se contemplaban en la ley anterior.

### **3.7. De los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares.**

Este Título protege aquellas obras de interés especial para la nación, toda vez que protege los símbolos patrios y las culturas populares, cuando las obras que las representen no cuenten con autor identificable, o el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado.

### Disposiciones generales

Las obras que protege este título son de interés nacional, por lo que dicha protección es independiente de que no se pueda determinar a su autor intelectual o de que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado.

### De los símbolos patrios

El Estado Mexicano es el titular de los derechos morales sobre los Símbolos Patrios, cuyo uso debe apegarse a lo que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

### De las culturas populares

La protección sobre las obras que impliquen manifestaciones primigenias de las lenguas, usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el Estado Mexicano, es contra la deformación de las mismas que se haga con efecto de causar un demérito a la obra o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. Esta protección es aplicable cuando las obras no cuenten con autor identificable, en cuyo caso la protección recaerá sobre los derechos del autor.

Siempre que la explotación de la obra no implique la deformación referida, será libre su utilización y en todo caso deberá mencionarse la comunidad, etnia o región de la República Mexicana de la que sea propia.

### ***Diferencias con la ley de 1956:***

Este título es completamente nuevo y su contenido no se contemplaba por la ley anterior.

### **3.8. De los registros de derechos.**

Este título regula el registro público del derecho de autor, su objeto, términos y limitaciones, así como el registro de las reservas de derechos, las cuales si bien no son obras

propriadamente dichas, son aquellos que describe el artículo 173 de la LDA, que conceden a sus titulares la protección de las facultades que establece la propia LDA.

### *Del Registro Público del Derecho de Autor*

Tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, los titulares de derechos patrimoniales y conexos, y sus causahabientes; y el segundo objeto es dar publicidad a las obras, actos y documentos relacionados con las mismas obras. El registrar o no una obra no implica la pérdida de la protección, la cual se concede desde el momento en que las mismas se han fijadas en un soporte material, según lo establece el artículo 5° de la ley de la materia.

El artículo 163 de la LDA enumera las obras, actos y documentos susceptibles de inscripción en el registro público de derecho de autor. El registro de una obra no puede negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral <sup>77</sup>, respeto a la vida o al orden público, salvo que así lo ordene una sentencia judicial; tampoco podrá negarse ni suspenderse el registro por algún motivo político, ideológico o doctrinario.

---

<sup>77</sup> A este respecto resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación:

A.- "MORAL, PUBLICACIONES CONTRARIAS A LA. CRITERIOS ETICOS CONTENIDOS EN NUESTRO DERECHO POSITIVO." Séptima Epoca, Volumen 91-96, Pagina 277: Es obvio que la conducta moral, tanto en el ámbito de las actividades referentes a la perpetuación de la especie y al placer sexual, como en cualquiera otro campo, exige que las inclinaciones egoístas o utilitarias y los impulsos meramente carnales o fisiológicos no se desenvuelvan ni desplieguen sin directivas ni limitaciones, ni sean incondicionalmente aceptados o aprobados, menos aún elogiados y estimulados sin retricción alguna, ya que tales impulsos e inclinaciones deben ser dirigidos y encauzados, por medio del predominio de la razón sobre los apetitos y las pasiones, y con arreglo, además, al efectivo reconocimiento de la dignidad de personas que tienen tanto el sujeto de la conducta como los restantes seres humanos con quienes entra aquél en relaciones. Nuestra legislación está, en grandes zonas, impregnada de criterios morales, pues diversas normas de la Constitución Federal, del Código Civil del Penal, etc., acogen conceptos éticos, como son los de "mala conducta", "conducta depravada", "pudor", "honestidad", etc. Estas nociones deben entenderse de conformidad con el significado que a tales palabras o expresiones les atribuye el común de las personas intelectual y emocionalmente maduras, y que sean de criterio sereno y equilibrado. Si el sentenciador

está obligado a conocer el derecho, su deber se extiende también, sin duda alguna, al conocimiento adecuado de esos conceptos éticos que cabe estimar comprendidos dentro de la cultura propia del órgano que aplica la ley. En tales condiciones, no se trata, como erróneamente se afirma con cierta frecuencia, de imponer el personal criterio de valoración moral que tenga el juzgador, sino de que el fallo, en negocios de esta índole, debe apegarse a las directivas y a los criterios éticos en que se inspira el derecho positivo. Por tanto, si una revista, aparte de contener varios artículos en que reiteradamente se emplea un lenguaje procaz e impúdico, reproduce en abundancia fotografías con escenas y actitudes obviamente eróticas, mediante las cuales no se pretende propiciar, en quien las contemple, el goce estético, en el que predomina el elemento espiritual sobre el puramente sensible, sino que los cuerpos desnudos se presentan con el claro propósito de excitar el placer sólo en el plano meramente carnal o fisiológico, resulta innegable que se correcta la resolución re clamada, que calificó de ilícita la revista, por ser contraria a la moral. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 196/71.-Hugh H. Hefner.-23 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Precedente: Séptima Epoca: Volumen 87, Sexta Parte, Pág. 58.

B.- "MORAL, PUBLICACIONES CONTRARIAS A LA. CRITERIOS ETICOS CONTENIDOS EN NUESTRO DERECHO POSITIVO." Séptima Epoca, Volumen 87, Pagina 58: Es obvio que la conducta moral, tanto en el ámbito de las actividades referentes a la perpetuación de la especie y al placer sexual, como en cualquiera otro campo, exige que las inclinaciones egoístas o utilitarias y los impulsos meramente carnales o fisiológicos no se desenvuelvan ni desplieguen sin directivas ni limitaciones, ni sean incondicionalmente aceptados o aprobados, menos aun elogiados y estimulados sin restricción alguna, ya que tales impulsos e inclinaciones deben ser dirigidos y encauzados, por medio del predominio de la razón sobre los apetitos y las pasiones, y con arreglo, además, al efectivo reconocimiento de la dignidad de personas que tienen tanto el sujeto de la conducta como los restantes seres humanos con quienes entra aquél en relaciones. Nuestra legislación esta, en grandes zonas, impregnada de criterios morales, pues diversas normas de la Constitución Federal, del Código Civil, del Penal, etc., acogen conceptos éticos, como son los de mala conducta", "conducta depravada", "pudor", "honestidad", etc. Estas nociones deben entenderse de conformidad con el significado que a tales palabras o expresiones les atribuye el común de las personas intelectual y emocionalmente maduras, y que sean de criterio sereno y equilibrado. Si el sentenciador está obligado a conocer el derecho, su deber se extiende también, sin duda alguna, al conocimiento adecuado de esos conceptos éticos que cabe estimar comprendidos dentro de la cultura propia del órgano que aplica la ley. En tales condiciones, no se trata, como erróneamente se afirma con cierta frecuencia, de imponer el personal criterio de valoración moral que tenga el juzgador, sino de que el fallo, en negocios de esta índole, debe apegarse a las directivas y a los criterios éticos en que se inspira el derecho positivo. Por tanto, si una revista, aparte de contener varios artículos en que reiteradamente se emplea un lenguaje procaz e impúdico, reproduce en abundancia fotografías con escenas y actitudes obviamente eróticas, mediante las cuales no se pretende propiciar, en quien las contemple, el goce estético, en el que predomina el elemento espiritual sobre el

Las inscripciones fincan la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ella consten, presunción que admite prueba en contrario. Si surge alguna controversia los efectos de la inscripción quedan suspendidos y sujetos a la resolución definitiva. Lo anterior no puede aplicarse en perjuicio de tercero de buena fe.

Las inscripciones deben cumplir los requisitos que establece el artículo 170 de la LDA, como son: nombre del autor, nacionalidad y domicilio, título de la obra, fecha de divulgación, fecha de la muerte del titular en su caso, etc.

En caso de que dos o más personas soliciten la inscripción de una misma obra, se inscribirá en los términos de la primera solicitud <sup>78</sup>; y en caso de que dos o más personas adquieran los mismos derechos respecto a una misma obra, prevalecerá la autorización o cesión que se inscriba en primer término. Lo anterior sin perjuicio del derecho de impugnación del registro.

Se iniciará de oficio el procedimiento de cancelación o corrección de inscripción que se hubiere efectuado por error, en cuanto el encargado del registro detecte dicha situación, debiendo respetar en el procedimiento correspondiente la garantía de audiencia de los posibles afectados.

---

**puramente sensible, sino que los cuerpos desnudos se presentan con el claro propósito de excitar el placer sólo en el plano meramente canal o fisiológico, resulta innegable que es correcta la resolución reclamada, que calificó de ilícita la revista, por ser contraria a la moral.** SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 20/76.- Eros, Compañía Editorial, S. A. y otra. 18 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús Toral Moreno.

<sup>78</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "PROPIEDAD LITERARIA, REGISTRO DE." Quinta Epoca, Instancia: Segunda Sala. Tomo XC, página 2132, que establece: **La Secretaría de Educación Pública, debe abstenerse de verificar el registro y ordenar el pago de los derechos de propiedad literaria, cuando haya otra solicitud sobre la misma obra.** Amparo administrativo en revisión 7990/45. Careaga Manrique J. Jesús y coags. 27 de noviembre de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

El artículo 164 enumera las obligaciones que tiene a su cargo el Registro Público del Derecho de Autor, como son: inscripción de obras y documentos, proporcionar información, y negar inscripciones, en los términos que establece el mismo artículo.

#### *De las reservas de derechos al uso exclusivo*

Es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales, aplicados a alguno de los géneros enumerados en el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, como son: las publicaciones periódicas; las difusiones periódicas; las promociones publicitarias; personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; así como las personas o grupos que se dediquen a actividades artísticas.

Como se puede observar el objeto de la reserva de derechos no es propiamente una obra de las enumeradas en el artículo 13 de la ley de la materia, pero por la importancia que merece su protección para la persona o grupos que prestan sus servicios o trabajos sobre dichos objetos, la ley reconoce el derecho al uso exclusivo de los mismos.

La expedición de los certificados respectivos y la inscripción de los mismos, estará a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor. En caso de transmisión de los derechos que amparen los certificados, deberá notificarse al mismo Instituto.

Cualquier variación en los elementos de la reserva de derechos será motivo de nueva reserva.

La protección que ampare el certificado no comprenderá lo que no sea materia de reserva de derechos, entendiéndose como tal a los supuestos enumerados en el artículo 188 de la LDA.

Los requisitos y condiciones que se deben cubrir para obtener y renovar las reservas de derecho se establecen en el reglamento de la ley<sup>79</sup>.

En caso de que dos o más personas presenten a su nombre una solicitud de reserva de derechos se entenderá que son titulares por partes iguales, salvo pacto en contrario.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor deberá realizar anotaciones y expedir constancias respectivas, en caso de nulidad, cancelación o caducidad de una reserva, o en los casos en que así lo requiera la autoridad competente.

