



LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

JURISPRUDENCIA

Horacio Rangel Ortiz



ÍNDICE

PRÓLOGO	5
AGRADECIMIENTOS	7
INTRODUCCIÓN	9
SECCIÓN I MARCAS	25
SECCIÓN II PATENTES	141
SECCIÓN III SECRETOS INDUSTRIALES	249
SECCIÓN IV COMPETENCIA DESLEAL	279
SECCIÓN V DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	335

“Las opiniones expresadas en la presente obra corresponden al autor y no necesariamente representan las posiciones u opiniones de los Estados miembros ni de la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.”



Las violaciones a la propiedad intelectual (PI) son una constante preocupación a nivel global. Esto se encuentra reflejado, entre otras cosas, en la alta demanda de asistencia técnica que los Estados miembros solicitan a la OMPI. En el marco del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), la OMPI brinda asesoría legislativa, capacitación especializada, así como programas de sensibilización y enseñanza, con el objeto de otorgar asistencia a los Estados miembros en el desarrollo de sistemas efectivos y equilibrados de observancia de la PI, en interés del desarrollo socio-económico y de protección al consumidor.

En este contexto, los Estados miembros han subrayado de manera continua la necesidad de contar con acceso a material jurisprudencial relacionado con la observancia de la PI. En respuesta a esta demanda, la OMPI inició la publicación de compendios jurisprudenciales en materia de observancia.

La presente obra es la tercera en la serie de compendios. La popularidad de las primeras obras, destinadas a los países de habla inglesa y francesa, demostró que los compendios son una excelente herramienta de entrenamiento para los miembros del poder judicial, funcionarios involucrados en la observancia de la PI, abogados y titulares de derechos. Con base en este éxito, la OMPI solicitó al profesor Horacio Rangel Ortiz de México, reconocido especialista en la materia, la elaboración de un compendio de jurisprudencia comentada sobre la observancia de la PI destinado a los países de América Latina y el Caribe de tradición jurídica civilista.

La OMPI agradece al profesor Rangel Ortiz por haber elaborado la presente obra, la cual es una vasta compilación de casos relacionados con la observancia de la PI en esta región, proveyendo análisis de profundidad sobre un gran número de sentencias de tribunales y cortes. Estoy seguro de que al facilitar el acceso a material jurisprudencial de la región en idioma español, esta publicación contribuirá a un mejor entendimiento sobre el tratamiento de los casos de PI en América Latina y el Caribe, así como a promover la confianza en el sistema de PI.



Francis Gurry
Director General
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



Quiero hacer público mi reconocimiento al Dr. Francis GURRY, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por la inclusión de este proyecto en los trabajos de la Organización, y por el apoyo brindado para su realización, así como a los funcionarios de la OMPI Johannes Christian WICHARD, Director General Adjunto de la OMPI, Louise VAN GREUNEN VUAGNAT y Víctor Manuel GUÍZAR LÓPEZ de la División para el Cultivo del Respeto por la Propiedad Intelectual de la OMPI, por las atenciones que de ellos recibí, con motivo de su instrumentación.

Dejo constancia de mi gratitud a mis compañeros de la firma RANGEL y RANGEL, S.C. Abogados, Ciudad de México, particularmente a mi socio el brillante abogado David A. RANGEL ORTIZ, por el entusiasmo con que acogió el proyecto, por la impecable atención que brindó a los proyectos profesionales a mi cargo cuando así se ofreció, y por los socorros que tanto él como Gabriela GIL me dispensaron para la elaboración del trabajo.

Valoro de manera especial el apoyo que recibí de Alfredo RANGEL ORTIZ, quien concierta muy convenientemente la práctica y la docencia del Derecho de la propiedad intelectual. A los jóvenes abogados David RANGEL BANG y Alejandro RANGEL BANG, también les doy las gracias por los auxilios que me dieron durante la elaboración del trabajo.

Doy las gracias a mis colegas conocedores del Derecho de la propiedad intelectual los doctores Delia LIPSZYC (Argentina), Dámaso PARDO (Argentina), Santiago O'CONNOR (Argentina), Rodrigo BORGES (Brasil), Felipe CLARO (Chile) y Mónica LASTIRI (España), quienes pusieron a mi alcance referencias que facilitaron el acceso a fuentes apropiadas sobre los temas que se discuten en la obra.

Mi práctica profesional exigió que la mayor parte de este estudio debiera realizarse en las noches y los fines de semana. Lugar muy especial le corresponde en estas palabras de agradecimiento a Adrianita, por su cálido involucramiento en el proyecto, de principio a fin, y por su paciencia infinita.

Finalmente, se deja constancia de que el autor es el único responsable de las opiniones contenidas en la obra. Su inclusión en LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. – Jurisprudencia, no significa que sean compartidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Ciudad de México, octubre de 2011.

Horacio RANGEL ORTIZ

Doctor en Derecho

Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual

Ex Presidente de la Asociación Internacional de

Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual

y del Grupo Mexicano de la AIPPI.

Presidente del Comité de Derecho Internacional de la

Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Presidente del Comité de Profesores Practicantes del

Derecho de la Propiedad Intelectual de ASIPI.

INTRODUCCIÓN

- La propiedad intelectual.
- La propiedad industrial.
- El Derecho de autor.
- La competencia desleal.
- Las legislaciones nacionales y el derecho nacional.
- Los tratados internacionales y el Derecho internacional de la propiedad intelectual.
- El artículo 19 del Convenio de París y el artículo 20 del Convenio de Berna.
- La OMPI.
- El Acuerdo sobre los ADPIC.
- La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.
- La UPOV.
- La propiedad intelectual en los tratados de libre comercio.
- La propiedad intelectual en los tratados para evitar la doble imposición.
- El Derecho de la propiedad intelectual.
- La jurisprudencia en materia de propiedad intelectual.
- El verdadero sentido que se ha dado a una norma está en la jurisprudencia.
- La jurisprudencia como complemento indispensable de la legislación.
- Criterios para la inclusión de sentencias y precedentes en el trabajo.
- Los temas fundamentales y los de carácter pragmático en las cinco secciones de la obra.

La propiedad intelectual.

La literatura jurídica destinada a explicar, en el idioma español, los fundamentos y las especificidades del *Derecho de la propiedad intelectual*, ha existido entre los autores de Iberoamérica desde la primera mitad del siglo pasado. Estas obras, siguen siendo instrumento de consulta para toda persona que tiene asignada una tarea relacionada con la adquisición, conservación, ejercicio, defensa y respeto, de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, esto es, de los *derechos de propiedad intelectual*.

Esos derechos recaen sobre una serie de bienes que tienen en común su carácter incorpóreo, intangible o inmaterial. Por ello, hay quienes usan indistintamente la expresión *propiedad intelectual* (Rangel Medina) o *propiedad inmaterial* (Gama Cerqueira), para referirse a este conjunto de bienes; otros adoptan la expresión *bienes jurídicos inmateriales*.

La *propiedad intelectual* es en realidad un nombre colectivo que sirve para agrupar a dos disciplinas jurídicas conocidas: i. la *propiedad industrial* por un lado; y ii. el *Derecho de autor y los Derechos conexos*, por el otro.

La propiedad industrial.

La *propiedad industrial* es también un nombre colectivo con el que los comentaristas legales, académicos, abogados, y redactores de textos legales, acostumbran agrupar a otras dos categorías de derechos: las *creaciones industriales novedosas* y los *signos distintivos*.

Al sector de las *creaciones industriales novedosas* corresponden las *patentes de invención*, los *diseños industriales* (*dibujos industriales* y *modelos industriales*), y los *modelos de utilidad*. En este mismo sector, quedan agrupadas otras manifestaciones que tienen más elementos en común con las *creaciones industriales novedosas* que con otras instituciones de la *propiedad industrial*, razón por la cual, ha parecido recomendable agruparlas a un lado de los derechos que recaen sobre las creaciones industriales novedosas, como *derechos vecinos del Derecho de patentes*. Estos últimos, incluyen los *secretos empresariales*, tanto *secretos industriales* como *secretos comerciales*; a las *variedades u obtenciones vegetales* y a los *diseños de circuitos integrados*.

A un lado de las *creaciones industriales novedosas*, y formando parte de la *propiedad industrial*, se ubican los *signos distintivos* en donde quedan agrupadas las *marcas*, los *nombres comerciales*, los *anuncios o avisos comerciales* y las *denominaciones de origen*.

Estas dos categorías, *creaciones industriales novedosas y signos distintivos*, son las dos principales categorías de derechos representativos de la *propiedad industrial* que tienen como complemento la disciplina represora de la *competencia desleal*; de modo que la *competencia desleal* es la tercera categoría de instituciones integrantes de la *propiedad industrial*, tal como se entienden las cosas en el tratado internacional más antiguo que existe en materia de propiedad industrial, el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* de 20 de marzo de 1883 (en adelante *Convenio de París*) en vigor en más de tres cuartas partes de nuestro planeta.

Hasta aquí me he venido refiriendo a la vertiente de la *propiedad intelectual* representada por la *propiedad industrial*.

El Derecho de autor.

La segunda gran vertiente de la *propiedad intelectual* está representada por el *Derecho de autor*, disciplina que también se conoce con el nombre de *propiedad literaria, artística y científica*, o simplemente *propiedad intelectual en sentido estricto*. La expresión *propiedad intelectual* se usa en España para referirse al *Derecho de autor*. Dado el carácter equívoco que tiene la expresión *propiedad intelectual* (en sentido amplio y en sentido estricto o limitado), lo recomendable es referirse al *Derecho de autor* de esta forma.

A diferencia de los *derechos de propiedad industrial* que recaen sobre bienes inmateriales que corresponden a la industria en su más amplia acepción, los *derechos de autor* recaen sobre *bienes inmateriales* que pertenecen al mundo de las artes, de las obras de arte, en el más amplio sentido que se pueda asignar al vocablo.

El *Derecho de autor* tiene dos manifestaciones representadas por el *derecho económico o pecuniario* por un lado, y el *derecho moral*, por otro. Lo que se tiene en mente en uno y otro casos son los derechos de los *autores*. Los *artistas intérpretes y ejecutantes* también tienen un lugar en el mundo de los *derechos intelectuales*, un lugar similar al que se asigna a los *derechos vecinos del Derecho de patentes*. Me refiero a los *Derechos conexos* – pues lo son respecto de los *derechos de autor*– de los *artistas intérpretes y ejecutantes*, por un lado, y de los *productores de fonogramas* por otro. A estos personajes y a las *interpretaciones, ejecuciones y producciones* que realizan y a los derechos que recaen sobre ellas, se les asigna un lugar a un lado de los *derechos de autor* como *Derechos vecinos* o *Derechos conexos del Derecho de autor*.

Eso es lo que debemos entender por *propiedad intelectual* y por cada una de sus dos grandes ramas representadas por la *propiedad industrial* y el *Derecho de autor*.

La competencia desleal.

Los derechos de propiedad industrial tienen como complemento indispensable la disciplina de la competencia desleal. A diferencia de los derechos de propiedad intelectual que, como regla general, toman la forma de derechos exclusivos de explotación que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, la disciplina de la competencia desleal no contempla derechos exclusivos a favor de un titular. La disciplina de la competencia desleal trata de obligaciones; específicamente de obligaciones a cargo de los comerciantes. Las reglas de la competencia desleal exigen que todo comerciante se conduzca conforme a los usos honestos en materia industrial y comercial. La violación a esta obligación legal otorga al comerciante afectado por esa desviación en el comportamiento de otro comerciante, el derecho sustantivo de iniciar una acción de competencia desleal con miras a la cesación de los actos de competencia desleal, y a la obtención de la indemnización correspondiente. A pesar de que la acción de competencia desleal no se ejerce con base en la violación de un derecho exclusivo, a la disciplina de la competencia desleal con frecuencia se le ubica a un lado de la propiedad industrial, e incluso, como formando parte de la propiedad industrial. Ello se debe en una gran parte al hecho de que la definición de competencia desleal que aparece en el Convenio de París, incluye, una referencia expresa a la competencia desleal, complementada con una reglamentación contenida en los tres párrafos que componen el artículo 10*bis* del Convenio de París. No obstante, el ejercicio de la acción de competencia desleal no está restringido a temas asociados con la propiedad industrial, pues es un hecho que esta acción legal está disponible para todo tipo de situaciones vinculadas de modo directo, o indirecto, con la propiedad intelectual en el más amplio sentido del vocablo.

Las legislaciones nacionales y el derecho nacional.

Como regla general, las reglas aplicables a las formas de adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto, y terminación de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, se encuentran contenidos en leyes nacionales. Cada país suele contar con una ley nacional de propiedad industrial y una ley nacional de derechos de autor, aunque es común que las legislaciones nacionales de propiedad industrial se dividan en una legislación de patentes y creaciones industriales novedosas, por un lado; y una legislación de marcas y signos distintivos, por el otro lado. Estas

legislaciones dictadas por los congresos y parlamentos nacionales, suelen ir acompañadas de un reglamento que contiene reglas procedimentales y adjetivas para la aplicación de la ley.

Cuando se habla de la autonomía del Derecho de la propiedad intelectual, lo que se tiene en mente es una autonomía científica y didáctica, pues el Derecho de la propiedad intelectual no puede ni debe sustraerse del universo jurídico representado por el Derecho civil, el Derecho comercial, el Derecho penal, el Derecho administrativo, el Derecho procesal, el Derecho constitucional, etcétera, en donde están inmersas las instituciones de la propiedad intelectual. El hecho de que en todas las naciones existan legislaciones especiales en materia de propiedad industrial y Derecho de autor, no significa que éstas, en tanto que disciplinas jurídicas, estén al margen de las instituciones jurídicas tradicionales. Al contrario, la adecuada interpretación y aplicación de las normas que componen la legislación de propiedad intelectual, debe hacerse de manera armoniosa y congruente con las instituciones jurídicas en general de las que forma parte, según lo recuerda con frecuencia la jurisprudencia dictada por los tribunales de la práctica totalidad de las naciones de América Latina. De hecho, la regla general es que los tribunales que conocen de pleitos en que está de por medio una norma y un derecho de propiedad intelectual, sean tribunales que en su trabajo diario se ocupan de los más variados temas civiles, mercantiles, administrativos, constitucionales y de otro tipo, entre los cuales encuentra acomodo el Derecho de la propiedad intelectual. Excepcionalmente, algunas naciones cuentan con tribunales especializados integrados por expertos que de tiempo atrás se han venido especializando en el Derecho de la propiedad intelectual.

Los tratados internacionales y el Derecho internacional de la propiedad intelectual.

