

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR LOS PRIMEROS EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

José Juan González Márquez y

Luis Figueroa Díaz

... most people do not understand the difference between patents, trademarks and copyrights... one reason is that these laws occupy a common ground...⁽¹⁾

Paul Goldstein

Como es sabido, seis son los puntos que conforman la agenda de negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Si bien estos puntos fueron fijados desde mediados del mes de junio del año en curso, es hasta un mes después, cuando se da a conocer el informe especial publicado en diversos medios por el Gobierno mexicano, cuando queda claro que: en materia de propiedad intelectual (la cuarta mesa de negociaciones) "México debe modificar su legislación para garantizar el arribo de nuevas inversiones a su país. La actual legislación lesiona la posición de México ante las negociaciones del T.L.C."⁽²⁾

En ese marco, son aprobadas por el Congreso de la Unión, por una parte una nueva Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial⁽³⁾ y por otra sendas modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor.⁽⁴⁾

En este ensayo pretendemos analizar cuáles son las enmiendas que los actos legislativos arriba anunciados introducen en el régimen jurídico de la propiedad

intelectual en México y por qué razón se considera que la legislación antes de dichas reformas lesiona la posición de México. Ello implica la doble tarea, de por una parte hacer una revisión de la legislación mexicana y sus recientes reformas, y por otra comparar si estas reformas encuentran su correlativo en el derecho vigente en los Estados Unidos de América.

1. ¿POR QUÉ FUE NECESARIO REFORMAR LA LEY PREVIAMENTE A LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO?

Puede decirse que estas reformas constituyen una respuesta rápida del Gobierno mexicano a los requerimientos del Tratado de Libre Comercio. En efecto así es y no puede ser de otra manera, toda vez que por virtud de "The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988", vigente en los Estados Unidos de América, el Congreso de ese país, al aprobar el procedimiento que permite al titular del Poder Ejecutivo realizar los actos necesarios para la negociación de tratados comerciales interestatales conocido como *fast track*, se compromete también a promulgar la legislación necesaria para implementar el acuerdo negociado.⁽⁵⁾ En ese sentido, el orden jurídico

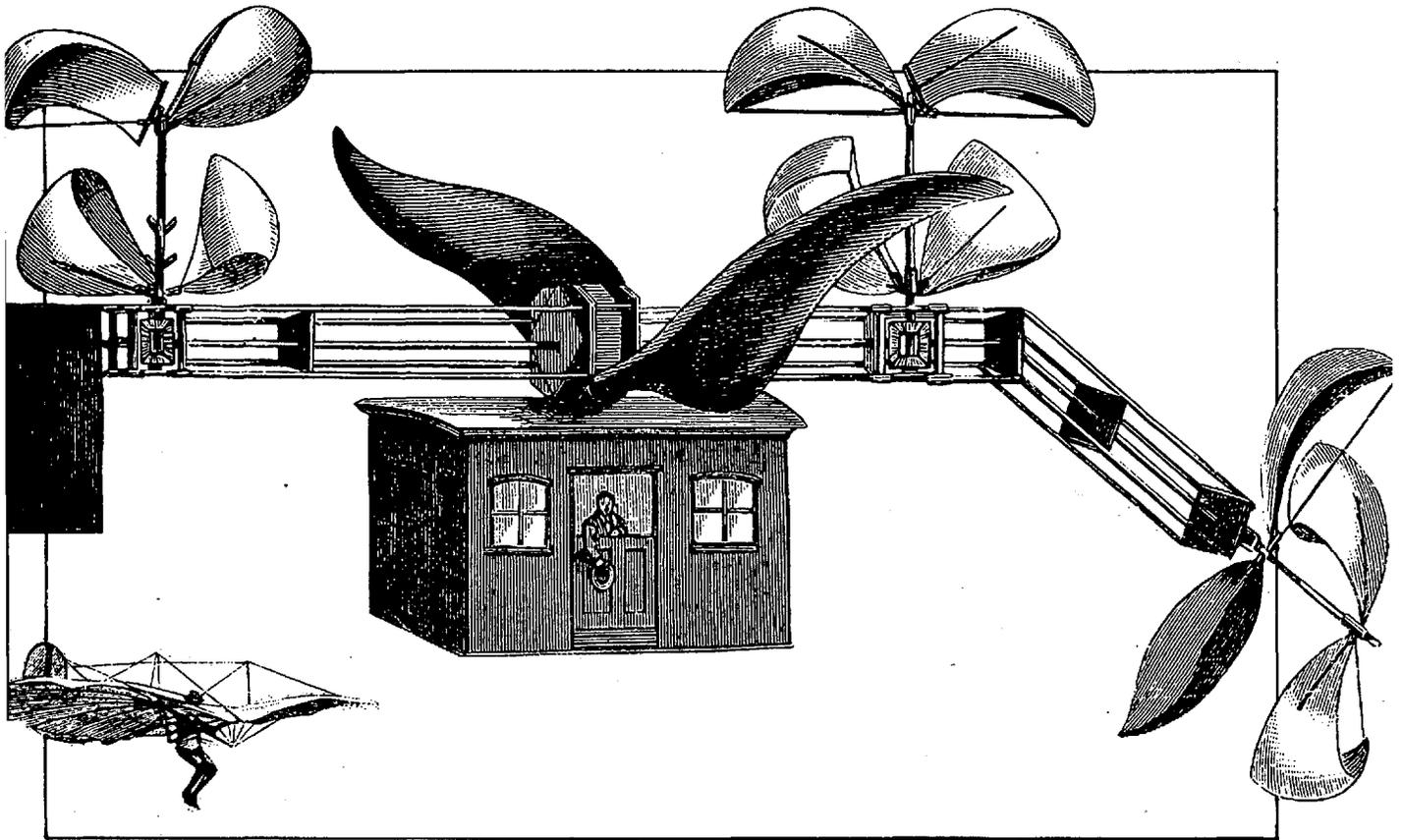
1 Paul Goldstein, *Copyright, patent, trademark and related state doctrines*, EE.UU., University casebook series, 1990.

2 Tomado de "La agenda del Tratado", en *El Financiero*, lunes 8 de julio de 1991.

3 Véase Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1991.

4 Véase Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 1991.

5 Ver: "The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988", en *Overview and Compilation of U. S. Trade Statutes*, EE.UU., Committee on Ways and Means U.S. House of representatives, 1989.



estadunidense garantiza que el tratado se convierta en una Ley una vez que concluye su negociación.

A diferencia de lo anterior, el orden constitucional mexicano no contempla esta posibilidad, por lo cual es lógico que las contrapartes exijan a México una garantía de que el tratamiento de la propiedad intelectual será similar en los tres países y la única manera de garantizar esto es negociando con la propia ley ya aprobada. En ese sentido, particularmente a Estados Unidos le interesa la extraterritorialidad de la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual, es decir que tanto en México como en Canadá la legislación sea similar a la suya.

2. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos de América, como en México, "The intellectual property law" abarca los siguientes aspectos⁽⁶⁾

- Copyright -Patent Law
- Trademark law
- Computers programs and industrial desing

6 Paul Goldstein, *op. cit.*

2.1 Patent law

Para decirlo en palabras de Paul Goldstein, "Copyrighth attracts investment to the production and distribution of original, expressive information. Trademark law encourages businesses to invest in symbolic information about their goods and services by prohibiting competitors from using the same symbols on their own wares"⁽⁷⁾

En los Estados Unidos de América, la primera Ley Federal sobre Patentes que data del 10 de abril de 1790 autorizaba las patentes para "any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used".⁽⁸⁾

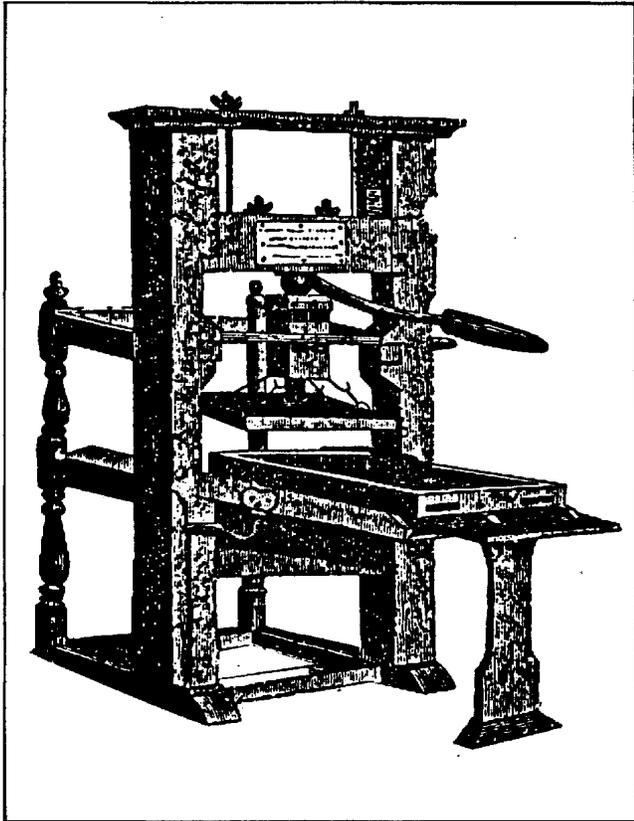
Una segunda Ley sobre patentes del 21 de febrero de 1793 sustituyó el simple sistema de registro que contemplaba su antecesora por el de previo examen de novedad (*test of novelty*) de la invención como requisito para otorgar la patente.

La tercera Ley sobre patentes fue promulgada el 4 de julio de 1836 y además de mantener el requisito del previo examen de novedad fijó el término para el disfrute del derecho de patente en catorce años con la posibilidad de renovar por siete años más.

Estos principios se mantienen prácticamente inalterados en la Ley vigente de 1936 y así como en su Ley de reformas de 1952.

7 *Loc. cit.*, p. 1.

8 *Loc. cit.*, p. 358.



Así, la citada ley establece tres pruebas que deben realizarse a todos invención que pretenda ser patentable, a saber:

- test of nonobviousness
- test of novelty
- test of utility

El "test of nonobviousness", a la luz del artículo 103 de la "patent Act of 1952" consiste en "whether or not" (ve sí o no) 'the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious skill in the art to which said subject matter pertains...'⁽⁹⁾

El "test of novelty" a que se refiere el artículo 102 de la Ley de 1952: una patente carece de novedad si la invención ha sido previamente descrita en una patente anterior o en una publicación impresa, o si ha sido conocida o usada por otros. Una invención no ha sido conocida o usada a menos que haya sido realmente llevada a la práctica, por construcción de un trabajo y prueba incorporada o constructivamente llevada a la práctica. Asimismo ésta no ha sido conocida o usada por otros a menos que el inventor haya hecho del conocimiento público su descubrimiento.⁽¹⁰⁾

9 Loc. cit., p. 364.

10 Loc. cit., p. 381.

Para el test of utility una patente es útil si puede ser algo de uso benéfico.