El artículo 183 enumera las causas de nulidad, el 184 las de cancelación, y el 185 establece que caducarán las que no se renueven en los términos de los artículos 189, 190 y 191, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor. La declaración respectiva se podrá iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el Instituto Nacional del Derecho de Autor o del Ministerio Público Federal cuando exista interés de la Federación, o a petición de parte. En caso de que caduque una reserva por no renovarse, no se requerirá declaración administrativa del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y de ninguna otra autoridad.

Los certificados que tengan por objeto las publicaciones o difusiones periódicas tendrán vigencia de un año, y el resto de cinco años. La renovación queda sujeta a lo que establece el artículo 191 de la LDA.

---

<sup>79</sup> Las reservas de derechos se regulan en el Capítulo III del Título VIII, artículos del 70 al 85, del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de mayo de 1998, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

### ***Diferencias con la ley de 1956:***

a) En cuanto al Registro Público del Derecho de Autor, su funcionamiento, facultades y actividades, no sufrieron mayor cambio. Cabe señalar que la nueva ley contempla los procedimientos de cancelación o corrección oficiosa en caso de que el encargado del Registro detecte una inscripción efectuada por error.

b) En la ley vigente, el Registro Público del Derecho de Autor esta a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que sustituyo a la extinta Dirección General del Derecho de Autor.

c) Las reservas de derechos se regulaban en la ley anterior en sólo tres artículos, 24, 25 y 26, en tanto que la ley vigente los regula con mayor amplitud en diecinueve artículos, del 173 al 191. Podemos establecer dos diferencias:

1.- La vigencia de la reserva sobre las promociones publicitarias es de cinco años improrrogables, en tanto que en la ley anterior era de dos años prorrogables por un plazo igual, comprobando el uso habitual.

2.- No son materia de reserva las características gráficas, las cuales en la ley anterior si lo eran en los términos de su artículo 26. La ley vigente otorga al editor la protección de dichas características como un derecho conexo, cuya vigencia es de 50 cincuenta años (ver capítulo III del Título V de la nueva ley).

d) En materia de reserva de derechos el artículo sexto transitorio de la ley vigente establece el destino de las otorgadas conforme a la ley abrogada: subsisten, salvo las no previstas en la ley vigente (características gráficas, que ahora pasan a ser derecho conexo).

### **3.9. De la gestión colectiva de derechos.**

Los autores, los titulares de los derechos patrimoniales, conexos, y sus causahabientes, tanto nacionales como extranjeros, podrán constituir o formar parte de Sociedades de Gestión

Colectiva, las cuales serán personas morales que tendrán el objeto de protegerlos y apoyarlos en sus actividades propias del ejercicio de sus derechos de autor y conexos.

Estas sociedades se rigen por lo dispuesto en los artículos del 192 al 207 de la ley de la materia.

***Diferencias con la ley de 1956:***

El fin sigue siendo el mismo: proteger a los titulares de los derechos previstos en la legislación de la materia.

Las sociedades de autores que se encontraban constituidas conforme a la ley anterior tuvieron sesenta días a partir de la entrada en vigor de la nueva ley <sup>80</sup> para ajustar sus estatutos a lo dispuesto en ésta última y así poderse considerar como Sociedad de Gestión Colectiva, de conformidad con el artículo tercero transitorio.

**3.10. Del Instituto Nacional del Derecho de Autor.**

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, cuyas funciones y facultades se establecen en los artículos 209 y 210 de Ley Federal del Derecho de Autor.

El Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Educación Pública, nombrará un Director General que tendrá a su cargo el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Las tarifas para el pago de regalías serán fijadas en los términos del artículo 212 de la ley de la materia.

---

<sup>80</sup> La LDA vigente, entró en vigor a los noventa días siguientes a su publicación, por lo que el plazo de las sociedades de autores para ajustar sus estatutos a lo dispuesto en la nueva ley venció a los ciento cincuenta días posteriores al 24 de diciembre de 1996, fecha en que se publicó la LDA en el Diario Oficial de la Federación.

*Diferencias con la ley de 1956:*

- a) El Instituto Nacional del Derecho de Autor ("INDA") sustituye a la antigua Dirección General del Derecho de Autor ("DGDA").
  
- b) El INDA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creado con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a diferencia de la DGDA la cual era un órgano auxiliar de la Secretaría de Educación Pública, de los previstos por el artículo 14 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  
- c) El INDA tiene facultades propias y actúa por sí, y tiene autonomía en la medida de sus facultades, aún cuando sigue sujeto a la Secretaría de Educación Pública, en tanto que la DGDA era un órgano auxiliar centralizado y como tal, si bien tenía facultades propias, la dependencia responsable era finalmente la Secretaría de Educación Pública y no tenía ninguna autonomía de la misma.
  
- d) El autor Miguel Acosta Romero en su libro "COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Parte General", Editorial Porrúa, México, 1996; menciona en la foja 194 las ventajas de la desconcentración y su diferencia con los órganos centralizados, enunciando como ventajas a las siguientes, remitiendo para ello a la autora Elba Barreiros Mancilla:
  - 1) La acción administrativa es más rápida y flexible, ahorra tiempo a los órganos superiores y descongestiona su actividad, ya que no resuelven todos los asuntos.
  
  - 2) La acción administrativa se acerca a los particulares, ya que el organismo desconcentrado puede estudiar y resolver, hasta cierto grado, sus asuntos.
  
  - 3) Aumenta el espíritu de responsabilidad de los órganos inferiores al conferirles la dirección de determinados asuntos.

En cuanto a las diferencias, además de las que se desprenden de las anteriores ventajas, el autor menciona: “En los órganos centralizados vemos que hay una jerarquía definida, un manejo centralizado de los ingresos y egresos del Estado, esa jerarquía impone a veces retardos en la Administración Pública y en la prestación de los servicios, etc.; entonces se ha pensado en la conveniencia de dar a ciertos órganos facultades de decisión, sin necesidad de acudir al órgano superior más que en ciertos casos trascendentes o importantes; y mediante esa facultad de decisión, el órgano inferior, desconcentrado, puede manejarse más ágilmente; no tendrán que acordar semanalmente, pedir una serie de documentos, de acuerdos, de relaciones, etc. Por ello, los Estados han creado estos organismos, para obtener una mayor eficacia administrativa.”

e) Si bien el INDA tiene ventajas mayores respecto a la extinta DGDA, y se pretende ser eficiente en la aplicación de la ley y protección de los Derechos, en la práctica sigue dependiendo de la Secretaría de Educación Pública, y conforme a la ley el INDA sigue limitado y sujeto a la misma Secretaría de Educación Pública, y carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, situación que limita su autonomía.

### **3.11. De los Procedimientos.**

Este título establece los procedimientos a seguir en caso de que surja alguna controversia en esta materia. Como principio general aplica el procedimiento ante autoridades judiciales, pudiendo resultar aplicable el procedimiento arbitral en caso de que las partes acuerden someterse al mismo, y existe un tercer procedimiento que se denomina “de Avenencia” en el que las partes de manera amigable y con intermediación del Instituto Nacional del Derecho de Autor tratan de llegar a un acuerdo y en su defecto, quedan a salvo sus derechos para ejercer el procedimiento aplicable de entre los otros dos.

#### **Del procedimiento ante autoridades judiciales**

Las reclamaciones en materia de derechos de autor ante la autoridad judicial se deben ejercitar como acciones civiles, las cuales deben tramitarse ante Tribunales Federales o locales, a elección del actor cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, según lo

dispone la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <sup>81</sup>. Es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que el lugar de competencia será el que indique dicho código supletorio en su capítulo respectivo.

---

<sup>81</sup> A este respecto resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "DERECHOS DE AUTOR, COMPETENCIA EN UN JUICIO SOBRE. CORRESPONDE AL JUEZ FEDERAL O LOCAL, QUE PREVINO, POR EXISTIR JURISDICCION CONCURRENTENTE." Jurisprudencia, Séptima Epoca, Volumen 217-228, Pagina 371: **Aun cuando es cierto que la ley de la materia que debe aplicarse en la hipótesis examinada o sea la Ley Federal de Derechos de Autor, corresponde a la legislación federal no se afectan intereses de orden público, sino que se ventilan únicamente intereses particulares de orden patrimonial, por lo cual tomando en consideración esta cuestión, corresponde a los tribunales del orden común o federales conocer de dicha controversia, a elección del actor, ya que existe jurisdicción concurrente. La propia Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 145 señala que "los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley; pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, de orden exclusivamente patrimonial, podrán conocer de ellos, a elección del actor, los tribunales del orden común correspondiente..."**, debiendo tomarse en consideración que si el actor plantea originalmente su demanda ante una autoridad judicial del orden común a ésta corresponde conocer del juicio. Competencia civil 192/87.- Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac.- Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Pág. 106. Competencia civil 193/87.- Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac.- Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Pág. 106. Competencia civil 194/87.- Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac.- Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Pág. 106. Competencia civil 195/87.- Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac.- Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Pág. 106. Competencia civil 196/87.- Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac.- Unanimidad de 4 votos. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Pág. 106.

También serán competentes los Tribunales Federales en el caso de que se cometa alguno de los delitos <sup>82</sup> previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal.

Cuando la materia de la acción sea la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, será parte el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y en el caso de que no se le llame deberá declararse improcedente el juicio por la "Litisconsorcio Pasivo Necesaria" <sup>83</sup>, es decir por no haber llamado al juicio a una de las partes interesadas, que en este caso sería el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

---

<sup>82</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "AUTOR, DERECHOS DE. LA OMISION DE PAGAR LO CONVENIDO POR SU EXPLOTACION, NO TIPIFICA LA CONDUCTA ILICITA CONTENIDA EN EL ARTICULO 135, FRACCION I, DE LA LEY RESPECTIVA." Novena Epoca, Volumen V, Pagina 604. **Los elementos que integran el delito previsto por el artículo 135, fracción I, de la abrogada Ley Federal de Derechos de Autor son: a) Que una persona, con fines de lucro, explote una obra protegida por la ley; y b) Que dicha explotación se realice sin el consentimiento del titular del derecho de autor. Ahora bien, existiendo un convenio para la explotación de una obra creada por el pasivo, en el que se pactó el uso de sus derechos con fines de lucro, mediante el pago de cierta suma, es inexacto que por el solo hecho de que el activo omite pagar esa cantidad, se tipifique la figura delictiva señalada, pues la sola existencia de dicho convenio excluye el elemento correspondiente a la falta de consentimiento exigida por el tipo penal descrito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 146/97.- José Alfredo Jiménez Hernández.- 10 de abril de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Pablo V. Monroy Gómez.- Secretaria: Maricela Bustos Jiménez.**

<sup>83</sup> A este respecto resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación:

A.- "LITISCONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. CONCEPTO." Octava Epoca, Tomo: XI-Marzo, Página: 311, que señala: **El litisconsorcio es una modalidad del procedimiento y puede ser de dos tipos: voluntario o necesario. El voluntario se presenta cuando la ley concede la facultad para que se constituya. El necesario, en cambio, trae como consecuencia que el juicio no pueda iniciarse, sino a condición de que acudan o se llame a todos los interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de**

La ley obliga a todas las autoridades judiciales dar a conocer al Instituto referido cualquier juicio en materia de derechos de autor, así como todas las resoluciones firmes que en cualquier forma afecten o modifiquen los derechos sobre una obra, siendo obligación de dicho Instituto el cumplimentarlos en su caso.