Como regla general, existen tantas legislaciones nacionales como países, pero también es un hecho que, desde fines del siglo antepasado, la comunidad internacional ha favorecido la adopción de instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial y Derecho de autor con reglas comunes a las naciones que han participado activamente en esos ejercicios. Los dos más importantes se encuentran en vigor en más de dos terceras partes de los Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas, y están representados por el *Convenio de París* y el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (en adelante *Convenio de Berna*) firmado tres años después. Ambos constituyen la columna vertebral del Derecho internacional de la propiedad intelectual, en el sentido que ningún país puede legislar en contra de lo que establecen estos dos tratados o, al menos, no debería.

El artículo 19 del Convenio de París y el artículo 20 del Convenio de Berna.

Cada uno de estos dos convenios prevé la creación de una *Unión* entre sus miembros, conocidas como la Unión de París y la Unión de Berna; y a la regulación contenida en estos dos instrumentos algunos le llaman *Derecho unionista*. En lo que hace al Derecho de los tratados, tanto el artículo 19 del Convenio de París, como el artículo 20 del Convenio de Berna, recogen el compromiso de los Estados de una y otra Unión de no adoptar acuerdos que contradigan las normas del Derecho unionista. Una y otra disposición prevén la posibilidad de que los Estados miembros adopten acuerdos entre sí, siempre que esos acuerdos y tratados sean para elevar los niveles de protección previstos en los dos convenios, y que en ese proceso los nuevos acuerdos no contradigan las normas del Convenio de París ni del Convenio de Berna.

La OMPI.

Tanto el Convenio de París, como el Convenio de Berna, son administrados por la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (OMPI), la cual actúa como Secretaría. También son administrados por la OMPI los restantes tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, que han sido adoptados entre sus Miembros al amparo de las alternativas expresamente previstas en las dos disposiciones mencionadas, que en total suman dos docenas de tratados internacionales.¹

Quien comienza a acercarse al trabajo internacional en materia de propiedad intelectual, pudiera preguntarse cómo es que dentro de un organismo internacional público creado en 1967 se administran tratados internacionales que fueron adoptados casi un siglo antes de la creación del organismo, como el Convenio de París de 1883 y el Convenio de Berna de 1886. La pregunta es legítima y tiene una respuesta precisa. Con la adopción del Convenio de París en 1883, y el Convenio de Berna en 1886, se creó primero una Oficina Internacional o Secretaría para ocuparse de las tareas administrativas relacionadas con la vida del Convenio de París y, más tarde, otra para el Convenio de Berna. En 1893 esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar una oficina que operó con varios nombres hasta llegar a lo que se

¹ Véase <http://www.wipo.int/treaties/en/> En la administración de algunos de estos instrumentos, como los que tienen que ver con derechos conexos en materia autoral, intervienen otros dos organismos del sistema de Naciones Unidas representados por la UNESCO y la OIT. Es el caso de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma 1961) y del Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (Ginebra 1971). Similar es la situación del Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (Bruselas 1974).

denominarían *Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual* (Organización más conocida por su sigla francesa BIRPI),² último nombre con el que operó el organismo antes de que sus funciones fueran trasladadas al nuevo organismo conocido como *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, OMPI. Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, BIRPI fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la Organización. En 1960, las Oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. El 14 de julio de 1967 se firmó el *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, que entró en vigor en 1970. En 1974, la OMPI pasó a ser un *organismo especializado del sistema de la Organización de las Naciones Unidas*, con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual.³ La OMPI ha tenido cuatro directores: Georg H. C. BODENHAUSEN (Países Bajos), Arpad BOGSCH (Hungría-EUA), Kamil IDRIS (Sudán) y Francis GURRY (Australia).⁴

El Acuerdo sobre los ADPIC.

Al lado de los tratados en materia de propiedad intelectual que se administran por la Oficina Internacional en la OMPI, existe otro organismo ajeno al sistema de Naciones Unidas representado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), creado con la firma del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, que entre sus anexos incluye uno que recoge las disposiciones del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC), con frecuencia citado también por sus siglas en inglés TRIPS. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los países miembros de dicho instrumento se comprometen a proteger los derechos de propiedad intelectual conforme a los niveles, reglas y criterios ahí previstos, que comprenden la obligación de aplicar las disposiciones sustantivas tanto de París como de Berna, sean o no miembros formales de estos dos tratados, afirmándose por ello que tanto el Convenio de París como el Convenio de Berna son la columna vertebral del Derecho internacional de la propiedad intelectual.⁴

2 *Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, BIRPI.*

3 Véase ABBOTT Frederick, COTTIER Thomas and GURRY Francis, *The World Intellectual Property Organization (WIPO). International Bureau of WIPO en: The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 1999, pp. 303 et seq. Véase también LADAS Stephen Pericles, *The World Intellectual Property Organization en: Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection Volume I*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975, pp. 145 et seq. Véase también <http://www.wipo.int/treaties/es/general/>

4 La temática de los organismos internacionales que intervienen en cuestiones de propiedad intelectual se discute en: ABBOTT Frederick, COTTIER Thomas and GURRY Francis, *Organizations and International Cooperation. Multilateral*

La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los temas tratados en el trabajo tienen especial importancia cuando de lo que se trata es de precisar las condiciones en las cuales los Estados miembros de ADPIC representados en América Latina y el Caribe, han puesto en práctica los compromisos en materia de observancia a que aluden los artículos 41 a 61 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC:

*PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL*

- 1. Obligaciones generales*
- 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos*
- 3. Medidas provisionales*
- 4. Prescripciones especiales relacionadas
con las medidas en frontera*
- 5. Procedimientos penales*

Los temas incluidos en el trabajo no siguen el orden de las instituciones aludidas en las cinco secciones que integran la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Ello no obstante, el lector encontrará en las páginas del trabajo frecuentes manifestaciones de esas instituciones, incluyendo referencias al tratamiento que se ha dado a los temas de observancia de los derechos de propiedad intelectual en las naciones que integran la América Latina, lo mismo en tiempos anteriores a la exigibilidad de las disposiciones que integran la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, que con posterioridad a la entrada en vigor de las mismas durante la primera década del siglo XXI, cuando todos los Estados miembros del Acuerdo sobre los ADPIC de América Latina están regidos por este cuerpo normativo.

La UPOV.

A este universo de instrumentos multilaterales en materia de propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hay que agregar el tratado de la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales), administrado por el organismo de idéntico nombre, que al igual que la OMC, tampoco forma parte del Sistema de Naciones Unidas, pero que es albergado en las instalaciones de la OMPI, y tiene como Secretario General al Director General de la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*.

Organizations en: The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One, op. cit., pp. 301 et seq.

La propiedad intelectual en los tratados de libre comercio.

La legislación internacional contenida en los instrumentos multilaterales, se complementa con la que está contenida en los tratados comerciales, particularmente, los de libre comercio –de carácter bilateral fundamentalmente–, mismos que suelen incluir un capítulo dedicado a las condiciones, en las cuales, las partes convienen en tratar el tema de los derechos de propiedad intelectual y su observancia. Es común que en estos instrumentos se haga referencia explícita a la necesidad de ratificar los compromisos previamente adquiridos de los signatarios en términos de París, Berna y ADPIC, a los fines de la relación bilateral. Otros suelen agregar materias no incluidas en estos instrumentos multilaterales, como por ejemplo, el acuerdo comercial que tiene Chile celebrado con México en el que se incluyen compromisos en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas peculiares a la relación bilateral. Son de particular interés, en lo que a la reglamentación bilateral se refiere, los acuerdos comerciales adoptados en las últimas dos décadas; y de más interés aún, los adoptados en la primera década del siglo XXI en donde Estados Unidos es uno de los socios, mismos que incluyen compromisos de protección de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo a niveles inexistentes en los instrumentos multilaterales específicamente dedicados a la propiedad intelectual. A estos niveles se les identifica coloquialmente como *ADPIC plus*.⁵

La propiedad intelectual en los tratados para evitar la doble imposición.

De señalado interés son los tratados para evitar la doble imposición, mismos que incluyen un apartado dedicado al tema de las regalías pagaderas como contraprestación por el derecho a explotar los bienes inmateriales de una empresa, amparados por un derecho de propiedad intelectual, como aparece definida esta expresión en estos instrumentos internacionales de naturaleza bilateral. La complejidad intrínseca de la temática de la propiedad intelectual, y de los conceptos que la integran, es también evidente en los fallos dictados por los tribunales que se han pronunciado sobre temas fiscales en materia de propiedad intelectual.⁶

5 Los detalles de estos temas quedan fuera del alcance del trabajo. Un estudio sobre el particular está publicado en RANGEL ORTIZ Horacio, *La propiedad industrial y la competencia internacional en los acuerdos comerciales de las Américas del siglo XXI*, CONCORRENZA E MERCATO, 15/2007. Giuffrè editore, 2008, pp. 273-305. Véase también del mismo autor: *Las patentes y la farmacia en los acuerdos recientemente celebrados por Estados Unidos con las naciones del sur. La experiencia de América Latina*, en: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor, Volumen 27, (2006-2007)*, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago, España, Marcial Pons, pp. 331-351.

6 En general estos instrumentos, incluidas las disposiciones sobre propiedad intelectual y regalías, siguen el Convenio Modelo de la OCDE, pero algunos tienen peculiaridades. Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *La asistencia técnica en el Derecho Mexicano* en: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor, Volumen 29, (2008-2009)*, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago, España, Marcial Pons, pp. 949-963.

El Derecho de la propiedad intelectual.

Al conjunto de reglas que rigen las formas de adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, como antes han quedado expuesto, el tratadista mexicano David Rangel Medina le llama Derecho de la propiedad intelectual o simplemente Derecho intelectual.

En las próximas páginas, el lector encontrará algunas referencias básicas y fundamentales de las principales reglas alusivas a los temas antes indicados, seguidas de la presentación y discusión, de la manera en que esas reglas han sido acogidas por los jueces que han tenido que conocer de las controversias que suscitan su interpretación y aplicación. Esos conflictos, invariablemente, versarán sobre alguna regla alusiva a la *adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto, o terminación*, de algún derecho de *propiedad industrial* o del *Derecho de autor*. A los fallos, sentencias, y resoluciones, dictados por las autoridades judiciales y administrativas sobre cualquiera de estos temas, el hombre de la ley suele llamarles *jurisprudencia*, esto es, jurisprudencia en materia de propiedad intelectual.

La jurisprudencia en materia de propiedad intelectual.

La voz *jurisprudencia* se utiliza, lo mismo en el Derecho de la propiedad intelectual que en cualquier otra disciplina jurídica, para referirse a los criterios, lineamientos, y soluciones, propuestos por los jueces, en contraste con los que han sido creados por los legisladores en los congresos y los parlamentos de todas las naciones. Al juez le corresponde interpretar y aplicar las reglas escritas contenidas en leyes nacionales y en tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Al juez también le corresponde revisar si las actuaciones hechas por otras autoridades, al momento de interpretar y aplicar las reglas que venimos discutiendo, están armonía o en conflicto con la razón de ser de la norma, lo mismo la contenida en una ley nacional u otro tipo de instrumento doméstico, que en un tratado o instrumento internacional. Al juez le corresponde ratificar la resolución del inferior cuando su actuación fue armoniosa con estos criterios; y revocarla, cuando no haya sido así, junto con la instrumentación de un correctivo, en la forma de una orden muy precisa, sobre el modo en que debe enderezarse lo que el juez estimó iba por el camino equivocado. El Derecho internacional de la propiedad intelectual exige que toda resolución o sentencia relacionada con el respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual, sea sometida por lo menos a una revisión por parte de un juez revisor independiente, quien tiene la tarea de revocarla o confirmarla (artículo 41, párrafo 4 y artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC). A estas

categorías de actuaciones judiciales, corresponde la mayoría de los fallos y sentencias que se presentan y comentan en la obra.

El verdadero sentido que se ha dado a una norma está en la jurisprudencia.

El verdadero sentido que tienen las normas, tanto las contenidas en las leyes nacionales, como las contenidas en los tratados internacionales, rara vez se encuentra en los textos legales que surgen de los parlamentos y las conferencias diplomáticas que dan vida jurídica a lo que antes era sólo un proyecto o manuscrito. El verdadero sentido se encuentra en la jurisprudencia. Ahí es adonde hay que acudir para conocer la forma en que la norma escrita ha sido aplicada en una nación, y en la jurisprudencia comparada, esto es, en la jurisprudencia de distintas naciones. Muchas veces se verá que una misma norma ha sido interpretada de idéntica manera en distintas jurisdicciones, lo que habla de la claridad de la institución, de la claridad de la razón de ser de la misma, y de lo apropiado de los textos escogidos para redactarla; otras veces se verá, cómo en unos casos, la norma se interpreta de una forma y en otros de manera distinta, lo que conduce a evitar generalizaciones para enfocarse en los detalles y en las circunstancias concretas de cada caso y cada situación, que es cuando el intérprete de la ley, el juez, está obligado a compenetrarse en las entrañas de la institución regulada y de la norma para descifrar el verdadero sentido de la misma.⁷

La jurisprudencia como complemento indispensable de la legislación.

La jurisprudencia, administrativa y judicial, es un complemento indispensable de toda la legislación en materia de propiedad intelectual, pues permite adelantar posibles desenlaces, interpretaciones y aplicaciones, cuando los hechos del caso son iguales o similares a los que, en el pasado, han generado la jurisprudencia a disposición de los abogados para el cumplimiento de sus tareas. Esas tareas incluyen, lo mismo la elaboración de un dictamen u opinión legal, que una sentencia, un laudo, una amigable composición o cualquier otro tipo de resolución en donde sea de importancia conocer no sólo el texto jurídico, sino sobre todo, la manera o maneras en que el texto jurídico ha sido interpretado y aplicado. La jurisprudencia es una pieza central en materia de certeza jurídica.

De esto trata la obra; de los criterios que en la vida de todos los días,

7 En materia de interpretación véase la obra de HALLIVIS PELAYO Manuel, *Teoría General de la Interpretación*, Editorial Porrúa, México 2007, 554 pp.

han servido a las autoridades administrativas y judiciales para aplicar una determinada disposición, de una determinada manera, en una determinada situación. En un mundo ideal parecería que ante hechos iguales o similares, consecuencias iguales o similares deberían ocurrir, si la congruencia tiene algún significado en el mundo jurídico. Unas veces la tiene o parece tenerla; otras no. Las causas van más allá de la razón de ser de esta obra. Pertenecen al mundo de la sociología jurídica.