2.2 Copyright

La primera Ley inglesa sobre derechos de autor que data de 1709 fue adoptada en las colonias inglesas en América y postulaba un término de duración para los copyrights de catorce años.

En 1783 el Congreso continental aprobó una resolución urgiendo a varios estados a asegurar para los autores o publicadores de un nuevo libro el derecho de copiar tales libros.

La primera Ley Federal sobre derechos de autor es del 31 de mayo de 1790 y siguió muy de cerca a la Ley inglesa. Desde entonces el Congreso ha ido gradualmente expandiendo el objeto original de la Ley (cartas y libros) reconociendo los avances producidos por el desarrollo económico y tecnológico. Las impresiones fueron adheridas en la Ley de 1802, las composiciones musicales en la Ley de 1831, las fotografías y negativos en la Ley de 1865, dibujos, pinturas, cromos y esculturas en la Ley de 1870, las películas en la Ley de 1912 y finalmente el sonido grabado en 1971.

Actualmente regula a los derechos de autor ' "The Berne Convention Implementation Act of 1988", cuya principal innovación consiste en haber eliminado el requerimiento que existía en la Ley de 1976 en el sentido de que como condición para la protección de copyright las copias y phonorecords debían llevar consigo la "copyright notice".

2.3 Trademark law

El primer estatuto estadounidense sobre marcas es del 8 de julio de 1870 y creó algunos derechos sustantivos otorgando la protección del derecho común a cambio del registro de las marcas. El Congreso enmendó la Ley en 1876 para adicionar penalidades de carácter criminal para quienes infrinjan o contravengan una marca registrada.

La "Larham Act" del 5 de julio de 1946 fue el primer gran paso hacia una legislación federal sustantiva sobre marcas. Posteriormente, la "Trade Law Revisión Act of 1988" materialmente alteró las premisas y previsiones de la Ley de 1946. Entre otros cambios, la ley de 1988 alteró el requerimiento del 'uso', tradicional en todas las leyes anteriores; reforzó el efecto evidente de un certificado del registro; y redujo el término del registro de marca.

Hasta estas reformas, la propiedad de una marca comercial y su registro giraron en torno al uso de la marca en conexión con bienes o servicios en el mercado. No había propiedad o derechos incorporados a la marca hasta que ésta no era usada en el comercio.

2.4 Computer programs and industrial design 2.4.1. Computer programs

Tanto el Copyright law, como el patent law regulan a los programas computacionales. En efecto, "The United States Copyright Office" ha aceptado a los programas computacionales como materia susceptible de ser protegida como derechos de autor desde 1964. En 1978 la "National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works" recomendó que la Copyright Act reconociera expresamente a los programas de cómputo como maestrías susceptibles de ser protegidas por el copyright. Así el Congreso reformó en 1980 la Ley de 1976 para señalar en la sección 101: "A computer program is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about certain result". Según esta enmienda, un programa de cómputo es susceptible de ser protegido por los derechos de autor si está expresado en palabras, en una gráfica, en un disco magnético, cinta o chip semiconductor.

Por otra parte, si bien la Patent Act de 1793 definió como objeto material de la misma "cualquier nuevo y útil arte, maquinaria, manufactura o composición que sea nuevo y útil..." la Ley de 1952 cambió la palabra "arte" por "proceso" y de esa manera quedan incluidos dentro de las materias patentables los programas computacionales.

2.4.2 Industrial Design

Al igual que en el caso anterior, los diseños industriales pueden ser protegidos tanto por los derechos de autor como por el derecho de patentes e inclusive por el derecho de marcas.

Esta es una de las peculiaridades del derecho estadounidense, ya que una misma materia puede tener la protección de los derechos de autor, de la patente, o del diseño industrial.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el caso "Hasbro Bradley, Inc. v. Sparkle Toys, Inc., United States Court of Appeals, Second Circuit, 1985, 780 F. 2d 189 U.S.P.Q. 423", se presenta un litigio entre tres compañías, una japonesa, Takara Co., que diseñaba los juguetes conocidos como 'transformers'; Hasbro Bradley, Inc., gran empresa estadounidense manufacturadora y vendedora de juguetes que había adquirido los derechos de autor de Takara sobre los citados juguetes; y una pequeña empresa, Sparkle Toys, Inc., manufacturadora y vendedora en Asia de copias de los 'transformers' de Takara que no llevaban consigo la "copyright notice" requerida en la sección 401 de "Copyright Act of 1976" y por el artículo III (1) de la 'Revised Universal Copyright Convention, 25 U.S.T. 1341 (1971), de la cual los Estados Unidos y Japón son partes.

En primera instancia la Corte de conocimiento dio a Takara un veredicto favorable prohibiendo a Sparkle distribuir, vender, comercializar, promover, anunciar, imitar o explotar los juguetes denominados "transrobot", ya que ello violaba los derechos de autor registrados por Takara.

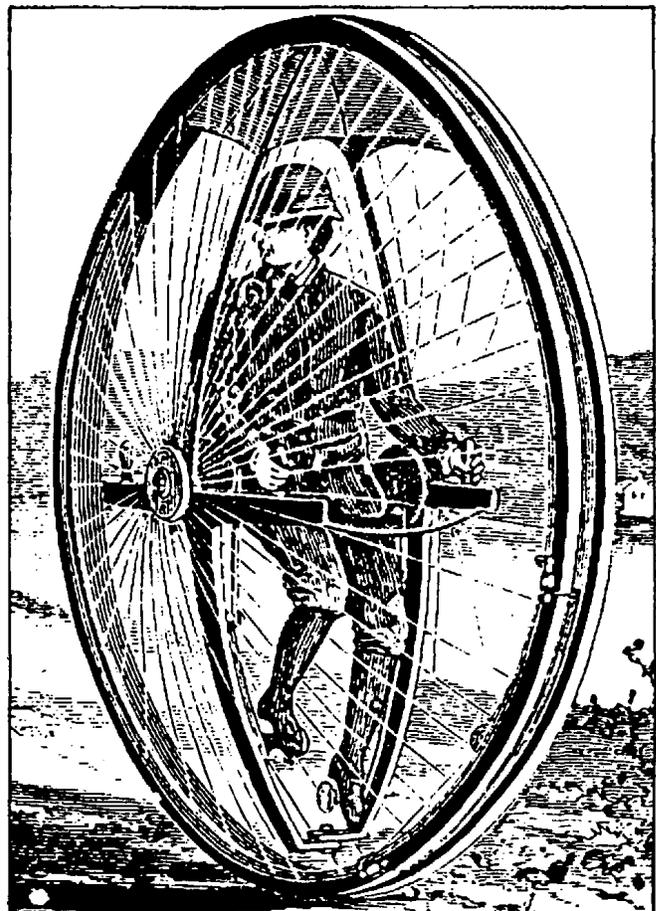
La Corte de apelaciones confirmó el veredicto señalando que la omisión de 'the copyright notice' es irrelevante para la validez de los derechos de autor de Hasbro.

3. EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

En México, el derecho de las patentes y de las marcas comienza a regularse desde 1832 de manera separada a los derechos de autor, cuya reglamentación fue dejada en un principio a los códigos civiles, mientras que lo relativo a los programas de computación es relativamente nuevo para nuestro derecho."

En ese sentido, la legislación liberal expedida en el siglo pasado, que pudiésemos identificar como reguladora en aquel entonces de los derechos de autor tuvo su origen

11 Sobre los antecedentes de la regulación de la propiedad intelectual, ver Adolfo Loredó Hill, Derecho autoral mexicano, México, Porrúa, 1982.



en la Constitución Política de 1857, cuyo artículo 28 disponía: "No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora".⁽¹²⁾

La facultad de conceder protección a inventos y mejoras pasa de manos del Congreso al Ejecutivo Federal por virtud de la modificación constitucional del 2 de junio de 1882. Los privilegios limitados se concedían a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, por ello el derecho liberal no creó ni comprendió el concepto de derecho de autor, identificándose al autor con aquél que llevaba a cabo un trabajo con el propósito de mejorar un producto industrial, pensamiento acorde con la filosofía positivista que imbuó toda creación jurídica en la época, máxime con la consolidación de la red de compromisos del grupo de los "científicos" (Gabino Barrera, Porfirio Parra, Justo Sierra, José Yves Limantour, y Emilio Rabasa, entre otros).

Lo más trascendental para el Estado porfirista radicaba en que la creación intelectual debía producir una consecuencia fáctica lo que podía considerarse como una contribución al "progreso de la sociedad".

Por ello, quizá se dio mayor preponderancia a la regulación jurídica de las marcas y de las patentes, pues cabe aquí recordar que el 28 de noviembre de 1889 se creó la Ley Sobre Marcas, que más tarde fue sustituida por la del 17 de diciembre de 1897 y finalmente el 7 de junio de 1890 se expide la Ley de Patentes inspirada en los derechos belga y francés. Posteriormente, en 1903 las Leyes anteriores fueron sustituidas por una de marcas industriales y de comercio y otra de patentes. El 7 de septiembre de ese mismo año México suscribió la Convención de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial, u

Esta proliferación de legislación en materia de propiedad industrial contrastó con la escasa legislación en materia autoral. Los creadores del Código Civil de 1884 establecieron un título bajo la denominación de "propiedad literaria" y donde se puede leer en su artículo 1132 lo siguiente:

' Los habitantes de la República tienen derecho exclusivo de publicar y reproducir cuantas veces lo crean conveniente, el todo o, parte de sus obras originales, por copias manuscritas, por la imprenta, por la litografía o por cualquier otro medio semejante".

Ahora bien, esta propiedad literaria se concebía asimilada al concepto general de propiedad individual, puesto que así se puede concluir de la lectura del propio Código

de manera integral, pues el título referido está precedido de la siguiente disposición: "La propiedad de los productos del trabajo y de la industria se rige por las leyes relativas a la propiedad común..." (art. 1131 del Código citado, en el que no se distingue el trabajo físico del intelectual).

Aun hoy día suelen citarse en los trabajos jurídicos como antecedentes de los derechos de autor la legislación porfirista sobre propiedad industrial, lo que obedece a que como lo hemos indicado el pensamiento positivista no alcanzó a desarrollar plenamente el contenido del artículo 28 constitucional de 1857.

Aunque la Constitución de 1917 conduce al cambio al establecer que: "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" La herencia liberal habrá de extenderse hasta bien entrado el siglo XX pues no es sino hasta el 29 de diciembre de 1956 cuando se expide la Ley Federal de Derechos de Autor.