### Del procedimiento de avenencia

La LDA prevé un procedimiento de amigable composición al cual le denomina de "Avenencia", al cual se puede optar para tratar de resolver un conflicto.

---

ventilarse pueden afectarles; es decir, si la sentencia que decida el fondo del negocio puede tener por objeto determinar un nuevo estado de derecho debido a la naturaleza jurídica de las acciones que se ejercitan, no podrá pronunciarse sin oír a todos los que deben intervenir en la relación jurídica procesal, pues el litisconsorcio requiere que los actores o demandados, según el caso, mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto de la litis planteada, tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa; ya que cuando ocurre una situación así, la sentencia afectará a todos los interesados, y por ello es indispensable que sean llamados a juicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 804/92. Braulio Martínez Gutiérrez. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.

B.- "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO." Octava Epoca, Tomo: XI-Febrero, Página: 278, que dispone: **Existe litisconsorcio pasivo necesario, cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de suerte que no es posible pronunciar sentencia válida, sin oír a todas ellas; se requiere que los demandados se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa, de hecho o jurídica.** PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 777/92. Aurora Marín Pulido viuda de Aguilar y coagraviados. 5 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 285/86. Saúl Gallo Lozano. 29 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Juan Bonilla Pizano.

Se substancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se inicia con una queja por escrito en la que se manifieste la violación, con la cual se da vista a la contraria para que conteste en un plazo de diez días; el Instituto referido debe citar a una junta de avenencia dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja, y en la junta se invitará a las partes a que lleguen a un acuerdo, el cual de celebrarse tendrá fuerza de cosa juzgada, y en caso de no lograrse el acuerdo quedarán a salvo los derechos de las partes para llevar el conflicto a un juicio ante tribunales o a un arbitraje. La ley señala que en caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje, situación que tiene como fin el fortalecer el sistema de arbitraje que implementa la ley.

Lo actuado en la Avenencia es confidencial.

### *Del arbitraje*

Para el caso de que surja una controversia, las partes pueden someterse expresamente a un procedimiento de arbitraje o a un procedimiento judicial, en los términos antes expuestos, y en el caso de que no se convenga nada al respecto deben someterse al procedimiento judicial.

La forma de someterse al arbitraje es a través de una cláusula compromisoria contenida en un contrato o en un acuerdo referente a obras y/o derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor; también se puede someter al arbitraje a través de un compromiso arbitral, siendo la diferencia que en la cláusula compromisoria se trata de una controversia que pueda surgir en el futuro, en tanto que en el compromiso arbitral se trata de controversias ya surgidas, y en éste último supuesto encuadra el compromiso que se pueda adquirir en la junta de avenencia.

Las personas autorizadas para fungir como árbitros serán designadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la lista se publicará en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero de cada año.

El arbitraje estará a cargo de un órgano colegiado formado por tres miembros, de los cuales cada parte elegirá uno de la lista y entre los dos designados elegirán un tercero de la propia lista, quien presidirá el grupo.

El artículo 223 de la ley de la materia establece los requisitos para ser designado árbitro.

El arbitraje no puede durar más de 60 sesenta días contados a partir de la fecha en que los árbitros acepten su cargo, pudiendo concluir con un laudo definitivo o por acuerdo de las partes. La ejecución se regirá por lo que dispone el Código de Comercio aplicable.

Los laudos deben dictarse por escrito, estar fundados y motivados, y serán definitivos, inapelables y obligatorios, por lo que tendrán el carácter de cosa juzgada y de título ejecutivo.

Cabe la aclaración del laudo, en los términos del artículo 227 de la LDA.

Las partes se harán cargo de los honorarios y gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral, debiendo sujetarse los árbitros al arancel que expida anualmente el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

#### ***Diferencias con la ley de 1956:***

a) La ley anterior daba, de manera expresa, opción al actor, en caso de controversia, de acudir a los tribunales federales o locales, siempre que sólo se afectasen los intereses particulares, de orden exclusivamente patrimonial, y de no darse estas condiciones eran competentes sólo los federales. La ley vigente remite, en todo caso, sólo a los federales, pero la jurisdicción sigue siendo concurrente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 fracción I-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema en nuestro sistema jurídico.

b) La antigua ley preveía una aplicación supletoria de la legislación local cuando la federación no fuera parte, situación que no contempla la ley actual, la cual establece como supletorias las leyes federales a que se refiere el artículo 10 de la misma.

c) El artículo 156 de la antigua ley establecía el cálculo para obtener el monto de la reparación del daño, situación que omite la nueva ley.

d) Por lo que respecta al Procedimiento de Avenencia y al Arbitraje, la ley anterior los contemplaba en los últimos artículos del capítulo de la Dirección General del Derecho de Autor, siendo la ley actual más abundante en cuanto a su alcance, requisitos, trámite, etc.

### **3.12. De los procedimientos administrativos.**

En este título se definen las infracciones a los derechos de autor, incluyendo los conexos, y se establecen las sanciones aplicables; divide las infracciones en las que propiamente lesionan el derecho de Autor y las que lesionan el comercio en general. Por último establece los medios de impugnación de los actos y resoluciones expedidos con motivo de las infracciones.

#### **De las infracciones en materia de derechos de autor**

El artículo 229 de la LDA define las infracciones en esta materia, en tanto que el artículo 230 de la misma LDA establece las sanciones aplicables en caso de que exista una infracción, las cuales varían dependiendo de la infracción. Estas sanciones serán determinadas y aplicadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

#### **De las infracciones en materia de comercio**

El artículo 231 de la LDA define las infracciones en materia de comercio, las cuales sujeta a un fin de lucro directo o indirecto. El artículo 232 de la LDA establece las sanciones aplicables en caso de que se actualice cualquiera de las infracciones referidas, sanciones que varían dependiendo de la infracción, donde cabe resaltar que el encargado de aplicar dichas sanciones es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, situación que me parece muy

sana toda vez que dicho Instituto tiene una actuación mas acorde con el comercio que el Nacional de Derechos de Autor, además de que constituye el origen de una futura regulación uniforme de ambas materias.

El artículo 233 de la LDA establece un supuesto en el cual la aplicación de la multa aumenta hasta en un 50% por la calidad del infractor.

En la emisión de la sanción el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe observar lo dispuesto en los artículos 234 y 235 de la LDA.

Este capítulo establece que el salario aplicable a las sanciones referidas en todo el Título será el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción, de donde se desprende que esta disposición comprende tanto al presente tema de infracciones en materia de comercio, como al anterior relativo a las infracciones en materia de Derechos de Autor.

#### *De la impugnación Administrativa*

Los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, respecto a las infracciones en materia de Derechos de Autor, pueden ser impugnados <sup>84</sup> mediante el recurso de revisión, el cual deberá seguirse en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

---

<sup>84</sup> A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación bajo la voz: "INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS." Octava Epoca, Volumen V, Pagina 264: **Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los Tribunales de Amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y**

Por lo que respecta a los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de comercio, se pueden impugnar con los medios de defensa que establece la Ley de la Propiedad Industrial <sup>85</sup>.

Estos recursos proceden siempre que los actos recurridos pongan fin al procedimiento administrativo respectivo.

---

que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión administrativa 2463/89.-Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V.- 30 de enero de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

<sup>85</sup> Recurso de Reconsideración previsto y regulado por los artículos 200, 201 y 202 de la Ley de la Propiedad Industrial.

### *Diferencias con la ley de 1956:*

a) La ley anterior manejaba el capítulo de las infracciones como sanciones, enunciando los delitos a los cuales, además de la sanción pecuniaria, les establecía una sanción privativa de la libertad: prisión; y el artículo 143 establecía las infracciones como tales, no delitos, definiendo a las mismas como la violación a la ley o reglamentos, no contempladas dentro de los delitos.

b) La ley actual no contempla los delitos, sino que éstos se encuentran tipificados en el Código Penal Federal, para lo cual remite en su artículo 215 a lo establecido en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

c) La distinción entre las infracciones en Materia de Derechos de Autor y en Materia de Comercio es nueva.

d) En cuanto a los medios de impugnación, la ley anterior establecía el recurso de reconsideración, cuyo trámite regulaba en tres artículos, en tanto que la ley nueva distingue los medios de impugnación o defensa conforme a los dos tipos de infracciones, y remite en el caso de las resoluciones emitidas por el INDA a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo para el trámite del recurso de revisión respectivo, y en cuanto a las infracciones en materia de comercio remite a la Ley de la Propiedad Industrial.

### **3.13. Comentarios.**

Los Derechos de Autor representan la protección y el fomento de la actividad cultural del hombre, y merece reconocimiento la modernización de nuestro sistema legal en esta materia tan importante para una nación, toda vez que su fin tiene relación directa con los frutos del intelecto de la persona humana. La modernización actualiza las tendencias internacionales en la protección a los ámbitos Moral y Patrimonial de los Derechos de Autor, así como los Derechos Conexos y la reglamentación de las Sociedades de Gestión Colectiva.

Esta materia se relaciona con diversas actividades de importancia trascendental para las relaciones de la colectividad, como son los medios masivos de comunicación, los artistas, los intelectuales, y toda la lectura que circula en nuestro mundo, de donde devienen la mayoría de los conocimientos que dan origen a los avances tecnológicos y científicos, como ejemplo de modernidad, además de las políticas sociales y económicas que derivan del intelecto reconocido de políticos, economistas, intelectuales, filósofos, etc.

Considero importante referirme al tema conocido entre los economistas como el “Capital Humano”, que los autores Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus definen como <sup>86</sup> la cantidad de conocimientos técnicos y cualificaciones que posee la población trabajadora de un país, procedente de la educación formal y de la formación en el trabajo. Se considera al profesor de la Universidad de Chicago Gary Becker el Padre de este concepto, que representa las inversiones de tiempo y dinero realizadas para mejorar la calidad de los trabajadores a través de la formación y el estudio, este concepto ha venido compitiendo con la inversión tangible en vivienda o en equipo (tecnología), con altos rendimientos para la mayoría de las personas que invierten en formación y estudio.

El tema del Capital Humano es relevante para nuestra materia en virtud de que refleja una fuente importante de riqueza para las sociedades, que actualmente se refleja en los países industrializados <sup>87</sup> y, en menor cuantía, en el resto de los países, y considero que esta fuente de riqueza y el impulso de las personas a prepararse cada vez más, se ve asegurada por la protección que les da la materia de los Derechos de Autor a sus obras, al fruto de sus conocimientos e inventiva.

---

<sup>86</sup> Paul A. Samuelson / William D. Nordhaus, *Economía*, Décimo Tercera Edición en español, México, McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, 1992, pág. 1127.