Las observaciones de los expertos, comentaristas legales, estudiosos y académicos, desempeñan un papel crucial en la aplicación de la jurisprudencia. En toda sentencia hay un perdedor y un ganador. La llamada *justicia salomónica* la mayoría de las veces es una *injusticia salomónica*. Como regla hay un ganador y un perdedor. Con independencia de ello, las observaciones de los comentaristas legales y de los estudiosos son de vital importancia en el papel que otros jueces debieran atribuirle a los precedentes dictados por otros colegas. Hay sentencias que han sido elogiadas, y otras que han sido repudiadas, no por la parte perdedora que obviamente las debe despreciar, sino por terceros ajenos, presumiblemente imparciales y objetivos, estudiosos del Derecho de la propiedad intelectual, familiarizados con la norma y con su razón de ser, lo mismo en el ámbito doméstico, que en el comparado. Así como hay fallos que debieran ser utilizados como un modelo de la aplicación ortodoxa del Derecho de la propiedad intelectual, los hay también que debieran ser vistos como ejemplos de actuaciones que no debieran volver a producirse. Está en la naturaleza de la judicatura la exposición permanente a todo tipo de críticas negativas y constructivas. El juez que no tenga la madurez, y el temple, para recibir dichas críticas y para actuar en consecuencia, y rectificar en casos futuros lo que está demostrado debería rectificarse, no tiene derecho a ser juez; y sus funciones encontrarían mejor acomodo en el mundo de otras tareas en donde los aplausos y los elogios son la norma. El mundo del Derecho, y el de la judicatura en particular, requieren de personajes maduros y sensatos prestos a administrar justicia, y no a instrumentar lo necesario para que aun cuando no se administre, parezca que se administra.

El autor ha procurado involucrarse lo menos posible con las particularidades de las legislaciones nacionales y las diferencias que existen entre ellas, de las que el autor tiene plena conciencia después de cinco lustros de acercamiento a los trabajos de AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) sobre las más variadas instituciones de la propiedad intelectual.⁸ Para ilustrar tal o cual figura de la propiedad intelectual, con frecuencia el autor recurre a figuras con las que tiene más familiaridad.

8 Esfuerzos permanentes realizados en el seno de la AIPPI por reducir los efectos que en la vida de todos los días pueden acarrear, y acarrear, las diferencias en las legislaciones nacionales, aparecen en la colección de resoluciones publicadas por la AIPPI publicadas con motivo del Centenario de este organismo: AIPPI 1897-1997 *Chronique et Resolutions – Chronicle and Resolutions*, AIPPI Zurich 1997.

Ello no obstante, las propuestas y observaciones que contiene la obra, no están apoyadas en una preferencia o en una simpatía por tal o cual práctica o sistema por razones de familiaridad. Por definición, la propiedad intelectual o inmaterial es una disciplina internacional, que pasa fronteras sin permiso ni pasaporte. Nada más inapropiado que las posturas chovinistas y nacionalistas en materia de propiedad intelectual. Sin menospreciar siquiera por un instante el valor intrínseco de las tradiciones culturales, legales, y jurisprudenciales, de cada nación, que son el verdadero tesoro de un país, la vida de todos los días muestra que sólo se puede practicar el *Derecho de la propiedad intelectual* adoptando una actitud de apertura a las influencias sanas que provienen del exterior, y haciendo las adaptaciones del caso siempre que no se trate de importaciones extralógicas. Al escribir estas palabras, inevitablemente vienen a la mente las palabras del ilustre jurista brasileño Joao Da Gamma Cerqueira, al referirse en su obra publicada en 1956 a las conclusiones de sus pesquisas sobre fallos en materia de competencia desleal, cuyo estado lo condujo a hablar de la necesidad de acudir a la jurisprudencia de otros países, pues sólo así se podría pensar en una auténtica evolución de la disciplina de la competencia desleal en Brasil. Medio siglo después, las palabras de Gamma Cerqueira tienen plena vigencia en todas las instituciones de la propiedad intelectual en todas las jurisdicciones comprendidas en la región latinoamericana.

Con estas ideas en mente, las observaciones que se hacen en la obra, tienen como origen, lo que se estima una posición ortodoxa en torno a las instituciones de la propiedad intelectual. A lo largo de la obra, el eje central de toda observación y comentario ha sido, de principio a fin, *el respeto a los derechos de propiedad intelectual*.

La tradición internacionalista de las naciones de América Latina varía de nación en nación, y de ello es reflejo inevitable la jurisprudencia en torno a temas clásicos y actuales como la institución de la notoriedad como fuente del derecho, la represión de la competencia desleal, los efectos extraterritoriales de los registros extranjeros, previstos en los artículos *6bis*, *10bis* y *6quinquies* del Convenio de París del que México es Miembro desde 1903, Argentina desde 1967 y Brasil desde 1884 (aunque los desarrollos en materia sustantiva de revisiones posteriores a las de la Haya de 1925, tales como las de Londres de 1934 y Lisboa de 1958, no fueron evidentes en este último país –que es el signatario más antiguo de la región– sino hasta el año de 1992, cuando Brasil ratificó el Acta de Estocolmo de 1967 en lo relativo a las disposiciones sustantivas, las administrativas rigieron desde 1975). Hace cinco lustros, sólo cinco países de América Latina eran Miembros del Convenio de París; hoy lo son todas las naciones de las Américas, incluida América Latina.

Criterios para la inclusión de sentencias y precedentes en el trabajo.

Los criterios que rigieron la inclusión de una sentencia en el trabajo, además de las limitaciones de espacio, estuvieron encabezados por el valor que como precedente podía atribuirse al caso, ya sea que éste incluyera una enseñanza digna de ser imitada, o alguna otra peculiaridad que ameritara comentario. La mayoría de las sentencias que se dictan en ésta y otras materias son simplemente ilustrativas de la manera en que la autoridad ha interpretado y aplicado una determinada disposición. Sin ser necesariamente ejemplares, son útiles a los fines de certeza jurídica y predictibilidad de las actuaciones de la autoridad. Cumplida la función de resolver el problema planteado, su papel es ilustrativo de la aplicación de la norma, sin más. Los fallos ejemplares son escasos en todas las jurisdicciones. Son más bien excepcionales, y éstos no siempre se publican. De ahí una primera limitante en el acceso a fallos que en opinión del autor ameritasen comentario: su disponibilidad. Fallos los hay dignos de análisis y comentario que no aparecen en las fuentes de jurisprudencia convencionales ni en las contemporáneas, y que llegaron a manos del autor por fuentes diversas tales como los contactos profesionales que el autor tiene con abogados practicantes y académicos de distintos lugares de la región, quienes además de compartir la práctica del Derecho de la propiedad intelectual con el autor, comparten su afición por los temas de que trata el trabajo. Otras fuentes están representadas por los boletines de los despachos de abogados de distintos países con los que el autor está en permanente comunicación y las noticias que aparecen en otras publicaciones en las que se da cuenta de distinto tipo de novedades en materia de propiedad intelectual, incluidas las jurisprudenciales. Como suele acontecer en todo ejercicio en materia de *jurisprudencia comparada*, abundan los precedentes valiosos provenientes de distintos países de la región que no están presentes en la obra. Este trabajo no es la excepción (en el entendido, que, en rigor, éste no es un trabajo de jurisprudencia comparada), y ésta es en realidad la razón de ser de la multiplicidad de publicaciones sobre el mismo tema. Cada una aporta cosas que no aportan las demás. Así es el trabajo jurídico, particularmente el jurisprudencial, lo mismo en temas de Derecho intelectual que de otras disciplinas jurídicas. Por lo demás, habiendo tenido acceso a importantes precedentes que provienen de la región, mucho debe quedarse en el tintero por todo tipo de razones y consideraciones editoriales y de otro tipo.

Sin duda alguna, los precedentes más abundantes en la región son los que tratan temas de marcas. La gran mayoría de esos precedentes han quedado excluidos del trabajo. La razón es doble. Primero, la necesidad de que haya un equilibrio con las otras instituciones de la propiedad intelectual que se

incluyen en la obra; y segundo, la resolución de concentrar el comentario en las instituciones más afines a la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que comisionó el trabajo, representada por la División que se ocupa de temas vinculados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Hay pues un predominio de sentencias, precedentes y resoluciones que fueron dictadas en el contexto de una actuación en que el dueño o titular de un derecho de propiedad intelectual buscó la forma de hacer efectivo ese derecho en una situación de la vida de todos los días, a la que le recayó una resolución de la autoridad que conoció del asunto. Ya sea de modo directo o indirecto, éste parecería el hilo conductor del discurso que contiene la obra. No todos los precedentes provienen de un conflicto entre partes, muchos derivan de diferencias de pareceres entre particulares y autoridades en circunstancias que un juez tuvo que darle la razón a una de las partes. Muchos de esos casos también han quedado incluidos, pues las discusiones jurídicas sobre las que versaron son similares o equivalentes a las de los conflictos entre particulares que llevan a escenarios en los que el afectado se ve en la necesidad de poner en práctica los mecanismos legales disponibles para hacer efectivo el derecho violado o usurpado.

Los temas fundamentales y los de carácter pragmático en las cinco secciones de la obra.

La obra se divide en cinco secciones:

- I. MARCAS.
- II. PATENTES.
- III. SECRETOS INDUSTRIALES.
- IV. COMPETENCIA DESLEAL.
- V. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

Cada una de las cinco secciones inicia con la presentación de los fundamentos de la disciplina de la propiedad intelectual que se discute en esa parte de la obra. Se trata de nociones fundamentales con las que conviene que el lector no iniciado en estos temas, esté familiarizado para mejor entender el sentido y significado de cada una de las sentencias y fallos incluidos en esta selección. La familiaridad con los fundamentos del derecho aplicable a la materia discutida en cada sección, permitirá conocer la razón por la cual el autor, de tiempo en tiempo, elogia fallos que se estiman respetuosos de los fundamentos y la razón de ser de una determinada institución de la propiedad intelectual. Esa misma familiaridad, permitirá también comprender las razones por las cuales el comentario en torno a ciertos fallos trae implícita una invitación a reflexionar sobre la conveniencia de rectificar el tratamiento que se dio a una determinada institución en algún fallo, lo mismo que la

invitación a quienes tienen en sus manos similares responsabilidades, de apartarse del criterio que se ha estimado no es congruente con la razón de ser de una determinada institución de la propiedad intelectual. Estos comentarios se hacen con el único fin de contribuir a una mejor comprensión y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

Todas las subregiones de la región latinoamericana están representadas en la obra, en la que el lector encontrará fallos dictados por tribunales de países de América del Sur, la región andina, América Central, el Caribe y América del Norte, en donde México es el único representante de América Latina. Aun cuando las comparaciones, concordancias, y discrepancias, en la jurisprudencia sobre un tema determinado surgen de modo espontáneo e inevitable de la pluma del autor, no se trata de un estudio de Derecho comparado, sino de un ensayo cuyo objetivo es mostrar los principios fundamentales del Derecho de la propiedad intelectual, y la manera o maneras en que esos principios y fundamentos han sido aplicados o dejados de aplicar en todo tipo de situaciones que tienen que ver con la adquisición, conservación, ejercicio, terminación, pero sobre todo, respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

SECCIÓN I

MARCAS

A. Conceptos fundamentales.

CAPÍTULO I

1. La marca y la materia objeto de protección.
2. ¿Quién tiene derecho a obtener la exclusividad del uso de la marca a través de su registro en los países con sistemas registrales?
3. El nombre de una universidad queda fuera del ámbito comercial y no es materia de protección por la propiedad industrial. Caso UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. Sentencia de amparo dictada por el Tribunal Constitucional. Ecuador.
4. Sólo los signos *distintivos* pueden constituir marcas.
5. La determinación de lo que es y lo que no es distintivo no es una resolución arbitraria ni discrecional.
6. La negativa de registro debe estar debidamente motivada. Asunto: Marca CEPORZ. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
7. Los atributos de las marcas.
8. Impedimentos de registro más comunes.
9. La naturaleza intrínseca del signo y los derechos de terceros como impedimentos de registro de una marca.
10. Vicios comunes en las legislaciones unionistas. Los artículos 6 *quinquies* y 6*ter*.
11. Opiniones contrarias respecto de la materia registrable y no registrable.
12. Situaciones en las que es de utilidad la jurisprudencia sobre el carácter distintivo del signo.
13. La razón de ser de la protección de las marcas se encuentra en las funciones propias de estos signos.
14. El conocimiento y la comprensión de las funciones de la marca.
15. Fallos que aluden de modo expreso a las funciones de la marca.
16. Los signos que se presentan ante el registrador debieran estimarse distintivos salvo la incuestionable presencia de un vicio objetivo e indiscutible.
17. La jurisprudencia y la doctrina en materia de marcas.

B. La observancia del Derecho de marcas en la jurisprudencia.

CAPÍTULO II

La acción de infracción para hacer efectivo el derecho en la jurisprudencia.

18. Todas las normas en materia de marcas tienen incidencia en la observancia.

CAPÍTULO III

La impugnación de la sentencia en casos de confusión.

19. *El derecho de impugnar la resolución acerca de la confusión y la sentencia de 31 de agosto de 2000 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México). Caso Reebok.*
20. *Todo acto de autoridad a propósito de la confusión está sujeto al escrutinio y control jurisdiccional por un superior. Sentencia de 16 de marzo de 2005 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México).*
21. *La resolución en materia de confusión está siempre sujeta al escrutinio y control jurisdiccional. La Sentencia de 12 de mayo de 2004 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.*

CAPÍTULO IV

Medidas cautelares.

22. El Acuerdo sobre los ADPIC y las Medidas Cautelares.
23. Las *mercancías de marca falsificadas* en el Acuerdo sobre los ADPIC.
24. Las medidas cautelares en el caso *American Home Products c/Laboratorios Rontag s/medidas cautelares Caso 4244/00, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 17 de julio de 2001. Argentina.*
25. Las medidas cautelares y los nombres de dominio en el asunto *“Tinelli, Marcelo Hugo c/Salama, Walter s/medidas cautelares” Caso 4191/00, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, 23 de junio de 2000. Argentina.*

CAPÍTULO V

Medidas en frontera.

26. Las violaciones al Derecho marcario y las medidas en frontera previstas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC *et seq.*
27. Las medidas en frontera en el caso ROADSTAR en Brasil. *Roadstar Management SA v. Ocean Comercial Importadora Ltda.*
28. Las medidas en frontera y el Sistema de Asiento de Alerta en Argentina.
29. La observancia de los derechos marcarios y la introducción de mercancía portadora de la marca proveniente del extranjero. El caso AMERICAN COLT. Bolivia.
30. Caso AMERICAN COLT. La sentencia de la *Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro* (segunda instancia), revocada por la sentencia de 7 de noviembre de 2000 de la *Sala Penal Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación* (tercera y última instancia). Bolivia.

CAPÍTULO VI

La prescripción.

31. La prueba de un uso público, continuo y de buena fe invocado como defensa, como prueba de mala fe y como confesión del demandado. El caso HARD ROCK CAFÉ. Bolivia.
32. *Uso ilegal del nombre comercial HARD ROCK CAFÉ en Bolivia: Hard Rock Café Limited (representada por Roberto Choque Ch.) vs. Hard Rock Café S.R.L. (representada por Massoud Abutbul).*
33. La prescripción es hecha valer (sin buen éxito) como defensa en la observancia de derechos. El caso SEBASTIAN y la sentencia de 21 de septiembre de 2005 dictada en Guatemala.
34. *Sebastian International Inc. vs. Sociedad Industrias Químicas S.A.* Sentencia de 21 de septiembre de 2005 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala.