Lo anterior contrasta con el hecho de que en materia de patentes y marcas, en el México del siglo XX hemos tenido los siguientes ordenamientos: Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903; Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903; Ley de patentes de invención del 27 de julio de 1928; Ley de Marcas, avisos y nombres comerciales del 27 de julio de 1928; Ley de Propiedad Industrial de 1943; Ley sobre el régimen de transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas del 10 de diciembre de 1970; Ley de invenciones y marcas del 10 de febrero de 1976, y Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas de 11 de enero de 1982 ".i*"

3.1 El marco regulatorio de las patentes en México

Como hemos apuntado ya, el 27 de junio de 1991 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que al día siguiente de su publicación comenzó a regular el procedimiento de expedición de las patentes.

A. LA ABROGACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTERIOR ^

La nueva Ley, al tenor de su artículo segundo transitorio abroga a los siguientes ordenamientos:

-Ley de invenciones y marcas del 10 de febrero de 1976.

12 Tomado de Felipe Tena Ramírez, *Leyes Fundamentales de México 1808-1979*. Edit. Porrúa, 1982, p. 610.

13 Guillermo Flores Margadant, *Introducción a la Historia del Derecho Mexicano*, México, Edit. Esfinge, 1980, p. 186.

14 Tomado de María Carreras Maldonado, "Reglamentación jurídica de la propiedad industrial", en *Memoria del Primer Seminario sobre derechos de autor, propiedad intelectual, transferencia de tecnología*, México, UNAM, 1985.

—Ley sobre el registro de transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, así como su reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

Por cierto que llama la atención el hecho de que la fracción I del artículo mencionado señale:

“Se abrogan: I. La Ley de Invencciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia...”

En primer lugar es innecesario decir que se abrogan las reformas y adiciones de una Ley, esto queda sobre entendido ya que se abroga la Ley en su texto vigente, resultaría absurdo pensar que se abroga el texto original en la parte que no se encuentra en vigor en virtud de una reforma. Por otra parte, si una nueva Ley deja sin efecto a otra anterior en su totalidad se habla, en estricta técnica jurídica, de abrogación, mientras que si se deja parcialmente en vigor, como es el caso se está ante una derogación.

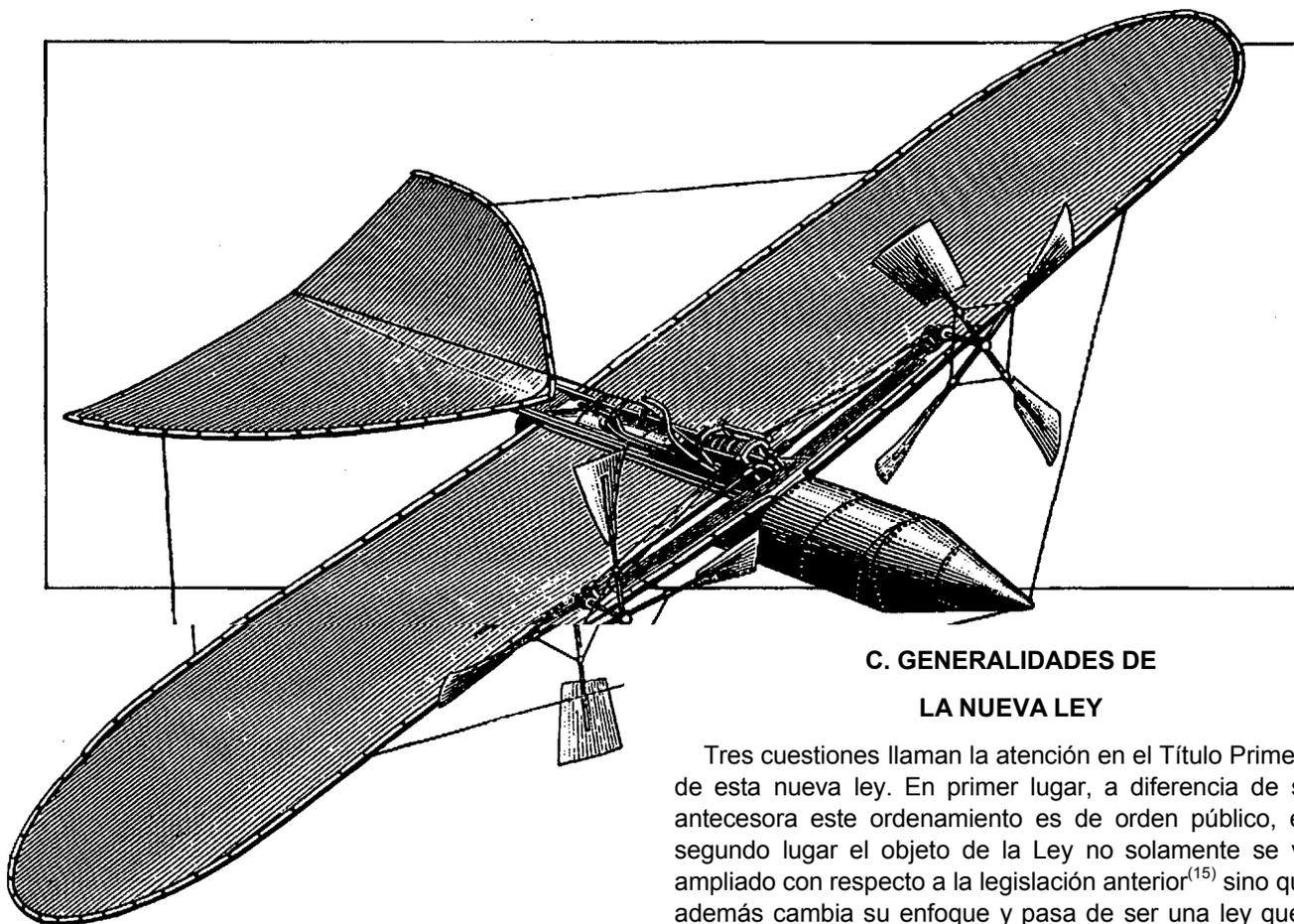
—Las patentes (concepto, solidaridad y expedición de las patentes, derechos que confiere la patente, explotación de las patentes, licencias obligatorias y de utilidad pública, nulidad y caducidad de las patentes, expropiación de las patentes). —Los certificados de invención. —Los dibujos y modelos industriales. —Fomento a las invenciones de aplicación industrial. —Marcas (definiciones y materia de registro, trámite del registro de marcas, vigencia de las marcas, uso de las marcas, usuarios autorizados, renovación del registro de marcas, transmisión de derechos; nulidad, extinción y cancelación del registro). —Denominaciones de origen. —Avisos comerciales. —Nombres comerciales. —Procedimiento y publicidad. —Infracciones, inspecciones, sanciones y delitos.

Por su parte, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, fue una Ley breve, apenas constaba de 24

B. CONTENIDO DE LA NUEVA LEY

La Ley de invenciones y marcas de 1976 se organizaba en once títulos que agruparon a 237 artículos regulaban los siguientes aspectos:





C. GENERALIDADES DE LA NUEVA LEY

preceptos y cinco capítulos que reguló a la propiedad intelectual desde la perspectiva de su carácter tecnológico. Así el artículo 2o. obligaba a inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efecto en el territorio nacional relativos a la transmisión, concesión, cesión o uso de la propiedad intelectual.

La nueva Ley se organiza en siete títulos, a saber:

- I Disposiciones generales
- II De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales
- III De los secretos industriales
- IV De las marcas, de los avisos y de los nombres comerciales
- V De las denominaciones de origen
- VI De los procedimientos administrativos
- VII De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos.

Tres cuestiones llaman la atención en el Título Primero de esta nueva ley. En primer lugar, a diferencia de su antecesora este ordenamiento es de orden público, en segundo lugar el objeto de la Ley no solamente se ve ampliado con respecto a la legislación anterior⁽¹⁵⁾ sino que además cambia su enfoque y pasa de ser una ley que 'regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales.'⁽¹⁶⁾ a ser una Ley que tiene como uno de sus objetivos "Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales.

Este cambio en el enfoque del objeto hace explícito que México es un país en el cual se protege a la propiedad intelectual y con ello se está buscando tener un efecto positivo sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, al borrar la imagen de nuestro país como la sede de un sinnúmero de actos de piratería intelectual.

En tercer lugar destaca la creación de un organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que al tenor del artículo 7o. de la nueva Ley tiene por funciones:" I. Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad

15 Artículo primero de la Ley de invenciones y marcas de 1976.

16 Artículo segundo de la Ley de fomento y protección de la propiedad industrial, de 1991.

intelectual; II. Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia; III. Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5o. y 6o. de esta Ley; IV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero; V. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad intelectual en el ámbito internacional; VI. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y VII. Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.''

Anteriormente, en la Ley de 1976 se otorgaban al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología algunas de las funciones ahora encomendadas al nuevo organismo.

D. ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA NUEVA REGULACIÓN DE PATENTES

El título segundo de la nueva Ley se ocupa concretamente de la reglamentación de las patentes, lo cual la ley de 1976 contemplaba en los títulos primero y tercero. En este apartado analizaremos las principales innovaciones que la nueva Ley introduce, con respecto a la anterior.

D. 1. La patentabilidad de las invenciones

D. 1.1. Patentes y certificados de invención

Los artículos noveno y décimo de la nueva Ley, no son sin embargo nuevos pues tienen su equivalente en el 3o. de la ley de 1976, este último disponía: 'La persona física que realice una invención o su causa habiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de esta Ley".

La nueva Ley por su parte señala: "9o. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán derecho exclusivo de su, explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento."

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

Es decir, la nueva ley, simplemente reestructura al anterior precepto redactándolo en dos artículos por separado, pero conservando su contenido totalmente igual.

Lo mismo sucede con el artículo 11 que constituye una repetición del diverso de la Ley abrogada.

Por su parte el artículo 12 de la Ley en comentario establece una serie de conceptos que si bien algunos de ellos ya estaban contenidos en la Ley anterior, otros a pesar de pasar casi desapercibidos, analizados armónicamente dan sentido a la modificación del marco regulatorio de las patentes en México, de cara al Tratado de Libre Comercio, 'en virtud de que constituyen el intento de armonizar la legislación doméstica con la vigente en el contraparte Estados Unidos. En este punto sólo las acotaremos y haremos posteriormente su análisis al referirnos al "test of novelty".

I. Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (ver art. 5 de la ley de 1976 a *contrario sensu*)\

II. Estado de la Técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se considerarán únicamente conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país.

III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia (ver art. 7o. de la Ley de 1976).

IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

V. Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se entregue la solicitud en la Secretaría, o en las delegaciones de ésta, autorizadas para tal efecto, en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento o, en su defecto, cuando se cumplan éstos.