<sup>87</sup> Para vislumbrar la importancia de este concepto, cabe referirnos a los sueldos u honorarios que ganan los siguientes profesionistas: Médicos, Abogados, Dentistas, Ingenieros, entre otros; que, por ejemplo, en 1988 en los Estados Unidos de América tuvieron los

Para entender la expedición de la nueva ley me permito transcribir algunos párrafos de la parte inicial de su exposición de motivos:

“El fortalecimiento de un país, y el logro de su proyecto de nación y de estado, solo pueden basarse en instituciones culturales vigorosas, sostenidas por efectivos sistemas que estimulen la creatividad de su pueblo. La defensa de la cultura nacional y su difusión es una de las mas importantes misiones a realizar por la sociedad y el gobierno mexicano.

Llevar la cultura a todos los grupos de nuestra población, a cada comunidad y a cada individuo, ha sido desde siempre, uno de los motores del cambio político y social en nuestro país; de la forma en que se logra este propósito depende, en gran parte, la configuración de una república más justa y más acorde con el desarrollo integral de todos los ciudadanos.

La experiencia histórica demuestra que una política cultural acorde con nuestras necesidades nacionales y un ambiente propicio para la creación artística y literarias solo son posibles cuando están basados en un ordenamiento legal suficientemente amplio, y al mismo tiempo específico, que concilie no solo los intereses de quienes participan en el ciclo de la creación, la difusión y el consumo de los bienes culturales sino que armonice el derecho de cada uno de ellos.

---

siguientes ingresos medianos: los Médicos de \$80,000 dólares, los Abogados de \$52,000 Dólares –los grandes bufetes de Abogados de Nueva York cobraban en esa época a sus grandes clientes empresariales honorarios superiores a los \$500 dólares por hora de trabajo realizado, y los mejores graduados de las escuelas de derechos empezaban ganando \$80,000 dólares al año-, los Dentistas \$80,000 dólares y los Ingenieros \$48,000 dólares; según lo señalan Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus en la obra citada, pág. 753

La protección de los derechos de autor en México es prioridad. Su importancia la reconoce el texto de nuestra Constitución política en su artículo 28, que establece: “No 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”.

El dinamismo tecnológico y el abatimiento de las barreras comerciales y de comunicación entre los estados son la manifestación más clara de los cambios que se han sucedido en materia de producción de obras del ingenio y del espíritu humanos, y por lo tanto de los derechos de autor. Es necesario que las acciones que México emprenda en materia de cooperación internacional fomenten la creatividad, lo cual es, por sí mismo una garantía de respeto a nuestra soberanía; que atraigan recursos para ampliar los esfuerzos productivos, científicos, técnicos y culturales en el país, pero que al mismo tiempo se conjuguen con los esfuerzos nacionales por lograr niveles de vida y educación que satisfagan nuestras necesidades: que al enriquecer la acción de sus intelectuales, científicos y artistas asegure la tolerancia y el respeto a la pluralidad, y que al participar activamente en los acuerdos internacionales protejan la cultura nacional.

Nuestro país participa, desde hace más de medio siglo, de la convicción universal de que la participación de las personas en la vida cultural de su país constituye un derecho humano y que, por lo tanto, el estado está obligado a protegerlo y garantizarlo adecuadamente en los llamados derechos morales y patrimoniales.

Diversos fenómenos incidente en la rápida transformación del entorno mundial en que vivimos, pero el inusitado avance científico y tecnológico, y el creciente número de personas que requieren de más y mejores bienes y servicios educativos y culturales parecen ser de lo más significativo. Por eso a fin de estimular el progreso de la cultura, se han establecido las normas de protección a la Propiedad Intelectual, particularmente los derechos de autor, entendiendo estos como el conjunto de prerrogativas de los

creadores de obras literarias y artísticas, plasmadas en los más diversos soportes materiales, los cuales, han tenido innovaciones sorprendentes en los últimos tiempo. Esto, aunado a la liberación de las barreras comerciales entre las naciones, ha hecho indispensable la existencia de nuevos ordenamientos jurídicos.

México no puede, ni quiere estar ajeno a este fenómeno, por lo que tiene que adecuar su legislación en esta materia. Razones de fondo así lo avalan: El crecimiento constante del mercado de bienes y servicios culturales, la mayor afluencia de autores que requieren protección para su obra y las nuevas manifestaciones artísticas e intelectuales que han hecho de la revolución de los medios de comunicación un cambio transcendental en nuestro fin de siglo.

Para que México siga protegiendo con eficacia los derechos autorales, debe contar con un marco jurídico moderno y acorde a la realidad en que vivimos, que apoye la industria y el comercio de la cultura; propicie un mejora ambiente para que los creadores puedan darse a la misión de acrecentar y elevar nuestro acervo cultural, y que establezca las bases para un futuro con mejores expectativas en la educación, la ciencia, el arte y la cultura. Todo lo anterior justifica un gran esfuerzo social y político para dar al ingenio y al espíritu humanos el alto lugar que le corresponde dentro de la vida de la República.”

**Capítulo IV**  
**Disposiciones del Tratado de Libre Comercio**  
**de América del Norte en torno al Derecho**  
**de la Propiedad Intelectual.**<sup>88</sup>

**4.1. Los Tratados Internacionales.**

Cuando se procede en concreto a examinar el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en lo sucesivo “TLC”), encontramos que comprende los Artículos 1701 al 1721, más cuatro anexos, y regula las obligaciones de las partes contratantes en materia de Propiedad Intelectual.

Comienza por señalar que las Partes (México, Canadá y Estados Unidos de América) se comprometen a otorgar una protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de Propiedad Intelectual, siempre y cuando dichas medidas no se conviertan por sí mismas en obstáculos al comercio legítimo, conforme al artículo 1701, del TLC.

Este compromiso, en apariencia inofensivo, tiene una gran relevancia y trascendencia.

Existen, como es sabido, las llamadas “importaciones paralelas” o “mercado gris”. Estas operaciones consisten en que exista en un país determinado, por ejemplo Canadá, una marca registrada por un particular para amparar bienes determinados, y que el titular de la marca otorgue licencias de uso de su marca a otra empresa radicada en los Estados Unidos de América y otra licenciataria en las mismas condiciones en México. Un tercero, radicado en México y ajeno a la licenciataria de la marca, acude al mercado de los Estados Unidos de América y adquiere el bien identificado con la marca -probablemente a un precio más bajo del que se vende en México- y lo revende en nuestro país.

---

<sup>88</sup> Este capítulo se apoya en el artículo “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos” de Mariano Soní, publicado en la Revista Mexicana del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, del Año IV - Número

En este caso, y por disposiciones expresadas en nuestra Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo "LPI"), el titular de la marca y su licenciataria mexicana no tendrían ninguna acción en contra del importador, según lo dispuesto por los artículos 22 y 92 de dicha ley.

La disposición del TLC que comentamos, aparentemente estaría respetando la situación que plantea la legislación mexicana.

Dejando aparte el problema apuntado, se empieza por enunciar los Tratados Internacionales sobre Propiedad Intelectual, de los cuales son miembros las Partes y uno más que México aún no suscribe.

Así, tenemos que las partes son miembros de los siguientes tratados:

A) Convenio de Ginebra para la protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra).

B) Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna). Sobre este Convenio, debe recordarse que los Estados Unidos de América no reconocen los llamados "Derechos Morales", que se prevén en el Artículo 6 bis del mismo<sup>89</sup>.

---

13; y en el Capítulo correspondiente a la Integración en América del Norte del Libro "La Sociología Jurídica en México una aproximación" de Rafael Covarrubias Flores y José de Jesús Covarrubias Dueñas, toda vez que su contenido concuerda con el análisis objeto de este capítulo.

<sup>89</sup> Anexo 1701.3.2, TLC. Se reconocen como "Derechos Morales", el reconocimiento de la calidad como autor de una obra; el derecho del autor de oponerse a toda deformación, mutilación o deformación de la obra, sin su consentimiento; así como toda acción que redunde en demérito de la misma o mengüe el honor, prestigio o reputación del autor. Estos derechos se consideran unidos a la persona del autor, son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, pero se transmiten por sucesión hereditaria. Artículos 18 al 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

C) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París).

D) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978, o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991. (Convenio UPOV). México no es miembro del convenio UPOV, a pesar de que se comprometió a adherirse antes de dos años contados a partir de la fecha de la firma del TLC, de conformidad con el Anexo al Artículo 1701.3.1 del TLC.

#### **4.2. Trato Nacional.**

Al tenor del TLC, las Partes se comprometen a otorgar a los ciudadanos de las otras Partes el mismo trato que a sus nacionales según lo dispuesto por el Artículo 1703 del TLC. A pesar del compromiso alcanzado, México no otorgará tal trato a los **nacionales** de Canadá y de los Estados Unidos de América, respecto de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 1971 (Convenio de Roma), pues aquellos países no son miembros de tal Convención, según lo establece el autor Mariano Soní en su artículo “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos”, previamente citado.

#### **4.3. Control de Prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia.**

Las Partes se reservan el derecho de establecer en sus legislaciones medidas tendientes a evitar prácticas y condiciones abusivas contrarias a la competencia, que puedan resultar del abuso de los derechos e Propiedad Intelectual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1704 del TLC.

#### **4.4. Derechos de Autor.**

##### **Derechos de Autor**

Las partes reconocen como obras protegidas como Derechos de Autor las enunciadas en el Artículo 2 del Convenio de Berna y además a cualesquiera otras que incorporen una

expresión original, equiparando a las mismas los programas de cómputo y las compilaciones de datos <sup>90</sup>.

Los autores de las obras protegidas o sus causahabientes tendrán el derecho de autorizar o prohibir la importación al territorio de la Parte de las copias de sus obras hechas sin su consentimiento; la primera distribución pública del original y de cada copia mediante venta, renta o de otra manera; la comunicación de la obra al Público, y la renta comercial del original o copia de los programas de cómputo. Igualmente, los autores y los titulares de derechos conexos, tendrán la facultad de transmitir sus derechos patrimoniales o económicos y darlos en licencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1705 incisos 2 y 3 del TLC.

Cuando el periodo de protección de una obra se calcule sobre una base distinta a la vida del autor, el período será no menor de 50 años contados desde el final del año en que se efectúe la primera publicación autorizada y a falta de tal publicación, a partir del final del año en que se haya realizado la obra, según lo dispuesto en el Artículo 1705.4 del TLC.

Las partes convienen que no se concederán licencias obligatorias, conforme al Anexo del Convenio de Berna, si las necesidades de copias o traducciones de la obra puedan satisfacerse por acciones voluntarias del titular de la misma, según lo dispuesto en el Artículo 1705.6 del TLC.

---

<sup>90</sup> Artículo 1705.1, TLC. El Artículo 2 del Convenio de Berna, considera como obras literarias y artísticas, las producciones en el campo literario, científico y artístico, tales como libros, escritos, obras dramáticas, musicales, cinematográficas, dibujo, escultura, arquitectura, fotografía, etc. Artículos 3, 5 y 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Respecto de las películas cinematográficas canadienses y mexicanas que conforme a la legislación de los Estados Unidos de América han caído al dominio público, el gobierno de este país las rescatará de esa situación siempre que esto sea posible de acuerdo con su constitución y sujeto también a consideraciones de índole presupuestal, conforme a lo señalado en el Artículo 1705.7 y su Anexo del TLC. Dentro de tal situación se encuentran muchas películas cinematográficas mexicanas de la llamada “Epoca de Oro del Cine Mexicano”.