CAPÍTULO VII

Uso de marca y uso genérico.

35. ¿Qué constituye uso de marca? Violación de marca. La mención genérica no distintiva de una voz registrada como marca, no constituye usurpación de marca. El caso OFF PRICE fallado por El Tercer Panel de la Corte Suprema de Brasil.

CAPÍTULO VIII

La infracción de marca como violación al derecho de propiedad.

36. Las marcas registradas como derechos de propiedad y competencia de los jueces civiles para conocer de pleitos de usurpación. Sentencia de 11 de noviembre de 1998. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

CAPÍTULO IX

La infracción y su persecución.

37. Violación de distintivos comerciales. Falsificación de la marca VODKA TROKA. Sentencia de 7 de febrero de 2001 dictada por el Tribunal de Sentencia: Usulután. Condena por la violación de distintivos comerciales. El Salvador.

CAPÍTULO X

Medios probatorios.

38. Medios probatorios. La autoridad está obligada a aceptar todos los medios probatorios y no únicamente los que puedan anexarse a la demanda o escrito de oposición. Proceso: 0070-IP-2008. Asunto: Marca SHERATON. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CAPÍTULO XI

El daño. La presunción del daño.

39. Las dificultades para demostrar el monto del daño por una infracción marcaría.
40. Infracción al derecho de marca en Argentina. La reparación del daño en el caso *“Prada, Elida Beatriz y otros c/ Agar Cross S.A. s/ daños y perjuicios”* Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 9-2-2006.

41. Infracción de marca: presunción del daño en el caso *"The Polo Ralph Lauren Company LP c. Bustos Carlos s/ Cese de uso de marca y daños y perjuicios"*. Fallo de 18 de febrero de 2010 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ("CNACCF") de Buenos Aires, Argentina.
42. El valor de la presunción en la reparación del daño. No se puede dejar de reparar el daño por la usurpación de una marca registrada con la argumentación de su dificultad probatoria. *"Biocosmética Exel Argentina S.R.L. c/ Outlet Shop s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios"* Caso EXEL. Argentina.
43. La reparación del daño en el caso RIO 2007 y diseño. *Comité Organizador de los Juegos Panamericanos vs. Cooperativa de taxis de Río*. Brasil.

CAPÍTULO XII

Indicaciones en el producto como condición para demandar.

44. Obligación de indicar que se trata de un producto o servicio amparado por una marca registrada como condición para demandar la usurpación, esto es, el uso no autorizado de la marca. La sentencia de 11 de marzo de 2003 del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en México.

CAPÍTULO XIII

La persecución de la infracción por el licenciatario.

45. Obligación de inscribir al licenciatario como usuario autorizado para que el licenciatario tenga el derecho de perseguir la usurpación de la marca registrada que tiene dada en licencia. Sentencia de 21 de junio de 1995 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

CAPÍTULO XIV

Actos constitutivos de infracción.

46. La infracción de la marca ocurre en el instante mismo de la colocación del signo en el producto sin autorización. No se requiere la colocación en el comercio ni la venta del producto que porta ilícitamente la marca. La *doctrina Mascareñas* y la sentencia de 18 de enero de 2001 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

CAPÍTULO XV

Uso anterior como defensa.

47. El uso anterior de la marca como defensa en los pleitos de infracción de una marca registrada. El uso anterior como base de la acción en contra de una marca registrada.
48. Derechos del usuario anterior extra-registral: el uso anterior como defensa.
49. Uso anterior como base para demandar la nulidad de un registro.
50. *El uso previo como generador de efectos jurídicos* en la sentencia de 9 de agosto de 1977 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
51. El uso anterior como base de la acción de nulidad o como defensa en los pleitos por la usurpación está sujeto a prueba. Sentencia de 12 de agosto de 1976 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito México.
52. Los pleitos del particular contra la autoridad. La autoridad está obligada a explicar de modo convincente y racional la razón de ser de cualquier actuación en contra de un particular, incluyendo la valoración que hizo de la pruebas de uso. Sentencia de 17 de julio de 1963 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
53. La presentación de una querrela criminal por la usurpación es usada por el usuario no autorizado como base para iniciar una reclamación por violaciones a la libre competencia contra el dueño de la marca registrada. La presentación de una querrela criminal por la violación de una marca registrada no constituye un acto contra la libre competencia. Caso MEKSE. Sentencia de 29 de agosto de 2006. Corte Suprema. Chile.
54. *Sociedad Electrónica Sudamericana S.A. v. Importadora Rourke y Kuscevic S.A.*
Sentencia de 29 de agosto de 2006 de la Suprema Corte. Caso MEKSE. Chile.
55. Condena penal por el delito de violación de marca registrada. Sentencia de 31 de marzo de 2011. Jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal. México.

CAPÍTULO XVI

La indemnización por daños y perjuicios y la intervención de la autoridad administrativa.

56. Obligación de contar con una declaración de la autoridad administrativa sobre la existencia del ilícito en materia de infracción de marcas, como condición para que el afectado pueda ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 17 de marzo de 2004. México.
57. Antecedentes del fallo de la Corte de 2004 en el Derecho mexicano de la propiedad intelectual. El requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.
58. Consecuencias y deducciones del fallo de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de México en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios por la usurpación de una marca registrada en México.

CAPÍTULO XVII

Menciones atípicas de marcas ajenas en palabras clave (keywords) y el registro de marcas en nombres de dominio.

59. El empleo de palabras clave (*keywords*) en la publicidad y las marcas ajenas.
60. La presencia de marcas ajenas en (*keywords*) como acto de competencia desleal en la jurisprudencia argentina y brasileña.
61. El uso de (*keywords*) con presencia del elemento VERAZ y la orden de suspensión que de modo preliminar se dictó en el caso *Organización Veraz S.A. vs. Discovery S.A.* Argentina.
62. El uso de (*keywords*) en el caso *Americanas.com S.A. vs. Empreendimentos Quetzol*. Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro en la Apelación No 2008.001.60797. Brasil.
63. Las reclamaciones por el registro de un nombre de dominio ajeno.
64. Marca anterior vs. Nombre de dominio. BUENA FE. Aplicación del principio de la especialidad y del principio primero en tiempo, primero en derecho. Sentencia de la *Quinta Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil n° 2009.001.68705*. Brasil.
65. Marca anterior vs. Nombre de dominio. MALA FE. El titular de la marca registrada tiene derecho al nombre de dominio, cuando ha habido mala fe en el registrante del nombre de dominio. *Cámara Civil del Tribunal de Alzada de Minas Gerais, en sentencia de autos n° 2.0000.00.409856-6/000*. Brasil.



SECCIÓN I

MARCAS

A. Conceptos fundamentales.

CAPÍTULO I

1. La marca y la materia objeto de protección.

Un principio universal de Derecho marcario exige la *distintividad* como condición *sine qua non* para que un signo pueda acceder a la protección que los postulados de esta disciplina confieren a las marcas, esto es, a los *signos distintivos*. Lo que unas veces aparece como una exigencia, otras se presenta como un derecho, a los fines de precisar que cuando un signo esta revestido por la distintividad, el signo tiene acceso a la protección. Sea como prerrogativa o como exigencia, el hecho es que el carácter distintivo está presente de modo permanente, lo mismo en las leyes nacionales que en las sentencias y resoluciones dictadas por autoridades judiciales y administrativas que conocen de todo tipo de negocios, en los que está de por medio la necesidad de precisar si el signo es o no merecedor de la protección reservada a los signos distintivos. Con independencia de las palabras precisas escogidas para referirse al concepto de marca en los distintos ordenamientos nacionales, lo cierto es que la distintividad aparece como constante cuando se alude a este concepto en los textos respectivos. Ello, no obstante la revisión de los instrumentos multinacionales en materia de marcas, muestra que, con anterioridad al año 1994, los redactores de este tipo de instrumentos no habían conseguido la introducción de un concepto técnico de marca, mismo que es incorporado en el Derecho internacional de la propiedad intelectual a través del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta norma es diseñada un siglo después de la firma del primer tratado multinacional sobre esta materia representado por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Por eso, cuando en nuestro tiempo se presenta la necesidad de precisar la materia objeto de protección en cuestiones de marcas, el intérprete de la ley es invitado a acudir al texto del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. *Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.*
2. *Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).*
3. *Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.*
4. *La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.*
5. *Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.⁹*

Con anterioridad a la adopción del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC en 1994, los redactores del Convenio de París ya habían realizado esfuerzos encaminados a precisar la materia objeto de protección, a propósito de la necesidad de conferir derechos exclusivos de uso a los signos distintivos llamados marcas. Estos esfuerzos, realizados décadas atrás por representantes de la comunidad internacional, sólo permitieron identificar la materia excluida de

⁹ http://wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04_s.htm un estudio del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y las distintas partes que lo integran está disponible en la obra GERVAIS Daniel, *L'Accord sus les ADPIC*, Éditions Larcier, Bruxelles 2010, pp. 276-283.

la protección, respecto de la cual, no podían recaer derechos exclusivos de uso, como regla general. Esta materia excluida de la protección, que durante décadas ha servido como referente para identificar la materia objeto de protección en el Derecho internacional, aparece en el texto del artículo 6^{ter} del Convenio de París, incorporado al Derecho internacional de la propiedad intelectual a través de introducción de esta norma con motivo de la revisión de La Haya en 1925.¹⁰ El texto del artículo 6^{ter} del Convenio de París se reproduce en las próximas páginas con motivo de la discusión de otras instituciones vinculadas con el tema de la materia objeto de protección.

Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París citadas, en el contexto de la discusión sobre lo que debe entenderse por *marca* y por *materia objeto de protección*, están complementadas por diversas disposiciones del propio Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París. Algunas de las disposiciones sustantivas de este último Convenio, quedan incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de lo dispuesto en el artículos 2. 1) de dicho instrumento.¹¹ Entre estas disposiciones que forman parte del Acuerdo sobre los ADPIC por referencia, se encuentra el artículo 6^{quinquies}, cuyo texto debe ser leído de manera armónica con lo estipulado en el artículo 15 de dicho Acuerdo, cuando lo que se discute es la materia objeto de protección en términos de las disposiciones legales que rigen estas cuestiones en el Derecho internacional de la propiedad intelectual. Se dirige la atención del lector al texto del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París, cuyo texto es reproducido en las siguientes páginas, con motivo de la discusión de otras instituciones vinculadas con el tema de la materia objeto de protección.

2. ¿Quién tiene derecho a obtener la exclusividad del uso de la marca a través de su registro en los países con sistemas registrales?

La mayoría de las naciones han adoptado un sistema marcario, de acuerdo con el cual, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante una autoridad gubernamental universalmente conocida como *Oficina de marcas*. Existen distintas posturas, e interpretaciones, sobre los

10 El texto del artículo 6^{ter} del Convenio de París también aparece en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P120_20675 Aunque algunas partes de lo que ahora es el párrafo 10) del artículo 6^{ter} fueron introducidas en el Protocolo Final que formaba parte integrante del Convenio de París original de 1883 y fueron mantenidas en forma modificada, en el Protocolo Final por la Conferencia de Revisión de Washington en 1911, sólo se hizo esto en el contexto de lo que era entonces el artículo 6 del Convenio (ahora, en forma modificada, en el artículo 6 *quinquies*). El artículo 6^{ter} como tal, fue introducido en el Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925. Experimentó algunas modificaciones ligeras de forma en la Conferencia de Revisión de Londres de 1934, y fue revisado con más detenimiento por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, donde, entre otras cosas, se insertaron los párrafos 1 b) y c) y se efectuaron otros varios cambios importantes. BODENHAUSEN G.H.C., *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra, Suiza, 1969, pp. 102-103.

11 Artículo 2. ADPIC. Convenios sobre propiedad intelectual Volver al principio. 1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

miembros de la sociedad que tienen derecho a la protección de un signo en calidad de marca, a través del registro del signo. Se ha pensado que, en tanto elementos de la *hacienda mercantil*, el acceso a la protección está restringido a los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios; también se ha dicho que ese acceso está disponible para todo aquel que tiene un interés legítimo, sin condicionar el carácter de solicitante al hecho de ser fabricante, comerciante o prestador de servicios. Los abogados que se ocupan de la protección a nivel internacional de las marcas de sus clientes en el extranjero, es común que incluyan una leyenda en las consultas que hacen a sus colegas en el extranjero sobre las reglas nacionales que determinan quién tiene el carácter de solicitante, lo que habla de la ausencia de un criterio uniforme en torno a este importante aspecto del Derecho marcario. La realidad de las cosas es que, en la gran mayoría de los casos, el solicitante del registro es un comerciante, un fabricante, o un prestador de servicios, y eso nunca generará problemas. Cuando se presentan los cuestionamientos, es porque el solicitante no realiza ninguna de estas tres actividades, que aunque no son recurrentes, es un hecho que se presentan en la vida de todos los días, lo que habrá que tomar en consideración, no sólo al momento de solicitar y obtener el registro, sino particularmente, cuando de lo que se trata es de diseñar una estrategia encaminada a hacer efectivos los derechos derivados de una marca y su registro que se estima ha sido violada por un tercero. En estos casos, el responsable de la estrategia querrá considerar recomendar a su cliente o empleador, la adecuación del caso a lo que dice la ley y la jurisprudencia sobre el tema, cuando ello sea viable; o bien, ocuparse de investigar en el Derecho aplicable y la jurisprudencia nacional y comparada, la manera en que podría contrarrestarse el efecto de un cuestionamiento al derecho a la marca y a su registro, que no desaprovechará el abogado de la demandada, en circunstancias en que esta defensa está disponible.

3. El nombre de una universidad queda fuera del ámbito comercial y no es materia de protección por la propiedad industrial. Caso UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Sentencia de amparo dictada por el Tribunal Constitucional. Ecuador.

El tema se debatió en Ecuador a propósito de un conflicto surgido en ese país con motivo del registro, como marca de servicio y como nombre comercial, del nombre UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, por parte de una institución de educación superior chilena, en un fallo dictado por el Tribunal Constitucional de Ecuador que ha sido reseñado como sigue:

Los promotores para la creación de la Universidad Santo Tomás (Apóstol) promueven acción de amparo constitucional contra la resolución expedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual que emite un nombre comercial bajo la denominación Universidad Santo Tomás a una institución de educación superior chilena, sin apreciar que tanto Universidad como Santo Tomás son denominaciones universales y que las Universidades en el Ecuador, conforme a la Constitución, son entidades sin fines de lucro.

En el proceso compareció la Universidad Santo Tomás de Chile, afirmando ser propietaria en Ecuador de la marca de servicio Universidad Santo Tomás, señalando que la resolución en esta acción podría afectar derechos de la institución educativa chilena por lo que amparado en el artículo 24, numerales 10 y 17 de la Constitución acude para defender los derechos de su representada.