Otra modificación también importante es la que se introduce en el capítulo primero del título segundo: consiste en que desaparece la figura del certificado de invención que la Ley de 1976 contemplaba en el artículo 3o. y se desarrollaba con mayor amplitud en el título segundo. La principal diferencia que se marcaba entre la patente y el certificado era que la primera traía consigo la obligación de explotarla mientras que el certificado confería el derecho de explotación.⁽¹⁷⁾

17 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es al tenor del artículo 7o. de la ley de 1991, un organismo descentralizado, con

Por otra parte, desaparece en la nueva ley la posibilidad de patentar las mejoras. Esto es, el artículo cuarto de la Ley anterior contemplaba en su segundo párrafo lo siguiente:

"También será patentable aquella invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley".

En cambio el artículo 15 de la Ley en vigor dispone únicamente que:

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

Esto constituye una pérdida a la línea trazada en la Constitución Política desde 1857, en aras de una armonización con el derecho estadounidense que exige -como requisito fundamental de toda patente el "test of novelty". Es decir a partir de ahora las mejoras sólo serán patentables si logran librar la prueba de novedad establecida en la nueva Ley, con lo cual propiamente hablamos de invenciones nuevas y no de mejoras.

D. 1.2. El examen de novedad como requisito de patentabilidad

El privilegio de la patente gira en torno a un elemento fundamental, es decir la invención debe ser nueva para ser patentable, en términos del artículo 15 ya citado "Serán patentables las invenciones que sean nuevas".

Ahora bien, como ya lo hemos acotado en los conceptos definidos por el artículo 12 aparece que es nuevo todo aquello que no se encuentra comprendido en el estado de la técnica. Si bien a *contrario sensu* esta definición ya aparecía en el artículo 5o. de la Ley anterior, cuando señalaba: "Una invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es si se ha hecho público, en el país o en el extranjero mediante una descripción oral, o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente..."; al eliminarse expresamente la patentabilidad de las mejoras se da mucha más fuerza al requisito de la novedad establecido en la Ley estadounidense de 1952, cuya sección 102 señala que una patente carece de novedad si la invención ha sido previamente descrita en una patente anterior o en una publicación impresa, o si ha sido conocida o usada por otros, por esto último entiende la citada

personalidad jurídica y patrimonio propio con las siguientes facultades: I. Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial; II. Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia; III. Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5o. y 6o. de esta Ley; IV. Formar y mantener los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero; V. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional; VI. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y VII. Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.

ley el hecho de que la invención haya sido realmente llevada a la práctica.

En ese sentido, los inventores estadounidenses una vez firmado el Tratado de Libre Comercio no podrán patentar en México lo que ya está patentado en su país. Aquí hace sentido la facultad que se dio en la nueva Ley al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para "formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el exterior". Empero al mismo tiempo debe señalarse que los inventores nacionales no podrán patentar algo ya patentado en los Estados Unidos ni siquiera como mejora.

Por otra parte, el artículo 12 de la nueva Ley dispone que "para el caso de los modelos de utilidad sólo se considerarán los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país".

Con todo esto queda más claro por qué se dice que la posición mexicana a la luz de la ley anterior se encontraba en desventaja.

En el mismo orden de ideas el artículo 18 mantiene la norma ya vigente en el artículo sexto de la ley anterior, mismo que señalaba:

"Art. 6. No constituye pérdida de novedad de la invención su divulgación anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, siempre que con anterioridad a su exhibición se depositen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los documentos prevenidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de la patente se presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición".

Empero, la nueva norma elimina el requerimiento de que para conservar la novedad deba hacerse el depósito de documentos ante la SECOFI.

D.1.3 El concepto de invención

La nueva Ley incluye en su artículo 19 un listado taxativo de lo que no se considera "invención", el cual en sus fracciones I a VII retienen los conceptos que enumeraba el artículo 9o. de la Ley de 1976, y sólo la fracción VIII puede decirse que es de nuevo cuño, dicha fracción dispone que no se considera invención:

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

Esta norma como puede verse es también una innovación que recoge el principio del "test of nonobviousness" vigente en los Estados Unidos y que según

el artículo 103 de la Ley de 1952 consiste en:

"A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made"

El artículo 10 de la Ley de 1976 había sido reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987 para explicitar una serie de materias que no debían considerarse como patentables. La exposición de motivos que en ese tiempo acompañó a la respectiva iniciativa de Ley disponía:⁽¹⁸⁾

"... Se mantienen como no patentables sólo aquellas áreas que por su propia naturaleza no contienen los elementos necesarios de novedad y actividad inventiva o que requieren la existencia de una infraestructura industrial y administrativa de la cual carece el país en estos momentos.

'Derivado de lo anterior, se establece un mecanismo que permitirá, después de diez años, la apertura a la patentabilidad en áreas tales como los nuevos procesos biotecnológicos y genéticos para obtener variedades vegetales y especies animales y los productos químico farmacéuticos. Se considera que este periodo resulta indispensable para que se hagan las adecuaciones necesarias en las áreas administrativa e industrial.

"... El proyecto contempla asimismo el otorgamiento de patentes a los procesos para la obtención de productos químico-farmacéuticos, pesticidas, fungicidas, plaguicidas, fertilizantes y alimentos y bebidas para consumo animal, las cuales podrán solicitarse a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.

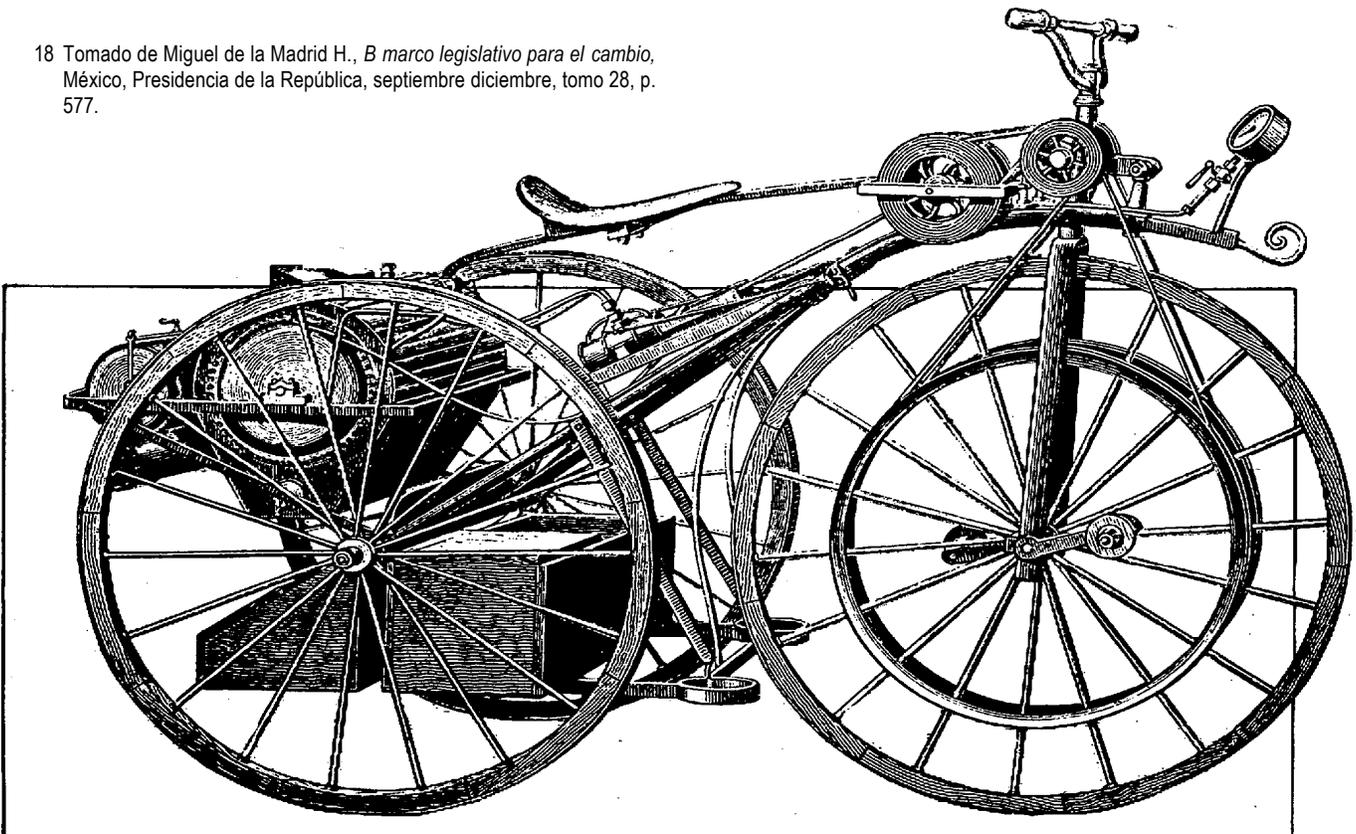
'Cabe subrayar que las variedades vegetales y las especies animales permanecerán como no patentables en la legislación mexicana, al igual que las aleaciones en sí mismas".

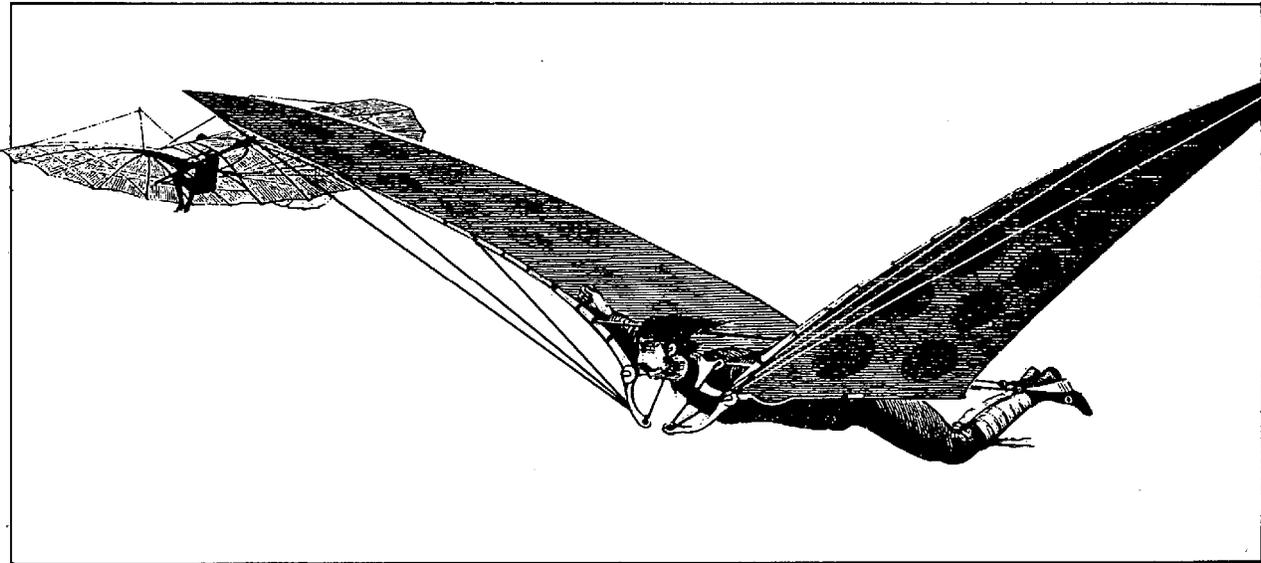
En ese sentido la nueva Ley introduce cambios interesantes.