### Fonogramas

Las Partes otorgarán al productor de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de los mismos de cualquier manera; la importación al territorio de copias del fonograma hechas sin autorización; la primera distribución pública del original y cada copia mediante venta o renta.

La protección de los fonogramas se otorgará por cincuenta años contados a partir del final del año en que se haya efectuado la fijación en un medio tangible conforme a lo dispuesto en el Artículo 1706.2 del TLC.

### Protección de Señales de Satélite Cifradas Portadoras de Programas

Dentro del año siguiente a la fecha en que entre en vigor el TLC, las Partes convienen en tipificar como delito la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo que sirva para descifrar una señal cifrada transmitida por satélite portadora de programas. Igualmente constituirá un ilícito civil la recepción de tales señales con fines comerciales o para su ulterior distribución, según lo señalado por el Artículo 1707 del TLC <sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> En el título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal se contemplan los delitos y sanciones en materia de Derechos de Autor, y en su artículo 426 se tipifican los delitos contra las Señales de Satélite Cifradas Portadoras de Programa, de la siguiente manera: “Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y hasta trescientos días multa, en los casos siguientes: I. A quien

Cabe resaltar la opinión del autor Mariano Soní en su artículo “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio México-Canada-Estados Unidos”, previamente citado, en el sentido de que, aún cuando es laudable el espíritu de protección de las señales cifradas, se estima que la penalización del fabricante, vendedor, importador o arrendador de los dispositivos de desciframiento es incorrecta, pues equivaldría a sancionar penalmente a quien fabrica una pistola y no a quien la dispara en agravio de un individuo.

#### 4.5. Propiedad Industrial.

##### Marcas

En la sección dedicada a las marcas en el Capítulo XVII del TLC (artículo 1708), destaca la disposición de que pueden constituir marcas cualquier signo o combinación de signos que sirvan para distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Incluye como tales signos los nombres de las personas, diseños, letras, números, colores, etc., así como los empaques y forma de los bienes. Actualmente, la LPI no permite el registro como marcas de letras, números o colores aislados<sup>92</sup>. También se dispone que cada parte puede establecer como condición para el registro que el signo sea visible, según lo señala el Artículo 1708.1 del TLC y el Artículo 88 de la LPI.

Se conviene que el uso de una marca podrá considerarse como requisito para su registro, conforme con el Artículo 1708.2 del TLC. La LPI no exige el uso de una marca como requisito previo a su registro.

---

fabricue, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema o realice con fines de lucro cualquier acto cuya finalidad sea descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.”

<sup>92</sup> Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial: “No serán registrables como marca: (fracción) V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo”.

Se estima como una importante innovación el que para establecer la notoriedad de una marca, en los términos del Artículo 6 bis del Convenio de París, se tomará en cuenta el conocimiento que de la marca tenga el sector relevante del público consumidor. Esto es, por ejemplo, que para establecer la notoriedad de una marca que distinga instrumentos quirúrgicos no se requiere que sea conocida por todo el público consumidor, sino tan sólo por el sector consumidor de estos bienes, que en este caso serían los cirujanos, esto se encuentra señalado en el artículo 1708.6 del TLC y en el Artículo 90, fracción XV de la LPI.

Se ha acordado que la cancelación de una marca por falta de uso sólo podrá ser decretada después de que transcurra un período consecutivo de por lo menos dos años, conforme al artículo 1708.8 del TLC. Igualmente las Partes han convenido que no podrán otorgarse licencias obligatorias en materia de marcas conforme al Artículo 1708.11 del TLC.

#### Patentes

En materia de Patentes, se abre la protección a los inventos de cualquier campo tecnológico, siempre que las invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y tengan una aplicación industrial, como lo señala el Artículo 1709.1 del TLC.

Al tenor del artículo 19 fracción IV de la actual LPI, no se consideran como invenciones, para los efectos de la Ley, los programas de cómputo, y conforme a la disposición del TLC se deberían considerar patentables si son nuevos y tienen una aplicación industrial.

Las Partes podrán excluir de la patentabilidad invenciones con el fin de proteger el orden público o la moral; la vida humana o vegetal, y para evitar daños a la naturaleza y al ambiente. Igualmente se podrán excluir los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales; las plantas y animales, excepto los microorganismos; y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para la obtención de los mismos. Se establece, sin embargo, que las Partes deberán conceder protección a las plantas a través de patentes o de un sistema efectivo de protección *sui generis*.

La sección de Patentes dentro del Capítulo XVII del TLC, establece condicionamientos para la concesión de licencias obligatorias para la explotación de invenciones amparadas por patentes, destacándose que este tipo de licencias serán no exclusivas e intransferibles, según lo dispuesto por el Artículo 1709.10 del TLC y el Artículo 76 de la LPI. La LPI permite la transferencia de las licencias obligatorias, siempre que lo autorice el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Un avance notable que se logrará a través del TLC lo constituye la inversión de la carga de la prueba al presunto infractor, cuando se demande la infracción de una patente que ampare un procedimiento para la obtención de un producto y en cuyo caso, el presunto infractor deberá probar que el producto se obtuvo mediante un procedimiento distinto al protegido por la patente, con objeto de liberarse de responsabilidades. así lo señala el Artículo 1709.11 del TLC.

Se establece que los plazos de protección de las patentes serán de por lo menos veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de diecisiete años contados a partir de la fecha de concesión de la patente. Las Partes podrán extender los plazos de protección para compensar los retrasos en la concesión de la protección, esto se señala en los Artículos 1709.12 del TLC y 23 de la LPI. Nuestra ley señala que el plazo de protección será de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, vigencia que sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

#### Esquemas de trazado en circuitos integrados

Las Partes acuerdan proteger los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados de conformidad con el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, de 1989 (conocido como Tratado de Washington)<sup>93</sup>, según lo señala el Artículo 1710.1 del TLC.

<sup>93</sup> Este Tratado de Washington también obliga a los países que hayan suscrito el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas ("TRIPS"), de conformidad con lo dispuesto por su

Al momento de la entrada en vigor del TLC <sup>94</sup>, en las legislaciones de Canadá y Estados Unidos de América ya existía protección sobre esta materia y México se comprometió a ponerla en vigor en un plazo máximo de cuatro años a partir de la misma fecha de entrada en vigor el TLC., así lo señala el Anexo 1710.9 del TLC <sup>95</sup>.

Queda acordado que se considerará ilegal, que cualquier persona que no cuente con autorización del titular del esquema de trazado, importe, venda, distribuya o de cualquier manera comercialice tal esquema; o un circuito integrado que incorpore el esquema o topografías protegidos; o el artículo que incorpore el esquema de trazado reproducido ilegalmente, según lo señala el Artículo 1710.2 del TLC.

No se considerarán ilícitos los actos enunciados anteriormente, cuando la persona que realice tales actos ignore el hecho y no tenga bases para saber que el circuito integrado o el artículo que lo contenga, incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Sin embargo, al momento en que se le notifique formalmente dicha situación, podrá disponer de su inventario, pero deberá pagar al titular del derecho sobre el esquema de trazado una regalía razonable sobre los mismos esquemas de trazado. En materia de Esquemas de Trazado no se concederán licencias obligatorias. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1710 incisos 3, 4 y 5 del TLC.

---

artículo 35 que señala: “Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes –del mismo TRIPS–.”

<sup>94</sup> El TLC entró en vigor el 1° primero de enero de 1994, según lo establece su artículo 2203.

<sup>95</sup> En el Diario Oficial de fecha 26 de diciembre de 1997 se publicó el Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de incorporar un nuevo Título que comprende y regula la protección Esquemas de Trazado de circuitos integrados.

Cuando se exija el registro como condición para la protección de los esquemas trazados, la protección será de por lo menos diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de diez años contados a partir de la primera explotación del circuito en cualquier parte del mundo. Cuando no se exija el registro, la protección será de por lo menos diez años contados a partir de la fecha de la primera explotación en cualquier parte del mundo. Cualquiera de las partes podrá establecer que la protección caducará quince años después de la creación del esquema trazado. Así lo señala el artículo 1710 incisos 6, 7 y 8 del TLC.

### Secretos Industriales

Los secretos industriales se protegerán en la medida en que la información se haya mantenido confidencial, en el sentido de que la configuración y composición precisa de sus elementos no sea generalmente conocida; tenga valor efectivo o potencial por secreta; y que la persona que tiene su control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. Para su protección, las Partes podrán exigir que el secreto conste en documentos o en cualquier medio material, según lo dispuesto en los Artículos 1711 incisos 1 y 2 del TLC, 82 y 83 de la LPI.

Si alguna de las Partes establece como requisito para aprobar la comercialización de un producto farmoquímico o agroquímico, que se presenten estudios o información sobre experimentos, etc., que no se hayan divulgado al público, ningún tercero podrá basarse en tal información para el efecto de obtener una autorización semejante, sin el consentimiento del titular de la información o a menos de que haya transcurrido un lapso no menor de cinco años desde la fecha que se concedió la primera autorización de comercialización. Este tipo de registros son los que se conocen en el idioma inglés como "*me too registrations*". La LPI considera que cuando se revela la información en las condiciones apuntadas en su artículo 82 la misma no cae al dominio público. Lo anterior es señalado por el Artículo 1711 incisos 5 y 6 del TLC.

### Indicaciones Geográficas

El TLC dispone que se impedirá el uso de cualquier medio cuya designación o presentación del producto indique o sugiera que el producto en cuestión proviene de un territorio, región o localidad, distinta del verdadero lugar de origen, y que induzca al público en error en cuanto al origen geográfico del producto, así como cualquier acto que constituya un acto de competencia desleal, al tenor del Artículo 10 bis del Convenio de París, lo cual se señala en el Artículo 1712.1 del TLC.

Canadá y los Estados Unidos de América no son miembros del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 1979 (Arreglo de Lisboa)<sup>96</sup>.

Esta sección contiene una serie de disposiciones que regulan tanto el uso de las indicaciones geográficas, como las formas de impedir su uso y cancelar su registro, y las excepciones a las reglas generales.

Sobre este particular, la mesa de Propiedad Intelectual que tuvo a su cargo las negociaciones enfrentó un serio problema plantado por México, derivado de la protección de la denominación de origen TEQUILA, que nuestro país tiene debidamente protegida y registrada conforme al Arreglo de Lisboa, según lo señala el Diario Oficial de la Federación 9 de Diciembre de 1974 y 13 de Octubre de 1977. Aún cuando tanto Canadá como los Estados Unidos de América estaban de acuerdo en respetar tal denominación, se temía que de quedar comprendida en esta sección podría constituir una aceptación tácita del Arreglo de Lisboa, por

---

<sup>96</sup> El Arreglo de Lisboa, suscrito originalmente en 1958, ha sido revisado en 1967 y 1979. México se rige por el texto de 1958. "Industrial Property". *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Geneve, Switzerland, January 1993*, Pág. 14.

lo que se trasladó este tema al Capítulo de Acceso a Mercados, donde las Partes han reconocido como privativas de los productos exclusivamente fabricados en sus territorios las denominaciones CANADIAN WHISKEY, BOURBON WHISKEY, TEQUILA y MEZCAL, así se encuentra señalado en el capítulo III, Comercio de Bienes, Trato Nacional y Acceso a Mercados, Anexo 313 en relación con el Artículo 313, ambos del TLC.