En primera instancia la acción fue negada en razón de que el Juez apreció que en el país no hay norma que impida el registro marcario de una universidad. El Tribunal Constitucional, revocando la del a quo concedió el amparo por considerar que:

Las universidades se crean mediante Ley previo informe del CONESUP, por lo que su nombre nace de ella.

*Que el art. 74 de la Constitución dispone que las universidades y escuelas politécnicas son personas jurídicas “sin fines de lucro”; **por lo tanto, las universidades quedan fuera del ámbito comercial que orienta el espíritu y la normativa de la Ley de la Propiedad Intelectual**, por lo que, la concesión de la marca para los fines solicitados desvirtúa el carácter que la Carta Política, en su artículo 75, concede a las universidades y escuelas politécnicas como “personas jurídicas autónomas sin fines de lucro.”*

Estima asimismo que la entidad actora ha señalado que se encuentra tramitando su creación bajo el nombre Universidad Santo Tomás (Apóstol), el mismo que viene utilizando desde hace varios años; por lo tanto, al encontrarse impedida de continuar utilizándolo afronta un daño grave que se expresa tanto en las obvias dificultades que se presentarán en la tramitación de su creación, como en las evidentes contrariedades que ocasionarán a sus estudiantes.¹²

4. Sólo los signos *distintivos* pueden constituir marcas.

La posibilidad de acceder al registro de una marca, trátese de una palabra, un dibujo o diseño, está restringida a los signos distintivos. Esto es, solamente los signos distintivos pueden constituir marca. Por ese motivo, los antiguos sistemas marcarios condicionaron el otorgamiento del registro de una marca

12 Ecuador. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de Ecuador. Véase SECAIRA DURANGO Adolfo, Ministro Juez, Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, *Tendencias jurisprudenciales en el Ecuador en materia de propiedad intelectual*, Segundo Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales en América Latina, Oficina Europea de Patentes, Oficina Española de Patentes y Marcas y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Madrid 25 a 28 de noviembre de 2003. Munich, 1 a 5 de diciembre de 2003.

al hecho que el signo hubiese sido previamente usado precisamente en su calidad de signo diferenciador de mercancías; una vez que el signo había cumplido este papel por haber sido usado en asociación con un producto ofrecido en el mercado, nacía la marca; antes no. En los sistemas que no se exige el uso previo como condición para obtener el registro –vigentes hoy en día son en la práctica totalidad de las naciones– el otorgamiento del registro está condicionado a la corroboración de que el signo, cuyo registro se ha solicitado a la autoridad registradora, efectivamente es un signo distintivo. En la ausencia de un uso previo del signo –y muchas veces aún contando con ese uso previo– el carácter distintivo del signo que se pretende registrar como marca, se somete a una revisión previa por parte de la autoridad responsable de la determinación sobre si se trata o no, de un signo distintivo. Tras siglos de aplicación e interpretación de las normas que exigen el carácter distintivo para acceder al registro del signo como marca, la jurisprudencia, los comentaristas legales, y los propios legisladores, han elaborado un catálogo de vicios de modo que, cuando alguno de ellos está presente en el signo, tal presencia es considerada como una indicación que la autoridad deberá abstenerse de su registro por tratarse de un signo que no es distintivo.

5. La determinación de lo que es y lo que no es distintivo no es una resolución arbitraria ni discrecional.

Tanto los códigos y leyes nacionales de marcas, como los instrumentos internacionales que tratan de las condiciones en las cuales una marca puede acceder al registro, y con ello a la exclusividad, incluyen una lista de vicios, irregularidades, y limitaciones que, cuando alguna de ellas está presente en el signo, se traduce en la imposibilidad de acceder al registro. Las leyes que se ocupan de estos temas suelen incluir una regla en sentido afirmativo, de acuerdo con la cual, todo signo distintivo o susceptible de cumplir una función distintiva e identificadora de la procedencia de la mercancía con la que se le vincula, tiene derecho al registro. Las leyes también incluyen una lista de supuestos típicos que, si están presentes en el signo, obligan a la autoridad a negar el registro al solicitante. Se trata de dos tipos de reglas que tanto el solicitante del registro, como la autoridad registradora, deben acatar. Por un lado, sólo deberán registrarse los signos que sean distintivos; y por el otro, deberán objetarse y negarse los registros de signos cuando de la revisión que practica la autoridad registradora, ésta se percate de que el signo no es distintivo por razón de estar presente en el signo cualquiera de los vicios, irregularidades o defectos previstos en el ordenamiento como causales de negativa de registro.

La necesidad de que las resoluciones de la autoridad administrativa

responsable del registro de marcas estén debidamente motivadas, ha sido materia de pronunciamientos expresos por parte de los tribunales, como queda ilustrado en este fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

6. La negativa de registro debe estar debidamente motivada. Asunto: Marca CEPORZ. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.¹³

Parecería que cosa tan obvia no debería ocupar la atención y los recursos de un tribunal. La realidad, sin embargo, muestra la necesidad de recordar a los responsables de la aplicación de la ley, que la fundamentación y motivación de sus actuaciones no son opciones ni alternativas; sino deberes elementales que los tribunales están obligados a recordar a quienes tienen la tarea de examinar solicitudes de registro, y dictar una resolución debidamente fundada y motivada. A propósito de las razones de hecho y de derecho en que se apoya una negativa de registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido expresamente que *los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados (...)*

7. Los atributos de las marcas.

Después de décadas de aplicación de las normas contenidas en los ordenamientos a propósito del carácter distintivo del signo, los practicantes, comentaristas legales, y tratadistas, han hecho un catálogo de atributos o caracteres que, normalmente, debieran estar presentes en el signo como condición para acceder a la protección. La ausencia de alguno de estos atributos, llamados atributos o caracteres esenciales o de validez por el tratadista mexicano David Rangel Medina, normalmente se traduce en la presencia de alguno de los vicios expresamente previstos en el ordenamiento como impedimentos de registro, y ello debería traducirse en un obstáculo para el registro del signo ante la autoridad administrativa responsable de su inscripción, conocida universalmente por los practicantes como *la Oficina de marcas*.

Al referirse a los atributos, la doctrina los clasifica en dos categorías: atributos o caracteres esenciales o de validez por un lado; y atributos o caracteres accesorios o secundarios, por el otro lado.

13 Comunidad Andina. Proceso: 0041-lp-2008. Asunto: Marca CEPORZ. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. FECHA DE RECEPCION: 14 DE FEBRERO DE 2008. FECHA DE INGRESO: 20 DE FEBRERO DE 2008. http://www.Tribunalandino.org.ec/web/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

Atributos *esenciales* o *de validez*:

- la marca debe ser distintiva
- la marca debe ser especial
- la marca debe ser novedosa
- la marca debe ser lícita
- la marca debe ser veraz

Atributos *secundarios*:

- el uso de la marca es potestativo
- la adherencia
- la apariencia del signo
- la individualidad del signo

Interesan en primer término, particularmente a los efectos de la validez del registro y sus consecuencias en materia de observancia, los del primer grupo. De unos y otros se ha ocupado la doctrina de modo que no es el caso de reproducir en este trabajo lo que otros ya han hecho con excelencia.¹⁴ La presencia de todos los atributos esenciales de la marca es una indicación de la ausencia de vicios o impedimentos legales de registro. Cuando alguno de los impedimentos previstos en el ordenamiento está presente en el signo, ello es indicativo de que éste carece de alguno de los atributos de validez del signo y su acceso al registro estará prohibido.

8. Impedimentos de registro más comunes.

Las leyes de marcas suelen incluir un catálogo de supuestos prohibitivos que indican la imposibilidad legal para que una marca acceda al registro. Se trata de la identificación de las circunstancias de las que el solicitante debe alejarse, si lo que está buscando es el derecho al uso exclusivo de la marca a través de su registro. Estos supuestos prohibitivos están ahí, a manera de obstáculos registrales, para impedir el acceso a la protección de un determinado signo, porque las características del signo son tales, que le permiten caracterizarlo como un signo con vicios que impiden que cumpla una función identificadora de los productos o servicios que el solicitante del registro pretende amparar con el mismo. La mayoría de los impedimentos son comunes a todas las legislaciones, y algunos otros, son privativos de ciertas naciones y culturas, propios de la idiosincrasia de cada lugar. Con independencia de las peculiaridades de cada jurisdicción, y la manera en que se han desarrollado las normas que conforman el

14 Véase RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcarío*, Ed. Libros de México, México 1960, pp. 183-214.

Derecho marcario, la realidad es que hay una serie de impedimentos comunes a cualquier legislación que aspire a restringir el acceso al registro únicamente a aquellos signos susceptibles de cumplir con una función identificadora de la mercancía.

9. La naturaleza intrínseca del signo y los derechos de terceros como impedimentos de registro de una marca.

Los vicios o impedimentos de registro se examinan desde una perspectiva doble; primero, atendiendo a la configuración intrínseca del signo; y segundo, atendiendo a los derechos de terceros, esto es, comparando el signo con otros que pudieran ser iguales o semejantes en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

La configuración intrínseca del signo como impedimento de registro suele incluir causales tales como la prohibición de registrar como marca signos genéricos, descriptivos, nombres geográficos asociados con la mercancía, colores, números (dígitos) o letras aislados, signos engañosos, signos contrarios a la moral o a las buenas costumbres, nombres de personas sin su consentimiento, títulos de obras protegidas por el derecho de autor, armas, escudos y emblemas de naciones y ciudades.

10. Vicios comunes en las legislaciones unionistas. Los artículos 6 *quinquies* y 6 *ter*.

Muestra de vicios comunes a todas las legislaciones de los Estados miembros del Convenio de París, considerando tanto los derechos de terceros como la configuración intrínseca del signo, aparecen en el artículo 6 *quinquies* de dicho Tratado en el que se prevén situaciones en las que, todas las oficinas de marcas de los Estados de la Unión de París, están autorizadas a negar el registro de una marca de un solicitante capaz de beneficiarse de las disposiciones del Convenio. El apartado B, (ii) y (iii) del artículo 6 *quinquies* se refiere a impedimentos de registro válidos, por lo que hace a la configuración intrínseca del signo; similares impedimentos aparecen en el artículo 6 *ter* del Convenio de París; en tanto que, los impedimentos de registro por razón de la existencia de un mejor derecho a la marca que le corresponde a un tercero, se recogen en el apartado B (i) del artículo 6 *quinquies*, veamos:

“Artículo 6 *quinquies*

Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)

A. 1) *Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.*

2) *Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.*

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.

C. 1) *Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.*

2) *No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.*

D. *Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.*

E. *Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.*

F. *Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”*

Por su parte, el texto del artículo 6ter del Convenio de París se refiere a otras prohibiciones de registro que tienen que ver tanto con la configuración intrínseca del signo, como con la adopción anterior de nombres similares por parte de Estados o entidades intergubernamentales, pero no necesariamente en un sentido marcario:

Artículo 6ter

Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

1) (a) *Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.*

(b) *Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y*

otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra (b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra (a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) (a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) *Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.*

7) *En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.*

8) *Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.*

9) *Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.*

10) *Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.*

11. Opiniones contrarias respecto de la materia registrable y no registrable.

No es difícil imaginarse las diferencias de opinión que deben suscitar la interpretación y la aplicación de las normas que prohíben el registro de marcas caracterizadas por alguno de los vicios, tanto en las legislaciones domésticas, como en el Convenio de París. En la vida de todos los días, con frecuencia se presentan situaciones en las que el solicitante está convencido de que el signo que se pretende registrar es distintivo, pero la autoridad piensa precisamente lo contrario, por estar presente alguno de los impedimentos de registro previstos en el ordenamiento nacional. Puede también ocurrir, que la autoridad y el solicitante estén de acuerdo en el carácter distintivo del signo, mas no un tercero dispuesto a oponerse al

registro del signo en los sistemas que existe este mecanismo, o a obtener la nulidad del registro cuando éste ya ha sido concedido. Las diferencias de opinión se presentan por todo tipo de consideraciones humanas que no nos ocuparemos en discutir, basta decir que, en ocasiones, estas diferencias tienen como origen auténticas confrontaciones en las que parecería haber argumentos razonables en ambos lados; pero también, se originan en una falta de información sobre el Derecho en general, y el Derecho marcario en particular.

Con independencia de la fuente real o aparente de estas diferencias entre autoridad registral y el solicitante, o entre particulares el hecho es que, cuando el particular no está de acuerdo con el sentido de la resolución dictada por la autoridad respecto del registro de una marca, ya sea negándolo u otorgándolo, ese particular siempre tendrá a su alcance un recurso legal que le permite solicitar al superior la revisión, reconsideración y revaloración de las circunstancias en que fue negado u otorgado el registro. Esto puede ocurrir a través de la instrumentación de recursos que permiten impugnar y cuestionar la negativa de registro, cuando el registro le ha sido negado por la Oficina de marcas, o a través de otro tipo de mecanismos legales disponibles para un tercero distinto al solicitante o registrante que permiten impugnar la resolución, en virtud de la cual, la Oficina de marcas otorgó el registro de una marca en circunstancias en las que el tercero opinaba que el registro no debió haberse otorgado. En cualquiera de estos casos, las diferencias de opinión que se producen con motivo de la resolución dictada por la autoridad que conoce en primera instancia del negocio, serán ahora materia de una impugnación o revisión de la que conocerá el juzgado, tribunal o corte, responsable de la revisión de las actuaciones de la autoridad que se ha pronunciado en primera instancia, en un sentido adverso a los intereses del solicitante o del impugnante de la resolución incómoda.

12. Situaciones en las que es de utilidad la jurisprudencia sobre el carácter distintivo del signo.

Las situaciones en las que tienen importancia los criterios legales sobre la distintividad de una marca, se pueden resumir como sigue:

- Trámites de registro e impugnaciones.
- Juicios de nulidad y cancelación de un registro de marca.
- Juicios por uso anterior.
- Procedimientos de oposición.
- Asuntos de infracción de una marca registrada.

En todas y cada una de estas instancias, tiene importancia el conocimiento del derecho doméstico e internacional aplicable al tema del tratamiento que deben recibir los signos marcarios, por así estar dispuesto en los instrumentos adoptados para tal fin. Estos instrumentos tienen siempre como complemento indispensable para su interpretación y aplicación, los pronunciamientos que los jueces y magistrados han hecho respecto de la forma en que debería ser interpretada tal o cual disposición, ambigüedad, generalidad o silencio, en el ordenamiento que la autoridad nacional tiene encomendado administrar y aplicar. Estos criterios, llamados *jurisprudencia* en el más extenso sentido del vocablo, tienden a precisar las indefiniciones del ordenamiento, a veces con apoyo en principios lógicos y jurídicos, mas esto no es siempre así; por lo tanto, complemento indispensable de la debida interpretación y aplicación de un texto legal –y de los fallos y pronunciamientos dictados en torno a ellos– son las observaciones de los estudiosos, comentaristas legales, y tratadistas de más autoridad en la materia, lo mismo los clásicos que los actuales. Es un hecho incontrovertible que existen precedentes cuyo sentido y aplicación deben divulgarse, fomentarse, y elogiarse para ser seguidos e imitados; como también lo es la existencia de fallos que compiten arduamente por el primer lugar a la peor sentencia del año, que practicantes y académicos involucrados y ajenos a la causa se encargarán de reconocer, lo mismo en comisiones de trabajo y en congresos especializados, en publicaciones, boletines electrónicos, tesis y artículos científicos, respecto de los cuales el juzgador deberá estar atento con la humildad, madurez, honestidad y equilibrio, rectificando lo necesario para evitar su propagación en otras causas que pudieran verse infectadas por un mal precedente, pues por razón natural de su ocupación, el juzgador está permanentemente expuesto a la crítica y las evaluaciones de su trabajo, desde las más variadas perspectivas, lo mismo periodísticas, políticas y pragmáticas, que estrictamente científicas y jurídicas.