Por ejemplo las variedades vegetales no eran patentables según la ley de 1976, ahora sí lo son, a pesar de que como se lee en la transcrita exposición de motivos debía esperarse un plazo de diez años para arribar a esta posibilidad. Esto tiene su explicación en el sentido de que para la legislación vigente en los Estados Unidos estas materias sí son patentables desde 1930 según la 'Plant Patent Act'.⁽¹⁹⁾ En ese sentido, mantener como no patentable esta materia a la luz del Tratado de Libre

9 Paul Goldstein, *op. cit.*, pp. 440-450.

18 Tomado de Miguel de la Madrid H., *B marco legislativo para el cambio*, México, Presidencia de la República, septiembre diciembre, tomo 28, p. 577.





Comercio lesionaría la posición mexicana.

Igual sucede en el caso de "los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades" que en la ley de 1976 no eran patentables, mientras que la ley nueva señala que sí son patentables: "Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasma, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente".

Es el mismo caso de: "Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmaquímicos; medicamentos en general; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica", y "los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos y

modificarlos" que en la ley de 1976 no eran patentables, mientras que en la ley nueva se señala que son patentables: "los procesos biotecnológicos de obtención de farmaquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica", en los cuales como ya dijimos la exposición de motivos de la reforma de 1986 señalaba que habría que esperar diez años para hacerlo posible. En este caso el plazo se acotó a cinco.

En el mismo sentido, el listado de materias no patentables que en la ley de 1976 ocupaba XI fracciones se reduce ahora a cinco incisos que incluyen:

"A) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;

B) Las especies vegetales y las especies y razas animales;

C) El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;

D) El material genético, y

E) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano."

Por otra parte, debe entenderse que otras materias cuya patentabilidad era imposible a la luz de la ley de 1976, ahora es posible, entre éstas tenemos:

—Las aleaciones.

—Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear

y Salvaguardas, se considere que no afectan la seguridad nacional.

—Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres. —Los productos químicos.

D.2. Los derechos que confiere la patente

La patente confiere a su titular los siguientes derechos:

1. Derecho exclusivo al titular o su causahabiente para la explotación de la misma por un periodo de veinte años (art. 23) a diferencia de la ley anterior donde el plazo era de 14 años (art. 40). Es necesario comentar que en ese sentido ha habido un paulatino incremento en el plazo de vigencia de este derecho porque en el texto original de la Ley de 1976 se reducía a 10 años, posteriormente la reforma de 1986, ya referida, incrementó el término a 14 para ponerlo acorde con el derecho estadounidense, mientras que la nueva Ley otorga un plazo mayor aún al vigente en Estados Unidos.

2. Derecho del titular a demandar por daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efecto la publicación de la solicitud en la Gaceta.

El artículo 22 de la nueva ley contiene el listado de las personas contra las cuales el derecho que confiere la patente no produce efecto alguno, muchas de estas ya se contemplaban en la Ley de 1976, a saber:

I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado (contemplado en la fracción I de artículo 39 de la Ley de 1976).

II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio (no tiene precedente en el derecho nacional).

III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación (contemplado ya en la fracción II del artículo 39 de la ley de 1976).

IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en

tránsito en territorio nacional (contemplado ya en las fracciones III y IV del artículo 39 de la ley de 1976).

V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada (no tiene antecedente en el derecho nacional).

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

D. 3. Protección, de los derechos de patente

En la nueva Ley se da una nueva protección a los derechos de patente al configurar como delitos los siguientes actos:

"Art. 223. Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

II. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

III. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

IV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron protegidos por un registro, sin consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación".

La penalidad marcada para estos delitos según el artículo 224 de la nueva Ley es de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general en el Distrito Federal, y dicha pena es independiente de la acción civil de daños y perjuicios, según el artículo 226 de la Ley.

E. MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

La nueva Ley otorga la posibilidad de conferir el derecho exclusivo a la explotación en su provecho para quienes registren un modelo de utilidad, o un diseño industrial (arts. 9o. y 10). Este derecho es de 10 años para los primeros y de 15 para los segundos. Ya el título tercero de la Ley de 1976 contenía estas mismas disposiciones (ver artículo 81), sólo que ese ordenamiento se refería a los dibujos y modelos

industriales, confiriendo un derecho de exclusividad en ambos casos por siete años. En este sentido también se adecua el concepto al "Industrial de sign" que se contempla en el derecho estadounidense.

Según la nueva Ley, se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su calidad (art. 28), mientras que la Ley de 1976 definía al modelo industrial como "toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos". Es decir la nueva Ley amplía el umbral de los modelos protegidos, respecto de la anterior.

La ley enlista las materias que comprende el concepto de modelos industriales en su artículo 32, a saber:

"Art. 32. Los diseños industriales comprenden:

I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

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

La norma contenida en la fracción I es simplemente la reproducción del concepto de dibujo industrial que daba la ley de 1976. Es decir que también en este caso la nueva Ley amplía el umbral de este apartado al modificar el concepto de modelo por el de diseño.

La ley ahora vigente establece el "test" de novedad para los modelos de utilidad y el "test" de originalidad para los diseños industriales. Sin embargo, mientras que en el segundo caso define la originalidad como "...el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya esté en el conocimiento público del país" (art. 31); es omisa en lo relativo a los modelos de utilidad. Al respecto es de señalarse que en la ley de 1976 las disposiciones de patente relativas a la novedad eran aplicables a los dibujos y modelos industriales, sin embargo no puede llenarse el vacío que presenta la nueva ley sobre el particular con ese antecedente sino únicamente con lo que dispone el propio artículo 28 en su segunda parte al señalar "... que presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran..."

No obstante esta poca precisión induce a pensar que un modelo es registrable aunque no sea nuevo en el sentido que este concepto se aplica a las patentes, es decir podríamos pensar en la aplicación del concepto "nuevo" que nos da el Código Fiscal Federal en el sentido de que se entiende por bien nuevo el que se usa por primera vez en México.

F. DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

El artículo 82 (capítulo único del Título Tercero) de la nueva Ley señala que: "Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios..."

Esto constituye una gran innovación para el derecho mexicano e implica el reconocimiento legal del "hombre clave" del negocio otrora sólo referida por los programas de seguros pero sin respaldo normativo. Es decir significa una clara ampliación de la protección del *know how*.

Sin embargo, aunque la Ley señala que la información relativa al secreto industrial "deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares" (art. 83), no dispone un mecanismo de registro de los mismos. Suponemos que ello habrá de ser tarea del respectivo reglamento.

G. LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS MARCAS

La nueva Ley dedica once artículos a la reglamentación de las marcas (del 87 al 98), apenas uno menos que su antecesora.

El artículo 87 del ordenamiento en comentario que establece el registro de la marca ante la SECOFI como requisito para obtener la exclusividad en su uso, es la simple repetición del artículo 88 de la ley abrogada, mientras que el artículo 88 encuentra su correlativo en el 87 de la Ley anterior definiendo a la marca como "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Por su parte el artículo 89 de la nueva Ley establece un listado de lo que puede constituir marca, repitiendo en las fracciones I y II los supuestos contemplados en las fracciones I y II de la Ley abrogada, pero agregando dos supuestos más para quedar como sigue:

"Pueden constituir marca los siguientes signos:

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

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente (se refiere a los casos no registrables como marca); y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca".

El artículo 90 de la nueva Ley enlista los signos que no son registrables como marca, tal y como lo hizo el artículo 91 de la Ley derogada. No obstante entre ambos existen diferencias.

En primer lugar, el nuevo ordenamiento agrega al listado signos que no son registrables, entre ellos están:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aún cuando sean visibles.

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XIV. Las... formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir a error.

XV. Las... formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México...

Asimismo, la nueva Ley deja de considerar como signos no registrables algunos que en la vieja Ley así estaban considerados, entre ellos:

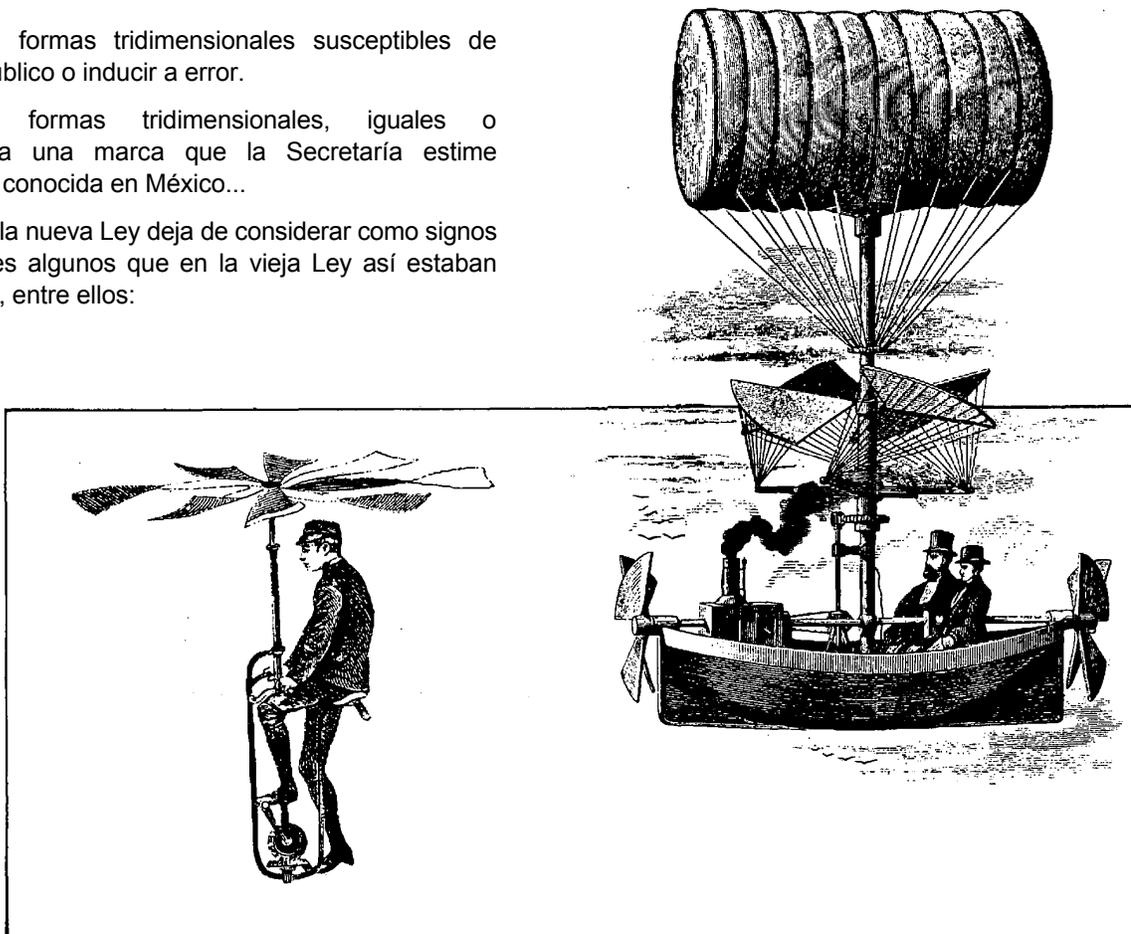
IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

Estos últimos signos pueden, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, registrarse como marcas dado que ello no está ahora prohibido.