### *Diseños Industriales*

Los diseños industriales, que sean nuevos y originales, serán protegidos por las Partes, según lo establece el Artículo 1713 del TLC.

#### **4.6. Aplicación Coercitiva de los Derechos de Propiedad Intelectual.**

Los Artículos 1714 al 1718 del TLC regulan la aplicación coercitiva de los derechos de Propiedad Intelectual a través de las secciones de:

- a) Defensa de los derechos de Propiedad Intelectual. Disposiciones generales.
- b) Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.
- c) Medidas precautorias.
- d) Procedimientos y sanciones penales.
- e) Defensa de los derechos de Propiedad Intelectual en la frontera.

Esta sección prácticamente es una reproducción de la parte correspondiente del TRIPS <sup>97</sup>, que el TLC ha superado tanto en redacción, como en la claridad de los conceptos.

<sup>97</sup> Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994.

Para efectos prácticos, las disposiciones que se comentan ya se encuentran previstas en la legislación mexicana, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene la virtud de reunir las en forma sistemática, lo que facilitará indudablemente su aplicación.

Ya se ha comentado en la sección de Patentes, que un avance notable del TLC lo constituye la inversión de la carga de la prueba en materia de infracción de los derechos sobre una patente que ampare un procedimiento de obtención de un producto, puesto que ahora el presunto infractor deberá probar que obtuvo el producto mediante un procedimiento diferente al patentado, así lo señala el Artículo 1709.11 del TLC.

Las medidas precautorias que contemplan nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles se desarrollan con detalle en el TLC y se enfocan de una manera más precisa a las situaciones concretas que pueden plantearse en conflictos relacionados con los derechos de Propiedad Intelectual, según lo dispuesto por los Artículos 1716 del TLC y 379 al 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El TLC regula igualmente los procedimientos para impedir la entrada al territorio de alguna de las Partes de productos fabricados o marcados de manera ilícita, facultando a las autoridades aduanales a asegurar las mercancías en las aduanas, Artículo 1718 del TLC.

#### **4.7. Cooperación y asistencia técnica.**

Las partes se otorgarán mutuamente asistencia técnica y promoverán la cooperación entre sus autoridades competentes, la cual incluirá capacitación de personal.

Se busca la eliminación del comercio de productos infractores de los derechos de Propiedad Intelectual, y se establece el intercambio de información relativa a dicho comercio.

#### **4.8. Protección de la materia existente.**

Establece el principio de “no aplicación retroactiva de las disposiciones del TLC en perjuicio de persona alguna”, salvo la obligación de los Estados Unidos de América de otorgar

protección a las películas cinematográficas producidas en territorio de otra Parte (Canadá o México), que hubieren sido declaradas de dominio público, en los términos del Anexo 1705.7 del TLC.

Las disposiciones del TLC serán aplicadas por las partes a toda la materia objeto de protección existente en la fecha de aplicación, y que goce de protección en una Parte en la misma fecha, o que cumpla en ese momento o subsecuentemente con los requisitos establecidos en el TLC para obtener protección. Esta protección no será obligatoria cuando la materia protegible haya caído en el dominio público en su territorio.

En el caso de los derechos de Propiedad Intelectual cuya protección esté condicionada al registro, obliga a las Partes a permitir la modificación de las solicitudes pendientes de resolución a la fecha de aplicación del tratado, con el fin de ampliar la protección conforme al TLC. Tal ampliación se limita a que verse sobre la misma materia.

#### **4.9. Antecedentes y contexto de la integración de los países de América del Norte, y comentarios sobre la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte <sup>98</sup>.**

A efecto de conocer más el origen y alcance del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, como cuerpo de leyes vigentes en la República Mexicana, incluyendo la materia de la Propiedad Intelectual, es importante conocer el contexto de la relación entre los tres países contratantes, para lo cual me permito transcribir lo escrito a este respecto por el Doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas en el libro que realizó en coautoría con el Licenciado Rafael Covarrubias Flores, bajo el Título “La Sociología Jurídica en México una aproximación”.

<sup>98</sup> Este tema, al igual que el siguiente –Conclusiones en torno a la Integración Global de los Países y en particular la integración de los países de América del Norte, y las necesidades e importancia de México en dicha integración-, se apoya en el Capítulo correspondiente a la Integración en América del Norte del Libro “La Sociología Jurídica en México una aproximación” de Rafael Covarrubias Flores y José de Jesús Covarrubias Dueñas, toda vez que su contenido concuerda con el análisis objeto de este capítulo.

Antecedentes, contexto y comentarios del autor antes referido.-

La Unión entre los países de América del Norte tiene sus propias peculiaridades, dos países son más afines entre sí que respecto de un tercero (México) y uno es considerado la potencia más poderosa del mundo actual (E.U.A.), por lo que no puede haber una interrelación en términos de igualdad; sin embargo, se debe de intentar buscar la igualdad formal en lo jurídico, derechos por los que debemos luchar.

Por el desarrollo histórico y la evolución propia de nuestros países, Norteamérica cuenta con aspectos a través de los cuales nos podemos unir y, por supuesto, elementos que nos pueden desunir; sin embargo, dentro de los procesos de alineación, transculturación y asimilación, se ha impuesto la cultura de los E.U.A., en el entendido de que por el momento son el epitome de la civilización, una amalgama de culturas proyectadas a través de los medios de inducción de mentes humanas con objetivos consumistas y mercantilistas claramente definidos.

Así, los E.U.A., son la primera potencia mundial desde no hace muchos años, lo cual se debe a sus méritos propios y a la riqueza de América, su imperio tiene sus bases en las raíces económicas. A partir de la década de 1980 han visto con profunda preocupación crecer sus déficits públicos, en 1984 Alemania y Japón terminaron de pagar sus deudas externas y los mercados de Asia y de Europa inician procesos proteccionistas y altamente competitivos dentro de sus espacios y en los ámbitos internacionales; lo cual cerca los mercados para el país de Norteamérica.

Por ello, Reagan propone a López Portillo el ingreso de México al G.A.T.T. y la creación de una zona de Libre Comercio, lo cual no fue considerado. A partir del gobierno de De la Madrid, se inicia el proceso del neoliberalismo y la preparación jurídica, económica y política, más no social, para establecer el Tratado de Libre Comercio, lo cual se logra con Salinas de Gortari y se sigue consolidando y reafirmando en el actual régimen.

Para el Gobierno de E.U.A., era imprescindible y urgente su firma, ya que el acuerdo con Canadá había sido efectuado y Bush intentó el *fast track* o hacer uso de sus facultades extraordinarias como Ejecutivo para aprobar el N.A.F.T.A., *North American Free Trade Agreement*, lo cual podría implicarle numerosos votos en su favor, que con la candidatura del antimexicano Perot desvió votos a Clinton y mermó los del Republicano. Lamentablemente, Salinas veló más por los intereses de Norteamérica que por los de México y el TLC no fue adecuadamente negociado y nuestros agentes que intervinieron en la elaboración del tratado, no fueron los mejores, sino que más bien su posición fue de una actitud entreguista hacia el "Tío Sam".

Es indudable que los E.U.A. deben de cambiar la forma en que han tratado a nuestro país dentro de su esquema de relaciones internacionales, ya que para bien o para mal, somos necesarios. Además, América se encuentra rodeada de las dos cuencas oceánicas más importantes del mundo, la Atlántica, históricamente más importante; y, la Pacífica (que más bien ha sido bélica), que seguramente dominará el próximo siglo.

En este contexto, los países Asiáticos denominados N.I.E., *New Industrialized Economics*, integrados principalmente por Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, repuntan y revolucionan los mercados potencialmente más gigantescos del orbe: la Cuenca del Pacífico; pero, por otro lado, la Comunidad Europea, con el motor Alemán se integran hacia una Superestructura de ámbito internacional que se cierra hacia América, África y Asia, la competencia está dada.

Por ello, con los tres países de América del Norte, se suma una extensión de más de 22 millones de kilómetros cuadrados y una población aproximada a los 360 millones de consumidores; a partir de estos acuerdos, se han incrementado las uniones comerciales de México con el G - 3 (Colombia y Venezuela), con los países del Caribe, con el pacto Andino y con el Mercosur; además que ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico O.C.D.E., *Organización and Development Economic* y a la Organización Mundial del Comercio, O.M.C.

De aquí que México antes por su oro y plata, después por su petróleo y riquezas y ahora, por todo, pero también por su posición estratégica en el mapa mundial, es un país clave en el comercio mundial, de ahí la necesidad de reeditar la Doctrina Monroe en la Iniciativa de las Américas, iniciado por el TLC.

Sin embargo, como los E.U.A., al igual que todas las potencias, solo tienen amigos y no intereses, han promovido una simple libertad comercial en clara desventaja para México, sólo es una libertad de aranceles de aduanas, de capitales, de mercancías y, por excepción de personas ad hoc que quieran comerciar. Los mecanismos Institucionales son las Conferencias Intergubernamentales tanto para estudiar ampliaciones como para resolver conflictos o derivarlos al arbitraje, por ello es un Tratado Leonino para México, aunque se menciona la posible cooperación para el combate al narcotráfico, lo cual es más para el control del mercado que para eliminar el problema.

Es evidente que nuestras reformas constitucionales, que son cerca de 435, de las cuales más de una tercera parte han sido realizadas a partir de 1982, han estado orientadas a desmantelar el proyecto económico de 1917 y desnacionalizar nuestra economía para cederla hacia los E.U.A., pero el libre mercado ha olvidado los más de cuarenta millones de pobres, las zonas rurales desprotegidas y que, lamentablemente, por cuestiones de cultura no tenemos, en este momento, las condiciones de competir en una economía internacional en que la tecnocracia y el *darwinismo social* imperan.

Lo paradójico de nuestro país es que no obstante haber celebrado desde 1991 en Guadalajara el acuerdo de la Cuenca del Pacífico, no hemos avanzado en dichos procesos negociadores, además, se encuentra en el preámbulo un Tratado con la Unión Europea proyectado con mayores alcances económicos y de cooperación, que el firmado con E.U.A., ambos revelan y confirman la importancia de México en la geoeconomía y en el ajedrez de las potencias, lo cual puede traernos ventajas estratégicas que por el momento no hemos sabido aprovechar.

Por lo anterior, nuestras alianzas dentro de la Región de América únicamente han sido comerciales, y respecto de Norteamérica deben de ser considerados los siguientes aspectos.