13. La razón de ser de la protección de las marcas se encuentra en las funciones propias de estos signos.

El intérprete de la ley podrá repetir de memoria, de principio a fin, las disposiciones contenidas en los ordenamientos sobre la materia, y no por ello saber *Derecho marcario*. La comprensión y debida a aplicación de las instituciones que lo integran, debe estar precedida y acompañada de una serie de factores que facilitan la debida interpretación de las normas. Uno muy importante es la comprensión de la razón de ser de la protección, y como consecuencia de ello, de las regulaciones y reglamentaciones hechas en torno a determinada figura. El registro como marca de una voz genérica o descriptiva no se prohíbe por el prurito de dificultar las cosas a los comerciantes y de fomentar la imaginación para la creación de voces

de fantasía; la protección de signos caracterizados por estos vicios tiene una explicación en la razón de ser de las cosas. Ante esta situación, el intérprete de la ley deberá preguntarse qué acontecería si los comerciantes de muebles tuvieran que prescindir del uso de la palabra *escritorio* previamente registrada por un fabricante de muebles para distinguir muebles, los escritorios incluidos, cuando de lo que se trata es de que todos los comerciantes de muebles puedan usar el vocablo de manera genérica, justamente para designar y anunciar los muebles de oficina ofrecidos por una negociación, esto es, para designar la mercancía por su nombre. Similar reflexión debiera hacer el intérprete de la ley sobre los posibles efectos, en el mismo medio, en una situación en la que sólo uno de los pertenecientes al gremio de fabricantes y vendedores de muebles pudiera utilizar las expresiones *cómodo* y *confortable* para referirse a los objetos propios de este comercio. Reflexiones sencillas en torno a la razón de ser de las cosas deberán acompañar la toma de decisiones, y la adecuada interpretación de los textos legales orientados a regular la *adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación* de los derechos que recaen sobre los signos distintivos de la empresa. Fallos los hay en todas las jurisdicciones, en los que es evidente tanto la presencia como la ausencia de estas sencillas reflexiones.

14. El conocimiento y la comprensión de las funciones de la marca.

El conocimiento y la comprensión de las funciones de la marca son una condición *sine qua non* para una adecuada interpretación de las normas que rigen la adquisición, la conservación, el ejercicio, la defensa, el respeto, y la terminación de los derechos que recaen sobre los signos distintivos. Dicho de una manera más sencilla, quien entiende las funciones de la marca y sus atributos, comprende el Derecho marcario. No es éste el lugar para analizar estas funciones; otros la han hecho con excelencia en otros lugares desde hace muchos años;¹⁵ me detengo muy brevemente en el tema a manera de prolegómeno, sólo para destacar su importancia en la interpretación que se hace de las normas en las sentencias que conforman la jurisprudencia en materia de marcas, signos distintivos y competencia desleal. La familiaridad con esas pautas por parte de todos los involucrados puede, ciertamente, contribuir al objetivo que los signos verdaderamente distintivos sean protegidos, y que las confusiones, imitaciones, falsificaciones, y en general, lo pernicioso para el comercio y lo desprovisto de distintividad quede no sólo excluido de la

15 En la lengua española sobresalen los trabajos de autores como RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, México 1960; FERNANDEZ NOVOA Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1984; BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal)*. Ed. Civitas, S.A. Madrid 1978; BREUER MORENO Pedro Carlos, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Méndez, Buenos Aires 1937; BERCOVITZ Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*. Novena Edición (revisada y puesta al día), THOMSON-Aranzadi, Navarra, España 2008. NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las marcas*, Edit. Porrúa, México 1985, etc.

protección, sino adecuada y oportunamente reprimido. Esto último, por las autoridades facultadas para conocer de todo tipo de negocios y controversias en materia de marcas en particular y de propiedad intelectual en general.

Todos los tratadistas sobre la materia se han ocupado del tema de las funciones de la marca, motivo por el cual se dirige la atención del lector a las páginas de cualquier obra clásica en donde encontrará explicaciones detalladas sobre cada una de las funciones que la ley, la jurisprudencia y la doctrina le han asignado a las marcas como razón de ser de la protección legal de estos signos. A los efectos presentes, me limitaré a señalar las funciones que de manera unánime los comentaristas legales de más autoridad coinciden en atribuirle a las marcas. Estas funciones son:

Función distintiva.

Función de indicación de procedencia.

Función de protección.

Función de indicación de calidad.

Función publicitaria.

Función de distribución.

15. Fallos que aluden de modo expreso a las funciones de la marca.

La presencia de las funciones de la marca suele estar sobreentendida en la mayoría de las sentencias, en las que ha estado de por medio, la interpretación y aplicación de alguna disposición del ordenamiento que se ocupe de las condiciones en las cuales se adquiere, conserva, ejercita o se defiende un derecho que recae sobre un signo distintivo. No son raras las sentencias en las que el juzgador hace referencias expresas a estas funciones encabezadas, desde luego, por la función distintiva; menos frecuentes aún son las que, de manera precisa y sistemática, se refieren a las distintas funciones de la marca, como parte de la motivación y de los razonamientos en los que se ha apoyado el juzgador para dictar un fallo en determinado sentido. Un ejemplo de este proceder es la tesis didáctica de 24 de octubre de 2007 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México, en la que el Magistrado Jean Claude Tron Petit se refiere a todas las funciones de la marca como prolegómeno del fallo propiamente dicho; algunas de ellas están mencionadas de modo expreso, otras están sobreentendidas en este fallo didáctico de fecha 24 de octubre de 2007:

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.- Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad, y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.¹⁶

16. Los signos que se presentan ante el registrador debieran estimarse distintivos salvo la incuestionable presencia de un vicio objetivo e indiscutible.

Todo lo que fomente e incremente el comercio sano y legítimo, debe ser impulsado y alentado no por el afán de mostrar civilidad, sino por los beneficios que invariablemente acarrea su ejercicio para todos los que intervienen en la cadena de transacciones, que van desde el productor hasta el consumidor final, pasando por el comerciante al menudeo o al mayoreo, que se ocupa de abastecer el mercado de productos que de hecho están ya pre-vendidos por el fabricante, como ha dicho Galbraith. Las marcas no tienen existencia propia. Las marcas son auxiliares del comercio, y sólo en tanto elementos accesorios de este fenómeno, tiene sentido su existencia y protección legal. Vistas así las cosas, la actitud de toda autoridad registral debiera mostrar simpatía por todo signo que se presente ante la oficina registral, partiendo de la base de que si ese signo fue escogido para diferenciar mercancías, es porque su dueño es el

16 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. *Arturo Feldman Stark*. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXVII, Enero de 2008, Tesis Aislada, p. 2793. México.

primer interesado en adoptar un signo con eficacia distintiva e identificadora. No corresponde a la autoridad marcaria la adopción de posturas rigoristas apoyadas en un supuesto o real paternalismo hacia los comerciantes y los consumidores. De esto se ocupan otras personas y otras instituciones. Toda marca que se presenta al registro debiera ser vista como un signo distintivo salvo la incuestionable presencia de un vicio objetivo e incuestionable. Si como consecuencia del examen que se hace de la configuración intrínseca del signo, y de su comparación frente a otros previamente registrados, no aparece de manera evidente una transgresión a las reglas y criterios que rigen el acceso al registro, la autoridad registral debe cumplir con su papel de registrador, y con ello, cumplir con la responsabilidad que la sociedad ha depositado en ella, como parte de un engranaje diseñado para facilitar y fomentar el comercio. Cuando, por el contrario, la autoridad registral parte de la base –o adopta conductas reiteradas que sugieren que parte de esa base– que todo signo que se presenta a esa oficina carece de distintividad, salvo prueba en contrario, las cosas andan mal y deben rectificarse. No se trata de encontrar un justo medio, como con frecuencia se sugiere desde la comodidad del eclecticismo, se trata más bien de fomentar el comercio por los beneficios sociales que éste puede acarrear. Por el contrario, si de ese examen resulta que el signo –considerado intrínsecamente y comparado frente a otros anteriormente registrados– se ubica sin discusión en cualquiera de los supuestos prohibitivos previstos en el ordenamiento, sin vacilación el registrador deberá objetar preliminarmente el registro solicitado, y escuchar con diligencia, lo que el solicitante tiene que decir desde su perspectiva de solicitante, para luego tomar la decisión que en derecho corresponda. En definitiva, de lo que se trata es de interpretar y aplicar la norma escrita, lo que no es mucho pedir para el registrador instruido en el mundo del Derecho; lo será, cuando la formación de quien tiene el deber de tomar resoluciones sobre la distintividad del signo, efectivamente corresponda a disciplinas ajenas al derecho, muy particularmente cuando de lo que se habla es de la interpretación de la norma que rige el acceso al registro, pues, como se sabe, el privilegio de la interpretación jurídica es monopolio del abogado, del hombre formado en la ley. De poco servirá el catálogo de fallos y tesis jurisprudenciales, si el usuario de estas herramientas carece de la formación necesaria para hacer uso adecuado de ellas.

La instrumentación del principio de Derecho que entiende que todo individuo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, tiene por lo menos dos instancias. Si el solicitante no está de acuerdo con la resolución final del registrador, tanto el Derecho doméstico como el Derecho internacional vigente en la mayoría de las naciones, ponen a disposición del solicitante los apoyos y recursos legales que le permiten obtener una segunda –y con frecuencia también una tercera– opinión respecto de la postura originalmente sostenida por la autoridad que conoció del negocio en primera instancia.

Esta oportunidad de revisión se presenta no sólo en situaciones en las que está de por medio la autoridad registral, sino en cualquier otra en las que el particular acude ante una autoridad para hacer efectivo el derecho exclusivo que le ha conferido el registro de marca previamente obtenido. También, en esas instancias se permitirá que la parte perdedora impugne, en una segunda instancia, la resolución de la autoridad que conoció del negocio en primera instancia. La corrección del proceder original por parte del registrador –o de quien conoció del negocio en primera instancia– puede ser confirmada, simple o sencillamente revocada o –idealmente– rectificada y corregida por el juez que conoce de la apelación o la revisión dictada en la instancia anterior. De esto precisamente trata este trabajo, de los criterios que, para bien o para mal, han sido dictados por las autoridades revisoras de criterios previamente sostenidos en una instancia anterior, pues la existencia de un criterio jurisprudencial no es garantía que el criterio sostenido en un caso, sea necesariamente el criterio que en definitiva debiera prevalecer. La existencia de un criterio final que sirva para normar actuaciones futuras, tiene el valor de la certidumbre jurídica, esperando que en el futuro ese criterio sea rectificado por otros jueces o por los mismos que intervinieron en su adopción y diseño, cuando la razón, la experiencia, y los resultados, tomen la forma de una invitación a rectificar en el futuro.

Aquí entra en juego el papel del abogado y del empresario, dispuestos a poner lo que esté de su parte para mejorar el ambiente de los negocios, en vez de aceptar una realidad fáctica como algo inmutable, la experiencia, y los fallos correctivos dictados de tiempo en tiempo, ponen de manifiesto los beneficios que pueda acarrear la actitud tenaz y obstinada, encaminada a un mejor ambiente de negocios lo mismo para la comunidad empresarial que para la sociedad en general. Una vez más, de estas actitudes y maneras de pensar y de actuar, trata la jurisprudencia en materia de derechos intelectuales, incluidos los que recaen sobre esos auxiliares –absolutamente indispensables– del comercio llamados *signos distintivos*.

17. La jurisprudencia y la doctrina en materia de marcas.

En congruencia con el acontecer de todos los días, lo mismo en las oficinas de marcas que en los juzgados y tribunales del mundo, el tema de las condiciones en que se accede a la protección de un signo distintivo, y de aquellas en que el uso debe reprimirse, es una constante en los tratados clásicos y actuales en materia de Derecho marcario. No es éste el lugar para reproducir el pensamiento de ilustres tratadistas, estudiosos y comentaristas legales, como ha quedado expuesto en las obras de su autoría muchos años atrás, lo mismo en Brasil, Argentina, Uruguay y México, que en Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela y España, por mencionar sólo algunos

pertenecientes tanto a nuestra lengua como región. Cuando se dice que un fallo está en armonía con el pensamiento ortodoxo en torno a estas cuestiones, es porque se estima que la decisión alcanzada en ese negocio y los razonamientos usados para llegar a ella son compatibles con las enseñanzas de quienes, a través de sus escritos, han explicado –de modo sistemático y convincente– lo necesario para que al momento de aplicar una norma, en un momento dado hipotético, dicha aplicación esté acompañada de una adecuada interpretación de la disposición con la que a una persona perfectamente determinada se le está causando un bien o un perjuicio. No se trata de valorar si el bien o el perjuicio eran merecidos o inmerecidos, sino de valorar si lo actuado fue conforme a Derecho, en general y, en particular, conforme al Derecho marcario como éste ha sido entendido, creado, y desarrollado por los tratadistas y comentaristas legales de más autoridad. Lo que interesa es que, cualquiera que sea el sentido de la resolución, ésta se haya obtenido a través de actuaciones conformes con el Derecho; no por el prurito de que las normas sean interpretadas como debe ser, sino porque el proceder contrario en un caso concreto, en una serie de casos o en una tendencia, hace absolutamente inútil la existencia de los recursos públicos encaminados a evitar la discordia y procurar una coexistencia pacífica entre los habitantes; al final, eso es lo que justifica la existencia de normas escritas y criterios jurisprudenciales en cualquier disciplina, incluyendo la materia marcaria. En la medida que el pensamiento ortodoxo contenido en las obras de los tratadistas de más autoridad continúe contribuyendo a esos fines, los practicantes del Derecho marcario, los funcionarios administrativos y los juzgadores de los tribunales administrativos y judiciales, tendrán una referencia tangible que sirva de parámetro para que, con humildad y honestidad, cotejen su actuación con lo que la sociedad espera de ellos en su función cotidiana como intérpretes de las leyes de marcas, en armonía con el Derecho marcario, y sus fundamentos.