El artículo 92, al igual que lo que sucede en el caso de la reglamentación de patentes señala:

'El registro de una marca no producirá efecto contra: I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre que el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y



II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley.

Sin duda una de las cuestiones fundamentales que aparece un poco escondida en la nueva Ley es el hecho de que se relativiza la obligación de usar la marca para conservar el derecho que da su registro.

En efecto, la Ley de 1976 señalaba en su artículo 117:

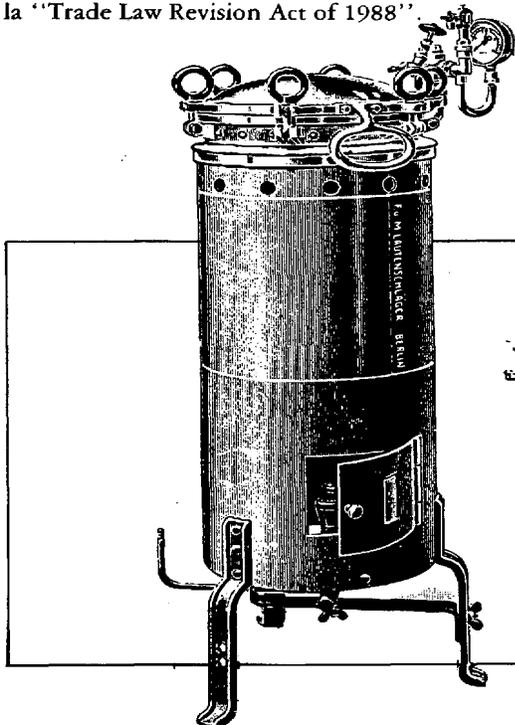
"El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente".

La nueva Ley en cambio dispone:

"Art. 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría".

Esta relativización no es sino el reconocimiento del principio introducido en la legislación estadounidense por

la "Trade Law Revision Act of 1988"



H. REGLAS APLICABLES A LOS AVISOS COMERCIALES, NOMBRES

COMERCIALES Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Salvo precisiones de carácter conceptual y técnico, la reglamentación sobre avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen que desarrolló la Ley de 1976 se mantiene inalterada en el nuevo ordenamiento.

LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

1) El derecho de autor

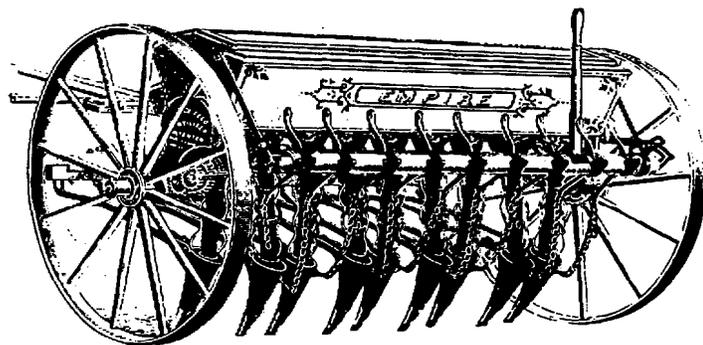
El concepto de derecho de autor que incluyó la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) habrá de precisarse con el contenido de las reformas del 21 de diciembre de 1963, en razón de que el artículo primero de esas reformas lo determina como el reconocimiento a quien produce una obra intelectual o artística y a quien mediante su creación intelectual coadyuva a la salvaguarda del acervo cultural de la nación.²⁰

Claro está, hay que considerar que se distinguen de esta clase de derechos los relativos a los interpretes y ejecutantes de una obra (artículo 6 de la ley) y los derechos que hemos analizado anteriormente como derivados de una

²⁰ Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1963, p. 2.

propiedad industrial.

Tradicionalmente se ha afirmado en la doctrina que estos derechos de autor comprenden dos grandes clases de derechos que protege la ley: por una parte la creación del intelecto, cuyo objeto que es la obra en sí perdería su unidad si no se reconoce su relación directa con el sujeto, es



decir, en un sentido epistemológico el sujeto hace su objeto para su bien.

Circunstancia que además retoman las reformas a la ley de 1963 en su artículo tercero al considerarlos como unidos a la persona, perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables.

En este caso la obra intelectual o "artística" es el producto, que en realidad la obra artística es también una obra intelectual pues en un sentido *lato sensu* las obras del ser humano son todas producto de su pensamiento, de tal suerte que pensamiento y sujeto son una unidad: el pensamiento no es algo fuera del individuo ni adquiere vida propia sin el sujeto.

Fuera de este criterio la ley sólo prevé el caso del uso y explotación temporal de la obra que puede ser realizada por el propio autor o por terceros con propósitos de lucro (artículo 2 fracción III LFDA) que será como veremos más adelante materia de un derecho patrimonial.

Para otros la Ley Federal de Derechos de Autor más que atender a esa unidad sujeto-objeto determina el reconocimiento de la calidad de autor pues como dice Jorge Alberto Flores Cano, adquiere el autor un derecho de carácter "moral" significado por el reconocimiento de su obra intelectual.

Cuestión bastante discutible si se piensa que el intelecto no requiere de ningún "reconocimiento" del Estado, pero comprensible en función de que esa sanción legal es la que producirá consecuencias de protección jurídica en favor del autor, aún cuando el artículo 8° de la ley precisa que las obras quedarán protegidas aún cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público.

Aquí debemos considerar que un derecho de autor es transmisible por cualquier medio legal según lo determina el artículo cuarto, por lo que su titularidad puede cuestionarse en un caso dado.

Siendo así que es de preguntarse si en todo caso el valor de la prueba testimonial o en el mejor de lo

supuestos la confesional será suficiente para reconocer el supuesto a que se refiere este artículo 8° que comentamos, pues en realidad como dice Wach el sistema de la prueba obliga al Juez a tratar como verdaderas muchas cosas de cuya veracidad de ningún modo está convencido, precisamente debido a que indebidamente se pretende construirlo sobre la base de la verdad del hecho es que aparece consiguientemente la cierta antítesis entre verdad judicial y la llamada verdad material u objetiva.⁽²¹⁾

Para mayor abundamiento, nuestra legislación en materia de derechos de autor exige que la obra se materialice ya sea mediante grabación, medio escrito, videograbación o cualquier otra forma perdurable para que su protección produzca legítimos efectos (artículo 7° LFDA).

Bajo este supuesto es que debemos entender que el artículo segundo de la Ley que comentamos concede acción de oposición al autor frente a cualquier otra persona que pretenda deformar, mutilar o modificar su obra sin su autorización.

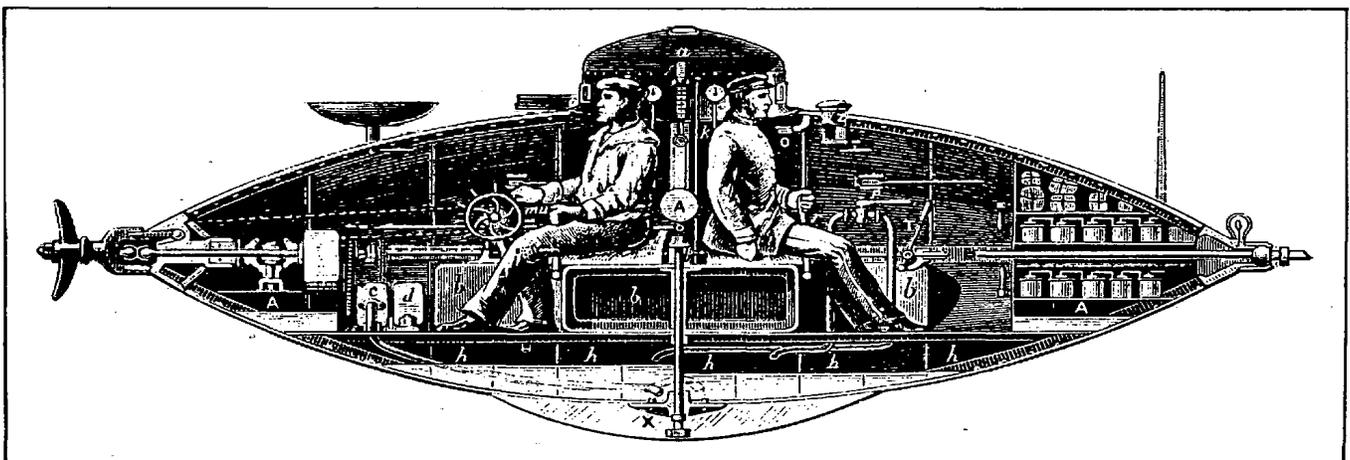
Y aquí la ley adolece de no incluir la adjudicación indebida de obra ajena sobre todo atendiendo al contenido del artículo 8° antes comentado. En este derecho que no se comprende el ejercicio de la crítica por parte de otra persona hacia la obra (artículo 2° fracción II LFDA).

La segunda clase de derechos que tutela la ley como ya hemos comentado son los denominados como del tipo patrimonial, es decir, el producto económico que genera la obra los que tienen un carácter preferente frente a los derechos patrimoniales de ejecutores o intérpretes de dicha obra (Art. 6° LFDA).

2) La obra intelectual o artística

El sistema que utiliza la ley para determinar lo que se considera una obra es casuístico, por ello en su enumeración original comprendía: obras literarias, científicas, técnicas jurídicas, pedagógicas

21 Jorge L. Kielmanovich, *La Prueba en el Proceso Civil*, Buenos Aires, Edit. Abeledo-Perrot, 1985, p. 63.



didácticas, musicales, con letra o sin ella, de danza, coreográficas y pantomímicas, pictóricas, de dibujo, grabado, litografía, escultóricas, plásticas, arquitectónicas, fotográficas, cinematográficas, de radio y televisión.