- Los principios del Derecho Internacional de igualdad de los Estados, de la reciprocidad, de la no intervención en los asuntos internos de los países, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y demás principios establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución de la República Mexicana; a las disposiciones internacionales de la O.N.U, O.E.A., los Tratados de Viena de 1969 y demás normas aplicables.

- La unión económica debe tener contenidos directa o indirectamente sociales y políticos; por ello, las uniones económicas deben considerar aspectos de unión aduanera, de tarifas impositivas, de transportes, de libertad de productos, de estímulos a productos de la región sobre un plan global y división internacional del trabajo; libertad de capitales y sus transferencias dentro de la zona y restringidos hacia fuera de la zona, para que se reinviertan en actividades prioritarias como producción de tecnología, la reindustrialización, nuevas fuentes de empleo, protección al trabajador, mejora en las condiciones de empleo y salud e higiene en el trabajo y demás prestaciones sociales a los trabajadores en relación a la sociedad, sólo por mencionar algunos aspectos.

- La unión política debe considerar que puedan votar las personas de ambas nacionalidades en dos o tres países con la finalidad de hacer congruentes la geoeconomía y la geopolítica.

- Asimismo, la unión política debe considerar a lo económico, los planteamientos de la doble nacionalidad, pero en términos de reciprocidad, si bien es cierto que dentro de nuestro país ya existe la doble nacionalidad, reconocida de alguna manera (según modificaciones constitucionales del 20 de marzo de 1997); también lo es el hecho de que dentro de la zona de Norteamérica se deba de reconocer dichas disposiciones, al menos en el mismo sentido, ello dentro del principio de reciprocidad; ya que el problema del bracerismo, no sólo es de origen

económico, sino que nuestros conciudadanos, no sólo desean adquirir derechos sociales y económicos, sino que también son ya, prácticamente la segunda fuerza política dentro de algunos Estados de la Unión de E.U.A. En la misma línea, el número de trabajadores y de profesionistas que están emigrando de nuestro país a Canadá también es significativo; por ello, deben de irse armonizando en términos de igualdad las condiciones de vida de los habitantes en Norteamérica.

- En la misma línea, la unión política debe ir considerando poderes formales transnacionales, Ejecutivos, Legislativos y Judiciales colegiados de manera proporcional entre los países contratantes y no permitir "certificaciones" inducidas a un intervencionismo en todos los niveles.

- La unión debe de enfocarse a la reducción de las desigualdades regionales y a la distribución de la riqueza y de aspectos como el Producto Interno Bruto, Ingreso Percápita, salarios, niveles de alimentación, salud, esperanza de vida, educación, niveles de desempleo y demás aspectos que deben ser considerados en el constante mejoramiento económico, político y social de nuestros pueblos.

En el sentido de lo anterior, debemos de continuar mirando hacia centro y sud – américa, países con los cuales tenemos mayores afinidades y podemos integrarnos política, económica y socialmente de una manera más rápida.

Como procesos de integración y de globalización, a la par, se requiere la presencia permanente y constante de nuestro país en ambas cuencas, la del pacífico y la atlántica.

#### **4.10. Conclusiones en torno a la Integración Global de los Países y en particular la integración en América del Norte, y las necesidades e importancia de México en dicha integración.**

Para concluir con éste capítulo transcribo las conclusiones a las que llega el autor citado, Doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, respecto a la realidad del entorno global

mundial, y la participación que debiera tener México en la misma, mediante la búsqueda de los mejores beneficios para los Mexicanos y el respeto a sus leyes. Estas conclusiones tienen relación con el presente capítulo y con el tema de este trabajo de tesis, toda vez que resaltan la realidad en la que se encuentra el entorno mundial y resultan aplicables a todo el ámbito legal, incluyendo la propiedad intelectual y enfatizan algunos de los fines que se deben buscar en las relaciones con otros países.

**Primera.-** El comercio y la economía son las bases del dominio capitalista en el cual los gobiernos sólo son sus siervos; las guerras actuales son económicas y su instrumento más eficaz es la tecnocracia.

**Segunda.-** Las potencias derrotadas en la segunda guerra mundial, son actualmente las primeras economías del mundo y han iniciado una revancha económica que se ha manifestado en la formación de bloques económicos en áreas naturales de influencia.

**Tercera.-** La Comunidad Europea, que nace de una integración económica, está dando pasos agigantados en su integración política y social que la van perfilando como una estructura supranacional; el proceso de unión más completo del globo.

**Cuarta.-** Los E.U.A. para seguir siendo la primera potencia económica, necesita regresar a su área natural: América, a la que nunca le ha dado un trato decoroso; viraje hacia la Doctrina Monroe, reactualizada con la Iniciativa de las Américas y el neoliberalismo.

Sin embargo, la integración entre países y regiones del globo, no debe constreñirse sólo a unir a las economías o el libre comercio, porque sería continuar con la depredación capitalista; los procesos de integración entre sociedades deben contener aspectos sociales, políticos y económicos, aunque el factor económico sea el determinante, ya que no puede darse aislado o al margen de los otros.

**Quinta.-** México es peón del ajedrez mundial desde la conquista y no hemos logrado un desarrollo suficiente para poder competir contra las potencias; es preciso analizar qué planes tendremos que desarrollar hacia el futuro, nuestras debilidades y fortalezas que podemos acrecentar frente al nuevo escenario.

**Sexta.-** Las áreas claves del desarrollo: alimentación, salud, educación, trabajo, tecnología, principalmente, no están debidamente atendidas, por el contrario; el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo se encuentra en claro decremento, precisamente cuando más requerimos su fortalecimiento.

**Séptima.-** Es evidente que nuestros primeros socios deben ser los Americanos, de E.U.A., Canadá, Guatemala, Belice... los extremos en las fronteras, no es igual negociar con Guatemala que con la primer potencia del mundo y de quien dependemos prácticamente en todos los aspectos.

**Octava.-** Con un país inculto, dividido, pobre, sin proyecto ni autoestima y sin tecnología, llegamos débiles a la negociación del TLC, prácticamente contrato de adhesión sin negociación, como la anexión del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y el Tratado Mac Lane – Ocampo, o en otro estilo, el Tratado de Bucareli, pero en otras circunstancias.

**Novena.-** La Cuenca del Pacífico y la Comunidad Europea, países cultos, preparados y lanzados en busca de nuevas hegemonías, buscan introducirse en América a partir de los países que les permitan insertar el caballo de Troya para acabar con E.U.A., la puerta es México

**Décima.-** México debe buscar mecanismos de equilibrar dichas relaciones, nos anexiona E.U.A. en términos desventajosos para nosotros, pero no se trata de buscar nuevos amos, sino relacionarnos en términos justos para nuestro país y gente; para ello, debemos prepararnos en todas las áreas, sin excepción, especialmente, los estudiosos del derecho que todavía piensen que nuestra gente, al igual que toda la demás, pueda tener su espacio labrado por sí misma.

**Décima Primera.-** El TLC representa algunas ventajas dentro de los mercados mundiales, las cuales no hemos aprovechado en conjunto: los empresarios, el gobierno, los sindicatos y las universidades, principalmente, deberían de crear procesos tecnológicos de punta en nuestras áreas fuertes, para producir artículos (materias primas), transformar nuestro petróleo, productos metalúrgicos, aprovechamiento de tierras y mares y demás recursos exorbitantes que tenemos y en los que podemos destacar a planos mundiales. Requerimos trabajar en equipo e invertir en la preparación de la gente, lo cual no hacemos y nos atrasa más.

**Décima Segunda.-** Respecto de los Centros de producción y reproducción del conocimiento, poco se han orientado hacia la geopolítica y a la geoeconomía; por ello, el *curriculum* de nuestra enseñanza en todos los niveles debe contemplar a México como el país puente entre Europa y Asia y entre América del Norte y la del Sur; nuestra posición geográfica es clave en las relaciones mundiales, somos una región “puente” o *bridge country*. Por tanto, debemos integrarnos, prioritariamente a los E.U.A. y Canadá; a su vez, con centro y sud – américa y sin descuidar el Atlántico y el Pacífico.

**Décima Tercera.-** Respecto de los estudiosos del Derecho, lamentablemente el TLC puede ser el instrumento base de una nueva Constitución con Economía Liberal; sin embargo, se abren enormes posibilidades de estudiar los sistemas macro – jurídicos y los sistemas del *common law* y el propio en la armonización de ambos sistemas y de los múltiples subsistemas, a través de la sociología genética y del Derecho Comparado.

**Décima Cuarta.-** Es evidente que el Derecho se globaliza, pero los procesos de integración de las sociedades y de sus conductas, comportamientos, tradiciones y demás acciones sociales son lentos; por tanto, el derecho se volverá un instrumento de poder para inducirnos hacia determinados comportamientos, de aquí la necesidad de volver hacia el iusnaturalismo y a nuestros derechos como personas, que no cuentan para el capitalismo y la sociedad de consumo que ve al hombre como un instrumento ávido de tragarse lo que se le de.

**Décima Quinta.-** Al interior de México no hemos logrado que se cumplan los preceptos, garantías y derechos consagrados en nuestra constitución, por ejemplo: salud, alimentación y educación; es evidente que los E.U.A. no tienen intención de mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestro pueblo, sólo el dólar; por tanto, los estudiosos del derecho debemos comprometernos más con nuestra raza en la proyección y defensa de nuestros derechos constitucionales, de los derechos humanos y asesorar a todos los mexicanos que estamos amenazados en nuestros intereses ante la Ley del más fuerte.

## CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El presente capítulo se divide en dos partes, la primera en la que se exponen las conclusiones que resultan del análisis de cada uno de los capítulos materia de este trabajo de tesis, y la segunda que contiene las propuestas o sugerencias que, por las razones que se expondrán, tienen como finalidad ayudar a mejorar el sistema legal de la Propiedad Intelectual en nuestro país. A este respecto debemos recordar que las leyes son perfectibles y finalmente las leyes son aplicadas por el hombre y su eficacia o no depende en gran medida de la calidad y cantidad de las personas que integran las Instituciones encargadas de dicha aplicación.

### Conclusiones:

PRIMERA.- Las leyes y reglamentos nacionales que norman la Propiedad Intelectual así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los demás Convenios y Tratados Internacionales, tienen igual jerarquía en nuestro sistema jurídico, por lo que los conflictos que surjan en la interpretación y aplicación de las mismas deben resolverse mediante la aplicación de las reglas generales establecidas para los conflictos de leyes que surgen en el orden interno, como el principio de que la ley posterior deroga a la anterior y que la ley especial deroga a la general.

SEGUNDA.- La protección a la Propiedad Intelectual cuenta con leyes y reglamentos suficientes para su eficacia, que se complementan con los Tratados Internacionales suscritos por México con respecto a esa materia. Es importante que los industriales, comerciantes, prestadores de servicios, autores, titulares de derechos de autor y titulares de derechos conexos, distinguan el tipo de creaciones inventivas, información, signos distintivos, obras y derechos conexos, de su propiedad y, con apoyo de una asesoría legal adecuada, determinen los procedimientos a elegir a fin de obtener la protección de sus obras, invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen y/o esquemas de trazado de circuitos integrados.