Antes de que se publicara en nuestra lengua el primer tratado de Derecho marcario en la primera mitad del siglo XX, ya otros se habían ocupado de estos temas a fines del siglo XIX. Las aportaciones en nuestra lengua comienzan a publicarse desde principios del siglo XX en España, y continúan produciéndose a lo largo del siglo XX en América Latina, en naciones como Argentina, México, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, así como en Brasil, en donde sobresalen las aportaciones de los estudiosos practicantes de esa nación. Admitido que todo trabajo es susceptible de actualización, es un hecho de que existen fundamentos de Derecho marcario que no están sujetos a discusión ni a interpretación. Los fundamentos son eso, cimientos y apoyos, sin los cuales, no es posible el continuo desarrollo de una disciplina jurídica como es el Derecho marcario. Las modas y tendencias, por definición, son susceptibles de actualización y revisión, en tanto que los fundamentos, como regla, no lo son. A esos

cimientos se refiere el autor cuando en este trabajo, con frecuencia, se hace alusión a los fundamentos del Derecho marcario y a los principios ortodoxos –y hasta escrupulosos– de esta disciplina, mismos que el lector encontrará expuestos y explicados en fuentes tan variadas como ricas, disponibles en las principales bibliotecas especializadas.¹⁷

17 Las siguientes obras, todas escritas en lengua española, son algunas de las más representativas de la doctrina que recoge esos fundamentos, de las que el autor tiene conocimiento:

- RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, México 1960.
- RANGEL MEDINA David, *Derecho Intelectual*, Ed. McGrawHill, Serie Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998.
- FERNANDEZ NOVOA Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1984.
- FERNANDEZ NOVOA Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona 2004.
- BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, Madrid 1993.
- BERCOVITZ Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil. Novena Edición* (revisada y puesta al día), THOMSON-Aranzadi, Navarra, España 2008.
- BODENHAUSEN G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo 1967*, BIRPI, Ginebra 1969.
- PALACIOS Leopoldo, *Las marcas comerciales en Venezuela*, Universidad Central de Venezuela, Ediciones La Biblioteca, Caracas 1968.
- NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las marcas*, Edit. Porrúa, México 1985.
- BREUER MORENO Pedro Carlos, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Méndez, Buenos Aires 1937.
- BENTATA, Víctor, *Derecho Marcario (fundamentos teóricos y prácticos)*, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), Caracas, 1986.
- RONDON DE SANZO Hildegard, *El Régimen de la Propiedad Industrial*, Caracas 1995.
- OTAMENDI Jorge, *Derecho de Marcas*, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2002.
- BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, *Derecho de las marcas*, Tomos 1 y 2, Ed. Heliasta, Buenos Aires 2003.
- CHIJANE DAPKEVICIUS Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial REUS-Editorial IBdeF, Montevideo, Buenos Aires, 2007.
- PALMA IBARRA Mario, *Protección Marcaria en Nicaragua*, Tomos I y II, Serie Textos. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de UNANA, Nicaragua 1975.
- DELMANTO Celso, *Delitos de Concurrencia Desleal*, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1976.
- *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL (Directores Prof. Dr. Carlos FERNANDEZ NOVOA, Prof. Dr. José Antonio GOMEZ SEGADE, Prof. Dr. Manuel BOTANA AGRA y Prof. Dr. Angel GARCIA VIDAL 2010 - varios autores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, España, Marcial Pons, Volúmenes 1 a 29, 1974 a 2009.
- *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, (Director: David Rangel Medina-varios autores) Nos. 1 al 34, México 1963 a 1979.
- *Ars Juris* (Director Editorial Prof. Dr. Hugo Saúl Ramírez García - varios autores), *ARS JURIS* Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, D.F.
- *JURIDICA* Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, D.F.

B. La observancia del Derecho de marcas en la jurisprudencia.

CAPÍTULO II

La acción de infracción para hacer efectivo el derecho en la jurisprudencia.

18. Todas las normas en materia de marcas inciden en la observancia.

En páginas anteriores han quedado ilustrados los conceptos fundamentales que rigen el acceso a la protección de una marca a través del registro. Cuando de lo que se trata es de hacer efectivos los derechos exclusivos derivados de un registro marcario, entraran en juego no sólo las disposiciones alusivas a la persecución legal del ilícito, sino muchas otras que tuvieron que haber sido observadas antes de la instauración del pleito. Es en el pleito iniciado por el actor para hacer efectivos los derechos exclusivos que generó en su favor la obtención de un registro marcario, donde se sabrá si el registro puede mantenerse en pie y resistir los ataques que, con toda seguridad, iniciará el demandado contra el registro, base de la acción de infracción iniciada por el uso no autorizado del signo.

En las instancias legales para hacer efectivos los derechos de exclusividad que confieren las marcas registradas a su dueño, volverán a revisarse las reglas contenidas en el derecho escrito y en el jurisprudencial que rigen el tema de la licitud que debe caracterizar al registro usado como base de la acción de infracción, tanto desde el punto de vista de la registrabilidad intrínseca del signo, como en atención a los derechos de terceros. La cuestión de precisar si la marca registrada, que es la base de la acción de infracción, ha cumplido con todos y cada uno de los criterios legales y jurisprudenciales para la conservación del derecho, estará una vez más presente. Lo mismo es cierto a propósito de las reglas legales, jurisprudenciales y doctrinarias que tratan las formas de terminación del derecho, y muy particularmente, las que tienen que ver con la nulidad de una marca registrada que, con toda seguridad, serán empleadas y hechas valer por el demandado como una forma de defensa.

Cada una de estas normas tiene una existencia autónoma y un valor independiente, dependiendo de la situación concreta en que la norma esté siendo interpretada. No obstante este valor autónomo de la norma, invariablemente trasciende el ámbito específico para el que fue creada e interpretada, para ser trasladada al mundo de la observancia de los derechos exclusivos en donde la norma volverá a mostrar su utilidad y su valor, y la razón de ser de su adopción, su interpretación y su aplicación al caso concreto. Esa es la relación dialéctica que existe entre estas normas: las

normas tienen existencia autónoma para fines y propósitos específicos, pero carecen de ella cuando de lo que se trata es de su aplicación e interpretación en el mundo de la observancia y el respeto de los derechos de propiedad industrial, universo al que también pertenecen y en el que dejan de tener un valor autónomo para formar parte de un engranaje diseñado, siempre de manera imperfecta, para que el respeto a los derechos de exclusividad que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, tenga un significado real en la vida de todos los días.

En esta sección se incluye una serie de casos que se estiman representativos de la forma en que los dueños de marcas registradas en países de la región latinoamericana han puesto en marcha la maquinaria jurisdiccional de los Estados en que fue reconocido un derecho exclusivo, en la mayoría de los casos un registro marcario. Los casos que se discutirán, tienen en común la violación a un derecho exclusivo seguida de la reclamación formal presentada por el demandante ante la autoridad que estimó competente para conocer de asuntos de observancia del derecho de propiedad intelectual. En general, las pretensiones de las demandas con las que se originan estos casos, tienen como común denominador el ejercicio de la acción de cesación a través de la acción de reparación, o bien, el ejercicio conjunto de la cesación y de reparación a través de procedimientos legales que técnicamente hablando van orientados a la reparación. Los casos que se presentan más adelante tienen en común la reclamación por la violación de un derecho exclusivo vulnerado en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Comunidad Andina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

La parte final de esta parte en materia de observancia está dedicada a un comentario a la sentencia de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, aplicable al tema de las condiciones en las cuales el dueño de una marca registrada que ha sido violada, está facultado para demandar la reparación del daño, incluyendo la intervención que la Corte ha dado a la autoridad administrativa en este tipo de procesos que involucran el respeto de los derechos de propiedad industrial representados por las marcas registradas. Se trata de una peculiaridad desconocida en la jurisprudencia de la región latinoamericana, que amerita tratamiento por separado del universo de casos que tienen que ver con la observancia de derechos ante las autoridades nacionales, esto es, con los mecanismos para hacer efectivos los derechos exclusivos conferidos por el registro de una marca.

Dicho lo anterior, procedo a presentar una selección de fallos, cuyos criterios, suelen aparecer en los pleitos de infracción de una marca registrada, y con los que es de importancia que el abogado involucrado en estas contiendas, sea como abogado del actor, del demandado, como funcionario administrativo

o como juez que conoce del asunto, esté convenientemente familiarizado. Los temas jurisprudenciales escogidos para ser incluidos en esta selección se pueden resumir como sigue:

- Impugnaciones de las resoluciones del registrador sobre la negativa de registro de una marca.
- La instrumentación de medidas cautelares, precautorias y preliminares antes del pleito propiamente dicho.
- La prescripción adquisitiva como defensa.
- La prescripción de la acción para perseguir la infracción.
- La infracción de una marca registrada como violación al derecho de propiedad y la competencia de los jueces civiles para conocer de temas de observancia.
- Uso de marca accionable y un uso genérico tolerado.
- Medios probatorios.
- La jurisprudencia aplicable a la cesación de las conductas infractoras.
- Actos constitutivos de infracción y su persecución.
- La jurisprudencia aplicable a la reparación del daño causado con motivo de la infracción del derecho.
- Obligación de indicar que se trata de un producto o servicio amparado por una marca registrada como condición para demandar la infracción, esto es, el uso no autorizado de la marca.
- Obligación de inscribir al licenciataria como usuario autorizado para que el licenciataria tenga el derecho de perseguir la infracción de la marca registrada que tiene dada en licencia.
- La infracción de la marca ocurre en el instante mismo de la colocación del signo en el producto sin autorización. No se requiere la colocación en el comercio ni la venta del producto que porta ilícitamente la marca. La doctrina Mascareñas.
- El exitoso ejercicio de la acción de nulidad o de caducidad de la marca registrada base de la acción de infracción producen distintos efectos jurídicos en cuanto a la fecha a partir de la cual deja de existir la exclusividad a favor del actor. Impacto de estos efectos en la estrategia de la defensa.
- El uso anterior de la marca como defensa en los pleitos de infracción de una marca registrada. El uso anterior como base de la acción en contra de una marca registrada.
- Los pleitos del particular contra la autoridad. La autoridad está obligada a explicar de modo convincente y racional la razón de ser de cualquier actuación en contra de un particular.
- La jurisprudencia aplicable a la reparación del daño causado por la infracción de una marca registrada y la necesidad de dar intervención a la autoridad administrativa en el pleito.

CAPÍTULO III

La impugnación de la sentencia en casos de confusión.

Como regla general, la posibilidad de iniciar un procedimiento legal encaminado a la observancia de un derecho de marca exige el registro previo del signo, que pudo o no haberse concedido al dueño de la marca de modo espontáneo por el registrador. Pero también puede ocurrir que el registrador haya negado en definitiva el registro solicitado, en cuyo caso, el Derecho aplicable exige a las autoridades nacionales que otorguen al particular el derecho de impugnar, esto es, de apelar, la negativa de registro. Son de particular interés a los fines de la presente discusión, las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinarias aplicables al tema de la negativa de registro por la existencia de una marca igual o semejante en grado de confusión, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios, pues los mismos criterios que rigen la discusión entre particular y autoridad en el trámite de registro y su impugnación, habrán de regir en las situaciones en las que, el dueño de la marca registrada, ponga en marcha los mecanismos legales disponibles para perseguir el uso no autorizado de la misma marca u otra similar en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

19. *El derecho de impugnar la resolución acerca de la confusión y la sentencia de 31 de agosto de 2000 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México). Caso Reebok.*

Es difícil imaginarse un escenario real en el que alguien en su sano juicio cuestionara el derecho del dueño de una marca registrada a impugnar la decisión dictada en primera instancia, en virtud de la cual, se resuelve que no existe semejanza en grado de confusión, particularmente en circunstancias en que la resolución combatida es dictada con simplismo, a la ligera, y sin explicaciones convincentes que apoyen su sentido; pues bien, idéntico derecho le asistiría al actor en una situación en que la resolución a combatir fuese en apariencia un texto explícito, claro, fundado y motivado, en circunstancias en que el actor estimase que el asunto debía ser revisado en una instancia posterior genéricamente llamada apelación en las prácticas comparadas.

Así como no parece haber base legal para cuestionar este derecho, tampoco parece haberla para cuestionar el ejercicio de similar derecho por parte del demandado, en caso de que en una primera instancia, la autoridad hubiese fallado en su contra. Si las razones constitucionales y procesales del derecho

doméstico, de cualquier nación, no fuesen suficientes para apoyar el derecho a impugnar una resolución en materia de confusión por parte del actor, que se estima víctima de una situación de infracción por conductas imputables al demandado, esas razones estarían reforzadas de manera muy evidente por el Derecho internacional, específicamente por el Acuerdo sobre los ADPIC, el cual, establece que todo actor tiene derecho a que la resolución dictada en otra instancia sea revisada al menos en una instancia ulterior. El tema de la revisión o impugnación es tratado en distintas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A los efectos presentes, es de interés el artículo 41, apartado 4 de dicho instrumento:

PARTE III

Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Sección 1: Obligaciones Generales.

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación

de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Pues bien, el caso del que conoció el Décimo Tribunal Colegiado, incluyó la necesidad de resolver, en esa última instancia, un juicio en que el demandado cuestionó que el actor tuviera el interés jurídico necesario para impugnar la resolución de primera instancia, de acuerdo con la cual, no existía confusión entre los signos involucrados en el pleito. Una sentencia en un fallo diverso al dictado por el Décimo Tribunal Colegiado hubiese sorprendido en extremo por los motivos ya señalados, que incluyen la necesidad de respetar este derecho, lo mismo sustantivo que de acción, en términos de la Constitución y del Acuerdo sobre los ADPIC, Acuerdo este último no invocado expresamente por el actor, fundamentalmente, por razón de que al plantearse la causa, sus disposiciones aún no eran jurídicamente exigibles en el medio mexicano en donde el Acuerdo entró en vigor el 1º de enero de 2000. Por ésta, o la razón que sea, el tema ADPIC no entró en juego, y el Derecho doméstico fue suficiente para permitir al actor la impugnación de la resolución dictada en primera instancia a propósito de la falta de confusión, en una situación en que el actor estimaba lo contrario:

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A SU DENUNCIA DE HECHOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE AQUÉLLAS.- Teniendo en consideración que uno de los fines de la Ley de la Propiedad Industrial es el de proteger los derechos personales (sic) de quienes, dentro del comercio o la industria, son titulares de algún registro marcario, nombre o denominación social, de manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo, entre los que se encuentran el de denunciar hechos que se realicen en perjuicio de su marca, cuyas infracciones y sanciones se encuentran contempladas en el artículo 213 de la ley de referencia, es por ello que, cuando en la denuncia se resuelva

de manera contraria a los intereses del titular de la marca, éste tiene interés jurídico necesario para acudir al amparo, toda vez que el citado interés deriva del hecho de que si bien no puede obligarse a las autoridades que conozcan de una denuncia a resolverla positivamente, ello no las exime de emitir la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada, ya que ante el incumplimiento, sí se produce un agravio personal y directo como lo exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en virtud de que el fin del procedimiento en términos de los artículos 215 a 219 de la ley de mérito, no puede ser sólo que se imponga una sanción al que cometa el acto ilícito, sino proteger los derechos tanto del propietario de la marca así como el de la sociedad, ya que el uso de la marca puede inducir a una confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones contrarias a las que tiene el titular de la marca.¹⁸

20. Todo acto de autoridad a propósito de la confusión está sujeto al escrutinio y control jurisdiccional por un superior. Sentencia de 16 de marzo de 2005 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Cuestionamiento similar al que se hizo en el caso *Reebok* del que conoció el Décimo Tribunal Colegiado, fue llevado ante el Cuarto Tribunal Colegiado, y fallado en la ponencia del Magistrado Jean Claude Tron Petit en sentencia de 16 de marzo de 2005. A diferencia del caso en que se cuestionó el derecho del actor a impugnar la resolución, que establecía la ausencia de confusión por la autoridad que conoció en primera instancia del negocio, en el asunto del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado, lo que se impugnó fue la facultad del Tribunal Federal de modificar la resolución a propósito de la semejanza en grado de confusión dictada por la autoridad que conoció en la primera instancia del negocio.