Recientemente mediante adición publicada el 17 de julio de 1991 se han incluido a esta enumeración a través de los incisos i) y j) del artículo 7^o las obras audiovisuales y los programas de computación.

Estos últimos podían ser ya inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, pues así lo permitía el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de octubre de 1984 reconociendo en ese entonces la falta de regulación legal.

Finalmente ante el carácter limitado de la enumeración la ley acepta el criterio analógico pero siempre referido a la enumeración anterior.

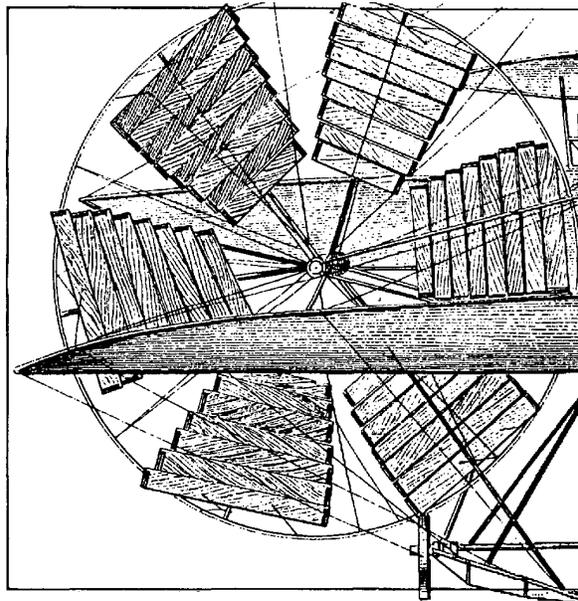
Es de preverse que con el adelanto tecnológico sea necesario adicionar nuevos supuestos en esta enumeración. Coincidimos con la opinión de que el impacto multifacético de la revolución científica y tecnológica es perceptible particularmente en el plano del Derecho y el Estado. Sin embargo, la atención que los juristas han prestado a este fenómeno decisivo para su disciplina y práctica profesional, ha estado cuantitativa y cualitativamente por debajo del problema, sobre todo en América Latina.⁽²²⁾

La Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 18 no considera como obra materia de protección la que se incluya en los siguientes casos:

a) El aprovechamiento industrial de ideas contenidas en alguna de las obras: aquí se evidencia nuevamente el criterio para distinguir esta materia de la propiedad industrial, pues si el esfuerzo del investigador o el resultado de su actividad intelectual apuntan al planteamiento de un problema técnico que se origina en la industria y a la solución idónea del mismo, entonces el fruto del talento, llamado actividad inventiva, genera otra propiedad que también es propiedad intelectual, pero que específicamente se denomina "propiedad industrial".⁽²³⁾

b) El empleo de una obra mediante su reproducción o representación en un acontecimiento de actualidad, á menos que se haga con fines de lucro: es decir, lo que queda protegido es la obra que se reproduce o representa con fines de lucro. Las manifestaciones de la cultura en general están aquí incluidas siempre que no genere un beneficio patrimonial a sus ejecutores.

c) La publicación de obras de arte o de arquitectura que sean visibles desde lugares públicos: Está referido este caso a las obras artísticas como son las escultóricas, arquitectónicas o pictóricas que pueden ser admiradas por el público en general por encontrarse



en lugares públicos; no así las que puedan ser apreciadas en lugares privados.

d) La traducción o reproducción de breves fragmentos de obras científicas, literarias o artísticas, en publicaciones con fines didácticos o científicos, literarios o artísticos o en crestomatías o con fines de crítica literaria o de investigación científica, siempre que se indique la fuente de donde se hubiesen tomado.

e) La copia manuscrita, mecanográfica, fotográfica, fotostática, pintada, dibujada o en micropelícula de una obra publicada siempre que sea para el uso exclusivo de quien la haga.

f) Con las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor del 17 de julio de 1991 se incluye ahora en estos casos el de las copias que para su uso exclusivo como archivo o respaldo realice quien adquiera la reproducción autorizada de un programa de cómputo.

Puede afirmarse al observar estas disposiciones que la característica central de la protección del derecho de autor radica en que la obra sea objeto de un acto de comercialización o de explotación sin autorización legal para que se produzca la posibilidad de oponer el derecho referido. La especulación comercial es elemento básico en la relación derecho de autor y protección.

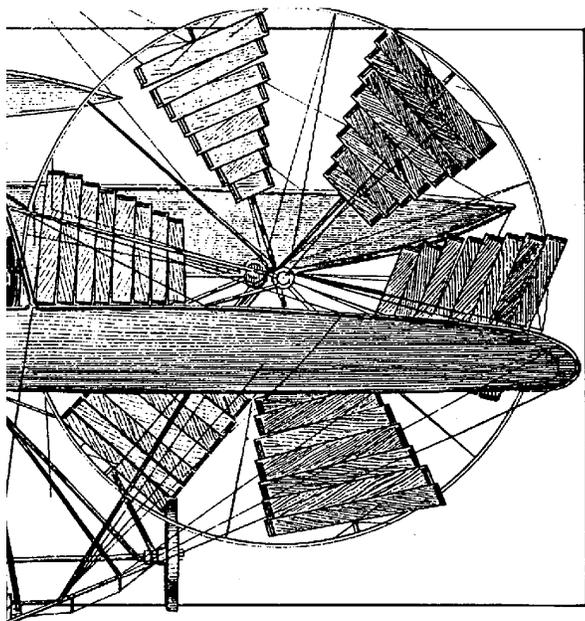
Por ello como lo veremos más adelante la regulación internacional de los derechos de autor coincide para los países desarrollados con el criterio de que la propiedad industrial y la propiedad intelectual son susceptibles de "piratería", usurpación y otros actos similares.

3) La vigencia de los derechos de autor

Las reformas de 1963 concedieron a los titulares de derechos de autor una vigencia máxima de explotación de

22 Marcos Kaplan, *Ciencias, Sociedad y Desarrollo*, México, UNAM, 1987, p. 9.

23 Jaime Álvarez Soberanis, *Revista Mexicana de Derechos de Autor*, SEP, año 1, núm. 2, abril-junio 1990, p. 36.



los mismos de treinta años después de la muerte del productor; pero las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 1982 extendieron esa titularidad hasta 50 años después de la muerte del autor; 50 años para el caso de obras póstumas a partir de la fecha de la primera edición con la salvedad de que si la obra pertenece en común a varios coautores la duración se determinará por la muerte del último superviviente (Art. 23 LFDA).

Por ello cuando el artículo 3 ° de la LFDA hace alusión a que los derechos de autor son "perpetuos" se refiere únicamente al caso de que aún viva el autor, más no así a los titulares ya sea por sucesión o por cualquier otro medio legal.

Efectivamente los derechos de autor siguen el principio general establecido en el Código Civil según el cual la herencia es la transmisión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

Así, debe entenderse *a contrario sensu* de lo establecido en la LFDA en su artículo 23 fracción I, que transcurridos los 50 años después de la muerte del autor o antes si éste muere sin herederos la facultad de usar y explotar la obra pasará al dominio público, aún cuando se respetaran los derechos adquiridos por terceros.

También y dado que no se encuentra disposición alguna en la ley debemos concluir que los derechos de autor pueden ser materia de reclamación de presuntos herederos, pues corresponde el orden jurídico positivo determinar a quién o a quiénes corresponde, en justicia, ser el o los nuevos sujetos del patrimonio acéfalo y los derechos que otras personas tengan sobre el mismo patrimonio. Debe pues, establecer, por medio de normas generales, el modo de determinar esos sujetos, para lo cual deberá

atender a estos factores: primeramente el derecho de disposición sobre bienes por causa de muerte que tenía el *de cuius*, y por consiguiente su facultad de disponer, en vida, de la distribución de su patrimonio para el caso de muerte y segundo los derechos que tiene el Estado sobre el mismo patrimonio en virtud de que ha establecido y mantenido un orden jurídico que hizo posible al *de cuius* el tener derechos reales, posesión y derechos de crédito, protegidos por ese orden.⁽²⁴⁾

Al respecto sólo la fracción III del artículo 23 de la Ley federal de derechos de Autor determina que la titularidad de los derechos de autor sobre una obra de autor anónimo, cuyo nombre no se dé a conocer en el término de 50 años a partir de la fecha de su primera publicación pasarán al dominio público. Los demás casos son materia de una reclamación privada a fin de asignar al causahabiente de los derechos y sólo a falta de éste, el Estado entrará al dominio de ellos.

4) La libertad contractual en los derechos de autor

La Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 40 reconoce la existencia del llamado contrato de edición o reproducción entendiendo por tal aquel por virtud del cual el autor de una obra intelectual o artística o su causahabiente, se obliga a entregarla a un editor, y éste se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla por su propia cuenta, cubriendo las prestaciones convenidas.

En esta relación contractual se han tratado de identificar las figuras de la compraventa, del arrendamiento, de la sociedad, de la comisión mercantil, del mandato e incluso de la asociación en participación.⁽²⁵⁾

Veamos algunos de sus elementos: en primer término el contrato se rige por un principio de autonomía de voluntad casi absoluta, lo que se explica en virtud de que los efectos jurídicos de este contrato se limitan a las partes contratantes, aún cuando cabe preguntarse si el consumidor de la obra intelectual debe tener algún tipo de protección frente a actitudes fraudulentas de autor y editor como es el caso de falsificaciones; hoy día principalmente en obras artísticas, por ejemplo, fraudulentas construcciones musicales. Nuestra legislación en materia de protección al consumidor, es sin embargo, hasta el momento omisa en tal sentido.

También es interesante abordar que en las sociedades o en los contratos relacionados con los derechos de autor suele presentarse el caso de los testaferros como accionistas, propietarios o contratantes, configuración que "no sólo se da en el campo de grandes consorcios que operan a nivel internacional sino que la cooperación con la administración fiscal estadounidense, francesa e inglesa, nos ha permitido reconocer que también

24 José Arce y Cervantes, *De las sucesiones*, México, Edit. Porrúa, 1988, p. 10.

25 Arturo Díaz Bravo, *Contratos Mercantiles*, México, Edit. Haría, 1982, p. 167.

artistas de prestigio internacional a menudo se ocultan tras semejantes sociedades cuando se trata del aprovechamiento de sus derechos de autor, de sus derechos de propiedad intelectual, y aquí se trata del problema de averiguar que efectivamente hay un artista que está en el transfondo de una sociedad de este tipo.²⁶

En segundo lugar hay una limitación en el artículo 41 de la LFDA en cuanto al autor, en el sentido de que este tipo de contratos no pueden afectar la enajenación de los derechos patrimoniales, por lo que el contrato se limita a pactar un precio que se paga por un derecho de reproducción o edición.