En este trabajo se analiza el contenido de las leyes que rigen la Propiedad Intelectual – Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, sus Reglamentos y las Leyes supletorias- a efecto de presentar una visión general del contenido de la Propiedad Intelectual y sus reglas, situación que se refuerza con los criterios jurisprudenciales a que se hace referencia en los mismos temas.

Si bien se analizan algunos de los problemas y/o lagunas jurídicas que surgen del análisis de la ley, el objeto de la ley no es agotar el análisis y soluciones de todos esos problemas y lagunas legales.

TERCERA.- Cumpliendo con la obligación adquirida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México incorporó a la Ley de la Propiedad Industrial los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. Al respecto cabe señalar que la violación de esta forma de propiedad Industrial constituye una infracción en los términos de la Ley, más la reiteración en su violación no puede constituir delito toda vez que el legislador omitió tipificar dicha conducta.

CUARTA.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contiene un capítulo dedicado a la Propiedad Intelectual, donde se reconocen la mayoría de las disposiciones previamente adoptadas en los Tratados o Convenios Internacionales previamente suscritos por las partes, e incluso aquellos que no habían sido signados por alguno de los países miembros del TLC.

Cabe resaltar la inconstitucionalidad de los procedimientos para resolver las controversias previstas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, toda vez que la competencia para resolver las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de todos los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano corresponde a los Tribunales de la Federación en los términos del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma suprema en esta materia.

Propuestas:

PRIMERA.- Darle autonomía al Instituto Nacional del Derecho de Autor, para la cual propongo desincorporarlo de la Secretaría de Educación Pública e integrarlo dentro de un Organismo Público Descentralizado encargado del Derecho de Propiedad Intelectual.

SEGUNDA.- Como lo expuse en el punto anterior, propongo la creación de un Instituto Mexicano del Derecho de la Propiedad Intelectual, como Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá a su cargo la aplicación de las leyes de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, en un primer momento. Sería importante que en la estructura orgánica de este Instituto se contemplara la participación de representantes de las partes interesadas, además de los funcionarios que designe el gobierno, como pudiera ser un representante de las Cámaras de Comercio, uno del sector artístico, uno del sector literario, entre otros. Además de lo anterior debe regularse y promoverse el servicio de carrera para los funcionarios del Organismo Descentralizado que se propone.

A este respecto cabe referirse al Acuerdo por el que se creó la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, de fecha primero de octubre de 1993, otorgado por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, en el cual se reconoce la unificación de ambos Derechos -Autor y Propiedad Industrial- en la Propiedad Intelectual, y se crea un organismo que conoce, dentro del ámbito de su competencia, tanto del Derecho de Autor, como del Derecho de la Propiedad Industrial.

TERCERA.- Crear un Código de la Propiedad Intelectual, el cual se divida en cinco Libros: Disposiciones Generales, dentro de las que se establezcan las principales facultades del organismo descentralizado encargado de aplicar la ley; Propiedad Industrial; Derechos de Autor; Infracciones, Delitos y Sanciones; y, Procedimiento.

CUARTA.- Propongo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual se divida a su vez en cuatro Áreas o Direcciones, a saber: Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Jurídica e Investigaciones.

QUINTA.- La Dirección de Propiedad Industrial tendrá a su cargo todos los trámites de patentes y registros, cesiones y licencias, así como el control de la gaceta, el archivo, búsquedas de anterioridad, auxiliar al Jurídico en todos los casos de Propiedad Industrial en que el Instituto sea parte, dar su opinión en los procedimientos que se sigan ante el Instituto, y proponer a la Dirección de Investigaciones temas que sufran de lagunas jurídicas o que sean necesarios para la actualización de la materia.

SEXTA.- La Dirección de Derechos de Autor tendrá las mismas facultades que la de Propiedad Industrial pero en lo que se refiere al Derecho de Autor, tanto moral como patrimonial o económico, a los Derechos conexos, así como las sociedades de gestión colectiva previstas en la ley.

SEPTIMA.- La Dirección Jurídica tendrá a su cargo el trámite y resolución de los procedimientos administrativos que surjan en materia de Propiedad Intelectual, así como de los recursos administrativos que prevea la ley; representar al Instituto en todos los casos en que éste sea parte; elaborar las iniciativas de reformas a la ley o reglamentos, conforme a las propuestas que reciba, en especial de la Dirección o Área de Investigaciones del mismo Instituto, y entregarlas al Jefe del Instituto debidamente requisitadas para que éste se encargue de realizar y presentar los trámites siguientes a fin de someter las iniciativas al Poder Legislativo en los términos de ley.

OCTAVA.- La Dirección de Investigaciones será la encargada de realizar todos los estudios y análisis jurídicos necesarios y convenientes para actualizar las disposiciones correspondientes a la Propiedad Intelectual; analizará los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, su impacto en el sistema jurídico nacional y las reformas necesarias para adecuar las leyes internas con los Tratados Internacionales, o en su caso elaborará dictámenes sobre aquellas disposiciones de los Tratados o Convenios que contravengan el orden jurídico mexicano; realizará los estudios que le encarguen las otras direcciones o áreas necesarios para cubrir lagunas de la ley, o para resolver un problema de interpretación, así como aquellos tendientes a la actualización de las normas reguladoras de

esta materia; elaborará los trabajos o dictámenes necesarios para presentar las iniciativas de reformas a las leyes o reglamentos de la materia.

NOVENA.- Añadir en el Programa de la carrera de Derecho de todas las Universidades del País, incluyendo claro mi querida “Alma Mater”, la Universidad Panamericana, la materia de Propiedad Intelectual, a fin de que los futuros Licenciados en Derecho conozcan a profundidad esta materia tan importante en las relaciones comerciales y en la protección de los nuevos inventos y desarrollos tecnológicos, comerciales, creativos, artísticos, etc. Considero que este sería uno de los tantos pasos que se tienen que dar en nuestro país a fin de introducir en nuestra cultura la importancia de la Propiedad Intelectual, porque para seguir avanzando a la consolidación de la Nación Mexicana como un país desarrollado es de vital importancia reconocer, proteger y promover la Propiedad Intelectual, a fin de que el ciudadano se vea motivado a desarrollar su actividad inventiva en la creación de nuevos productos, medicinas, obras de arte, etc., que con el tiempo darán a nuestro país el valor que se merece.

Como se desprende de la lectura del presente trabajo de Tesis para obtener el Grado de Licenciatura en Derecho, la materia de la Propiedad Intelectual es amplia, y abarcar en profundidad todo su contenido no es el objeto de este trabajo, sino hacer una análisis general de la situación que guarda la Propiedad Intelectual en el Sistema Jurídico Mexicano, lo cual espero haber cumplido.

Este Trabajo comprende en esencia el estudio de las leyes más no de sus Reglamentos, los cuales debe estudiar y conocer el estudioso o practicante de la materia.

Cabe recordar que antes de la entrega definitiva de este Trabajo, tuvo acontecimiento la publicación del Reglamento de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que ambas leyes -Propiedad Industrial y Derechos de Autor- ya tienen su Reglamento.

## AGRADECIMIENTOS

A MIS PADRES,

MANUEL Y MARGARITA:

Por la educación que me brindaron y por su apoyo, tanto moral como económico, a lo largo de mis estudios y de mi vida.

A TANIA, MI ESPOSA:

Por su ayuda invaluable en la realización y revisión de este trabajo, y por su compañía e insistencia en la conclusión del mismo.

AL DR. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS:

Por su apoyo y comentarios en la asesoría de este trabajo.

AL LIC. FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ:

Por el tiempo que me otorgó en la ayuda, revisión y comentarios a esta obra.

**BIBLIOGRAFÍA**

1. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, México, Editorial Porrúa, 1996.
2. *Ley de la Propiedad Industrial y Reglamentos*, México, Editorial PAC, 1995.
3. *Legislación sobre Derechos de Autor*, México, Editorial Porrúa, 1997.
4. *Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras*, México, Editorial Porrúa, 1998.
5. *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, compilado por Mariano Soní Cassani y Mariano Soní Fernández, México, Editorial Porrúa, 1997.
6. *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, Ediciones Gernika, 1994.
7. Burgoa, Ignacio, *Las Garantías Individuales*, México, Editorial Porrúa, 1989.
8. Carpizo, Jorge, *Estudios Constitucionales*, México, Editorial Porrúa y UNAM, 1996.
9. Castro, Juventino V., *Garantías y Amparo*, México, Editorial Porrúa, 1996.
10. Covarrubias Flores, Rafael, y Covarrubias Dueñas, José de Jesús, *La Sociología Jurídica en México una aproximación*, México, Universidad de Guadalajara y Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, 1997.
11. Díaz Müller, Luis, "El derecho de la Propiedad Intelectual y el entorno mundial: Un apunte exploratorio", *Revista de Derecho Privado*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992.

12. Fraga, Gabino, *Derecho Administrativo*, México, Editorial Porrúa, 1994.
13. Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Constitución Política Comentada*, Tomos I y II, Décima Edición, México, Editorial Porrúa y UNAM, 1997.
14. Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, Editorial Porrúa y UNAM, 1994.
15. Jalife Daher, Mauricio, *Propiedad Intelectual*, México, Editorial Sista, 1994.
16. Márquez Piñero, Rafael, "El Sistema Jurídico de los Estados Unidos de América", *Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 13*, México, UNAM, 1994.
17. Moto Salazar, Efrain, *Elementos de Derecho*, México, Editorial Porrúa, 1988.
18. Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, Editorial Porrúa.
19. Pérez Miranda, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México*, México, Editorial Porrúa, 1994.
20. Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, UNAM, 1992.
21. Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, México, UNAM – McGRAW HILL, 1998.
22. Rangel Medina, David, "Los signos distintivos de la empresa en la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", *Revista de Derecho Privado*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992.

23. Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Editorial Espasa Calpe, 1992.
24. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año IV – Número 13, México, Secretaría de Educación Pública, Julio – Noviembre 1993.
25. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año V – Número 14, México, Secretaría de Educación Pública, Diciembre – Marzo 1994.
26. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año V – Número 15, México, Secretaría de Educación Pública, Abril – Junio 1994.
27. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año V – Número 16, México, Secretaría de Educación Pública, Julio – Septiembre 1994.
28. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año V – Número 17, México, Secretaría de Educación Pública, Octubre – Diciembre 1994.
29. *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, Año VI – Número 19, México, Secretaría de Educación Pública, Abril – Junio 1995.
30. Sepulveda, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, Editorial Porrúa, 1981.
31. Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, México, Editorial Porrúa, 1995.
32. Serrano Migallón, Fernando, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, Editorial Porrúa y UNAM, 1998.

33. Tena Ramírez, Felipe, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 1992.
34. Villoro Toranzo, Miguel, *Introducción al estudio del Derecho*, México, Editorial Porrúa, 1990.

*Servitesis*

OTRA OPCION PARA SU TESIS

**615-18-61**

AV. MEXICO 2210  
(CASI ESQUINA CON AMERICAS)