Es además un contrato mercantil pues el editor es por definición, un empresario comercial (artículo 75 fracción X del Código de Comercio) y dado que esta parte, al menos, persigue un fin de especulación comercial a través de la venta que supone la explotación de la obra.²⁷

5) Las reformas a la ley de los años 1982 y 1991

En el año de 1982 se amplió el ámbito de los actos que comprende la protección de autor pues desde 1963 sólo se incluían la reproducción, la representación

26 Así lo expresa el doctor Berndt Runge en su ponencia "El Intercambio de Información y las Regalías", publicada en *Negociación de Tratados Tributarios*, México, SHCP 1981, p. 492.

27 Arturo Díaz Bravo, *op. cit.*



y la ejecución, en cambio es a partir de ese año que también quedan incluidos los actos de publicación, representación y exhibición (Art. 4º LFDA).

Asimismo en 1991 (Diario Oficial del 17 de julio de ese año) se amplió también la posibilidad legal de transmisión no sólo por lo que respecta a su enajenación sino también para que puedan ser concesionados en su uso o explotación temporal y puedan ser también materia de arrendamiento. (Mismo artículo 4º).

A partir de 1991 son materia de reserva no sólo el uso y explotación exclusivos de personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica y los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, sino además hoy día con las reformas al artículo 25 quedan protegidos los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos.

Se precisa también con las reformas de 1991 el contenido de lo que se considera por representación y ejecución pública, pues el artículo 72 se refiere a ello en el sentido que se considera como tal cuando sea presentada por cualquier medio o auditorios o espectadores sin restringirla a determinadas personas pertenecientes a un grupo privado y que supere los límites de las representaciones domésticas usuales.

De igual manera la reforma al artículo 80 puntualiza lo que para efectos legales se considera fonograma, y esto básicamente por lo que hace a discos utilizados para ejecución pública, entendiéndose por tal a toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos, recogiendo así la forma en como se reglamenta este material en los Estados Unidos.

En este caso también se refuerzan los derechos de los productores de fonogramas, pues en 1991 se incluyó un artículo 87 bis que determina que estos productores gozan del derecho de autorizar u oponerse a la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, así como a su arrendamiento o cualquier otra forma de explotación, siempre y cuando no se lo hubieran reservado los autores o sus causahabientes.

Asimismo gozan del derecho de oponerse a la distribución o venta de la reproducción no autorizada de sus fonogramas. Se considera a partir de este año como productor de fonogramas la persona física o moral que fija por primera vez la ejecución de una obra o de otros sonidos. (Art. 87 bis LFDA).

Para lo anterior se actualiza la ley a partir de 1991 para incluir con derecho a oposición judicial además de los intérpretes a los productores de fonogramas. (Art. 88 LFDA).

Se reforma igualmente el artículo 130 para consolidar el sistema de solicitud, trámite y registro de obras conforme a las disposiciones del reglamento de la Ley.

De gran trascendencia son las reformas referidas a la penalización por actos ilegítimos autorales, aumentándose en su artículo 136 de tres a cinco años a quienes comercien dolosamente con obras publicadas con violación a los derechos de autor, o que publique obras sin autorización del autor. Se aumenta también la penalización de un año a dos para quien sin consentimiento del titular de los derechos de autor explota con fines de lucro una interpretación. (Art. 137 LFDA).

Aun en estas reformas existe la posibilidad para el inculpado de ejercer su derecho de fianza, cuestión en que los productores de fonogramas no están de acuerdo. Problema fundamental además si se considera el crecimiento de la llamada economía subterránea en el país.

Al respecto, la regulación de los derechos de autor en nuestro país aún transita entre la tolerancia y la sanción, pues en nuestro caso puede agregarse esta materia a la afirmación de que el principal problema en materia penal en este siglo es la impunidad, la que alcanza altísimos niveles⁽²⁸⁾.

Asimismo es expresión de los fenómenos actuales de delincuencia, que pudiésemos denominar como ¹ 'delincuencia económica' donde la preocupación por la misma aparece vinculada a la convicción general de que la realización de dichas acciones delictivas es relativamente frecuente en la vida mercantil y de que su punición por los tribunales tiene lugar únicamente en un porcentaje escasísimo de supuestos. Además dicha impunidad puede conducir a su vez, a un incremento y proliferación de las referidas infracciones que pueden convertirse en propias y verdaderas prácticas mercantiles.⁽²⁹⁾

Por ejemplo, pensemos en los audiovisuales y programas de computación recientemente incluidos como obras intelectuales o artísticas, o en las obras musicales en las cuales se da más frecuentemente el caso de 'piratería'. Su comercialización conlleva primeramente que la población tiene una escasa disposición a la denuncia del producto alterado, y en segundo lugar, que aún no existe una cultura de selección de calidad en el consumidor.

Así, añadiendo a lo que se arguye como propósito de la quinta área de negociación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, es decir, la que aborda el tema de propiedad intelectual, y que estaría definido por la promoción y protección a los inventores mexicanos y la atracción de nuevas tecnologías del exterior con el fin de aumentar la competitividad nacional,⁽³⁰⁾ consideramos que es también una exigencia del nuevo modelo económico y condición para el intercambio comercial con Norteamérica.

28 Juan Córdoba y otros, *LXXV Años de Evolución Jurídica en el Mundo*, vol. I, México, UNAM, 1979, p. 165.

29 *Ibid.*, p. 25.

30 Revista de Comercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., vol. 41, núm. 7, julio de 1991.

Aquí podemos hacer extensivo un comentario para la propiedad de bienes incorporeales en general tanto propiedad industrial como derechos de autor y que tiene que ver con los conflictos que en el futuro se originen por la comercialización en una área de libre mercado, en el sentido que "estos derechos quedan regidos por la ley del lugar en que están registrados o protegidos, puesto que su nacimiento supone su registro ante una autoridad pública o la obtención de una patente que es emitida en un lugar determinado".⁽³¹⁾

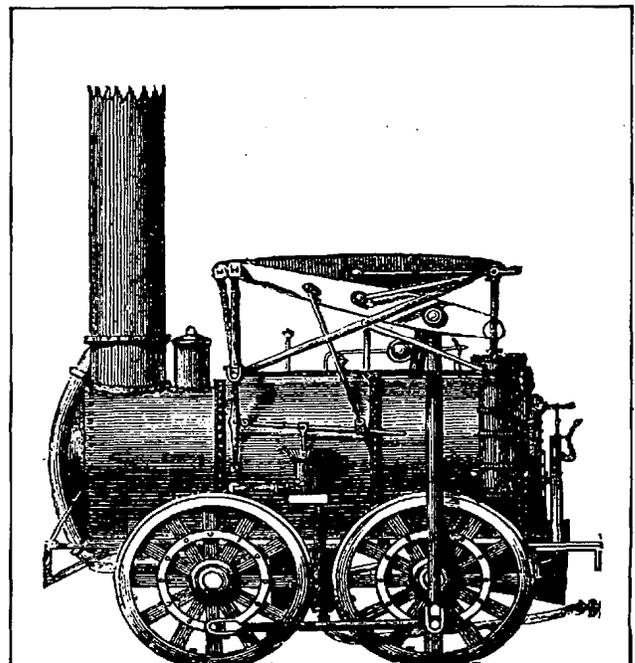
Este problema y el de la celebración de contratos relacionados con los derechos de autor serán temas que deberá definir el Tratado de Libre Comercio, puesto que según la más alta jurisprudencia estadounidense, la ley del país donde tiene lugar la celebración y la ejecución de un contrato gobierna los derechos y obligaciones que de él resultan y los nacionales de un país extranjero están obligados por el contrato que ellos han celebrado en su propio país para ser ejecutado allí mismo conforme a las leyes del lugar.⁽³²⁾

Mientras tanto debemos considerar que la Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 118 faculta a la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública para actuar como amigable componedora en las juntas de avenencia entre partes en conflicto.⁽³³⁾

31 Eduardo Novoa Monreal, *Defensa de las nacionalizaciones ante Tribunales extranjeros*, México, UNAM, 1976, p. 110.

32 *Ibid.*, p. 165.

33 Humberto Briseño Sierra, *El Arbitraje Comercial*, México, Edit. LIMUSA, UIA, Departamento de Derecho, 1988, p. 22.



CONCLUSIONES

Ya en la Ronda Uruguay del GATT, Estados Unidos había planteado la necesidad de adoptar un Código Único para la protección de la Propiedad Intelectual que en nuestro país hemos visto desde origen han tenido un tratamiento legal diferente a pesar de que en la Constitución de 1917 tanto la propiedad industrial como los derechos de autor tienen un trato igual.

Quizá fiel a esa tradición el legislador mexicano hizo caso omiso de esa propuesta y de cara al Tratado Trilateral de Libre Comercio simplemente se concretó a dar recepción a las normas vigentes en Norteamérica sobre la materia, en aras de una regulación más uniforme y más eficaz para proteger a la propiedad intelectual nacional que entrará en franca competencia con la norteamericana.

Así se elimina la posibilidad de patentar las mejoras, aunque sin reparar mucho en lo previsto por el artículo 28 de la Carta Magna. Sin embargo ello es benéfico para los inventores nacionales porque en caso contrario sería totalmente posible que los inventores estadounidenses se dedicaran a patentar como mejoras simples cambios en las invenciones ya patentadas en México, y porque en Estados Unidos uno de los principales "test" de patentabilidad es justamente el de *novelty* que cabalmente limita patentabilidad de las mejoras.

En ese sentido nuestra nueva legislación recoge para las mejoras el "tests" de "nonobviousness" vigente en el derecho estadounidense.

Es de destacarse también que la nueva legislación amplía la posibilidad de patentar invenciones que en la anterior legislación no eran patentables, previniendo ya que éstas sí pudieran patentarse en los países del norte una vez signado el Trato de Libre Comercio.

En el mismo orden de ideas se recoge un principio ya establecido en el Derecho estadounidense en el sentido de que quien comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio, no viola el privilegio concedido en la patente, sin cuyo reconocimiento se pondría un serio obstáculo a la integración de mercados.

En materia de marcas destaca la relativización del requerimiento del uso como condición para conservar el registro de éstas.

Igualmente destaca el reconocimiento por primera vez a nivel normativo de la existencia del hombre clave de la industria.

En el ámbito de los derechos de autor las reformas apuntan fundamentalmente a evitar la piratería y a la protección de fonogramas y cassetes, permitiendo sin embargo las ejecuciones públicas, tal y como sucede en el derecho estadounidense.

Finalmente se otorga por primera vez protección penal para las patentes al tiempo que se aumenta la penalidad ya existente, para los casos de violaciones a los derechos de autor.