Ambos asuntos tienen en común evitar que la autoridad que conoció en segunda instancia del negocio modificara la resolución sobre la confusión dictada en primera instancia, con base en tecnicismos legales que no es éste el lugar para discutir; baste decir que en ambos casos, la autoridad que conoció en última instancia del negocio, se abstuvo de acoger los argumentos apoyados en tecnicismos legales que buscaban evitar el involucramiento de una instancia superior en el fondo del asunto.

En el asunto resuelto por el Cuarto Colegiado en sentencia de 16 de marzo de 2005, el Tribunal se aparta de los tecnicismos legales hechos valer para

18 MÉXICO. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 80/2000. *Reebok International, Ltd.* 31 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretaria: María Lorena García Gutiérrez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XII, Diciembre de 2000, Tesis Aislada, p. 1403. I.10o.A.16 A.

desviar la atención del tema central –que no era otro sino la confirmación o revocación de la resolución primigenia sobre la confusión–, y confirma que la autoridad que conoció en segunda instancia del negocio –representada por la Sala del Tribunal Federal involucrada en este asunto– está legalmente facultada para dictar una resolución en la que se confirme, o se revoque, la resolución impugnada a propósito de la confusión.

El tema del que trata esta sentencia, versa sobre la semejanza en grado de confusión de dos marcas que por la materia que distinguen, no se registra únicamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sino también en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), a través de la figura conocida como reserva de derechos, que funciona *inter alia* para registrar nombres y títulos de publicaciones, en contraste con la figura conocida como registro de marca en el IMPI. A continuación, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado surgida de la sentencia de 16 de marzo de 2005:

*TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR, EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, SI UNA RESERVA DE DERECHOS ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN. Conforme a la tesis **I.4o.A.372 A** de este Tribunal Colegiado que aparece bajo el rubro: “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO.” (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre de 2002, página 1466), dicho órgano jurisdiccional no es sólo un Tribunal de simple o mera anulación sino que **cuenta también con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa**. Por lo tanto, si el acto de carácter administrativo impugnado ante dicho Tribunal es la declaración de voluntad de la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendida también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo; es evidente e indiscutible que se debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad, calificando su legalidad y la justificación pertinente. En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado, en materia de derechos de autor, para analizar si una reserva de derechos es semejante a otra en grado de confusión, pues ambas se estudian a la luz de la primera impresión que proyectan al margen de consideraciones técnicas, pero aunque éstas se tomaran en cuenta, el Tribunal estaría siempre en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellas se haga, como un medio de evitar posibles visos de arbitrariedad, intolerables en un Estado de derecho. **Así, todo acto de autoridad incondicionalmente debe estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional, máxime que, en***

el caso, el Poder Judicial de la Federación, en diversos criterios, ha determinado lo que debe entenderse por “semejanzas en grado de confusión” los que, aunque se han externado en relación con marcas, por analogía, deben ser extrapolados a las reservas de derechos.¹⁹

21. La resolución en materia de confusión está siempre sujeta al escrutinio y control jurisdiccional. La Sentencia de 12 de mayo de 2004 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.²⁰ México.

De la sentencia de 12 de mayo de 2004, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en México deriva la tesis que, contrario a lo alegado por la autoridad que conoce en primera instancia de la confusión, sostiene que la resolución en materia de confusión dictada en primera instancia es, desde luego, impugnabile ante otras instancias, y consecuentemente, la Sala del Tribunal Federal que conoció en segunda instancia del negocio está plenamente facultada para revocar, o confirmar, la resolución de primera instancia por consideraciones de carácter sustantivo:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE SUS RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHO MARCARIO.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es actualmente un Tribunal de plena jurisdicción, y no sólo de simple anulación, por lo que es evidente que cuenta con plenas facultades para emitir una sentencia que defina, establezca y declare cuáles son los derechos subjetivos de las partes en el conflicto, tal como lo establece el (antiguo) artículo 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, por lo que puede declarar la existencia, así como fijar el contenido y alcance de los derechos del inconforme y condenar a la administración pública a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, puede obligar a la autoridad administrativa al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado, razón por la

19 MÉXICO. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 86/2005. Víctor José Blanco Fornieles. 16 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1466, tesis I.4o.A.452 A, de rubro: «TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE SUS RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHO MARCARIO.». Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda, Tomo XXII, Julio de 2005, Tesis Aislada, p. 1566. I.4o.A.488 A.

20 MÉXICO. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 394/2003. Directora *Divisional de Asuntos Jurídicos, titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XX, Diciembre de 2004, Tesis Aislada, p. 1466. I.4o.A.452 A.

*cual sería erróneo considerar una sustitución en las facultades propias e inherentes de la autoridad administrativa y, por supuesto, en ese contexto puede declarar la nulidad de un registro marcario, así como ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, toda vez que al hacerlo no se estaría apoyando en consideraciones técnicas y, aunque así fuere, el Tribunal estaría siempre en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellos se hiciera, pues **todo acto de autoridad incondicionalmente deberá estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional.***

CAPÍTULO IV

Medidas cautelares.

22. El Acuerdo sobre los ADPIC y las medidas cautelares.

Los titulares de derechos de propiedad industrial tienen la posibilidad de recurrir a las medidas cautelares previstas tanto en el Derecho nacional como en el internacional. En el ámbito internacional, el tema se trata en el artículo 50 del Acuerdo, que se ha aplicado en situaciones que involucran la introducción de mercancía falsificada y de mercancía fabricada o comercializada en violación de los derechos que recaen sobre las marcas a través de actividades a la que coloquialmente se les llama *piratería*. Desde el punto de vista técnico-jurídico, a estas actividades se les conoce de modo genérico como *infracción*.

El artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica siempre que:

- exista un grado suficiente de certeza acerca de la titularidad del derecho por parte del demandante y de que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción;
- puedan ocasionarse daños; y
- el demandante aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Aunque este tipo de medidas se reservan para los casos más flagrantes de infracción o piratería, constituyen asimismo un mecanismo adicional que se suma a las medidas con las que cuenta el damnificado contra las infracciones de derechos de Propiedad Industrial.

23. Las mercancías de marca falsificadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Por su parte, resulta oportuno señalar que en el texto de la segunda nota a pie del Artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, los redactores de este instrumento internacional han definido lo que se entiende por *mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas* para efectos de dicho Acuerdo, veamos a continuación:

a) se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de

ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

24. Las medidas cautelares en el caso *American Home Products c/ Laboratorios Rontag s/medidas cautelares Caso 4244/00, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 17 de julio de 2001. Argentina.*

En los últimos años, los tribunales federales argentinos han otorgado medidas cautelares del tipo de las previstas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC en diferentes situaciones, después de haber analizado cuidadosamente los hechos y circunstancias frente a los requerimientos de dicho Acuerdo.²¹

El caso “*American Home Products c/Laboratorios Rontag s/medidas cautelares*” fallado por sentencia de 17 de julio de 2001 dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, trata el tema de la aplicación de las medidas cautelares previstas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. El caso es de particular interés, pues los efectos de su instrumentación no se limitan a impedir que la parte demandada realice determinadas conductas mientras las medidas cautelares estén vigentes, sino que éstas van dirigidas a impedir que un registro de marca produzca los efectos legales que en condiciones normales produciría, durante tanto tiempo como se conserven los efectos de la medida cautelar encaminada a esos fines, aplicada por el juez. El caso ha sido reseñado como sigue:

En un caso que involucra a las disposiciones del art. 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los autos “American Home Products c/Laboratorios Rontag s/medidas cautelares”, ordenó al demandado abstenerse de iniciar el uso así como de autorizar a terceros la utilización de la marca registrada SONATA para distinguir cualquier producto farmacéutico, en especial uno para combatir el insomnio, hasta que se dicte sentencia definitiva.

Este caso es particularmente interesante en virtud de las especiales circunstancias involucradas:

- *El demandado era titular del registro de la marca SONATA en la Argentina.*
- *Sobre la base de tal registro, el demandado se opuso a la solicitud de la marca idéntica pedida por la actora.*
- *Se consideró que la marca SONATA no era notoria en los términos del art. 6bis del Convenio de París.*

²¹ Véase MARVAL, O’FARRELL & MAIRAL, *El Acuerdo TRIPS y las Medidas Cautelares*, en *Marval News* No. 2, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 30, 2001.

No obstante, la actora probó que a comienzos de 1997 había presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América solicitudes para el registro de las marcas QUILOR y SONATA, como parte de un proyecto internacional. La demandante también pudo acreditar que, casi un año después, las mismas marcas QUILOR y SONATA fueron solicitadas y luego registradas en la Argentina por la demandada, un laboratorio local que seguramente debía haber conocido que las marcas pertenecían a la actora, por ser ambas empresas competidoras en el rubro farmacéutico. La Cámara decidió conceder la medida cautelar a favor de la actora sobre la base de lo dispuesto en los arts. 953 del Código Civil y 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, y teniendo en consideración la conducta del demandado que, en opinión del Tribunal, violó “las más elementales normas jurídicas moralizadoras de la vida social.”²²

25. Las medidas cautelares y los nombres de dominio en el asunto “Tinelli, Marcelo Hugo c/Salama, Walter s/medidas cautelares” Caso 4191/00, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, 23 de junio de 2000. Argentina.

El artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, también se ha utilizado como base para solicitar medidas cautelares en casos de piratería o falsificación de nombres de dominio a fin de lograr una solución rápida y efectiva. En Argentina, se ha estimado que la aplicación de dichas medidas constituye la protección más adecuada en este tipo de conflictos.

En este país es posible registrar en forma gratuita nombres de dominio bajo el código de país TLD.ar (dominios internacionales o territoriales de nivel superior) a través de un servicio denominado NIC Argentina, administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los nombres se asignan siguiendo el orden de su presentación. No hay examen de fondo y NIC Argentina no acepta responsabilidad alguna respecto de conflictos entre terceros. No se aplican las normas de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Este sistema, ha dado lugar a numerosos casos de cybersquatting o piratería de marcas famosas, registradas por terceros no autorizados como nombres de dominio. Los damnificados han optado por recurrir a los tribunales argentinos solicitando la aplicación del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC en circunstancias que muestran que los practicantes locales opinan que son ilustrativas del entendimiento de la problemática por parte de los jueces argentinos, lo mismo que de las deficiencias que presenta el sistema de registro de nombres de dominio.²³ La aplicación de estas medidas por un juez de primera instancia en el asunto Tinelli, Marcelo Hugo c/Salama, Walter s/medidas cautelares ha

22 Ibid.

23 ELLMANN Sergio M. “Argentina: a domain name injunction” *Trademark World, Domain Names Supplement*, April 2000.

quedado reseñada como sigue:

En la causa “Tinelli, Marcelo Hugo c/Salama, Walter s/medidas cautelares” un Tribunal de primera instancia ordenó la suspensión temporaria del nombre de dominio www.marcelotinelli.com en Internic, así como el registro provisional de dicho nombre de dominio a favor del demandante, conocido animador de uno de los programas televisivos más populares de Argentina. Considerando que el nombre de dominio se había registrado en los Estados Unidos de América y que los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias via exhorto llevarían cierto tiempo, el Tribunal dictó una prohibición de innovar para mantener el status quo y así impedir que la situación existente se modifique durante el trámite de la causa judicial.²⁴

24 ARGENTINA. Caso 4191/00, Juzg. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, 23 de junio de 2000. Véase ELLMANN Sergio M., “Argentina: a domain name injunction” Trademark World, Domain Names Supplement, April 2000. Véase también MARVAL, O’FARRELL & MAIRAL, *El Acuerdo sobre los ADPIC las Medidas Cautelares*, en *Marval News* No. 2, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 30, 2001.

CAPÍTULO V

Medidas en frontera.

26. Las violaciones al Derecho marcario y las medidas en frontera previstas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC *et seq.*

Los derechos de propiedad intelectual, específicamente los derechos exclusivos que recaen sobre las marcas registradas, pueden ser violados con motivo de la fabricación local de productos portadores de una marca registrada ajena que ha sido colocada en los productos en el mismo país en que fueron fabricados y en el que serán expendidos sin el consentimiento del dueño de la marca registrada en ese país, conducta conocida como infracción, o invasión de marca. El mismo derecho exclusivo que recae sobre esa marca registrada puede también violentarse con motivo de la introducción no autorizada de la mercancía portadora de la marca, en circunstancias en que, las mercaderías han sido fabricadas en el extranjero en donde también se ha colocado la marca, de manera que cuando los productos llegan al puerto de importación, la mercancía ya es portadora de la marca. Cuando la mercancía portadora de la marca se pretende introducir en el puerto de importación escogido, sin el consentimiento del titular de la marca registrada en el país al que ha llegado la mercancía, éste es el momento en que deberían ponerse en práctica las medidas encaminadas a impedir la introducción y posterior circulación de la mercancía. Liberada la misma de la aduana del puerto, otros serán los mecanismos que deban instrumentarse dirigidos a impedir la venta de esa mercancía en el mercado del territorio en el que ya ha sido introducida la mercancía. Lo ideal es impedir que las cosas lleguen a esta fase, siempre que se detecte la mercancía de manera oportuna y que la suerte esté del lado del dueño de la marca. No estoy afirmando que la observancia de derechos es una cuestión de suerte. Detectada la mercancía ilegal, la observancia de los derechos y la aplicación de medidas en frontera dependerán de una serie de factores legales, y de hecho, que poco o nada tienen que ver con la suerte. Admitido que así debieran ser las cosas en esta fase de la observancia de medidas en frontera, la realidad es que hay una etapa anterior, ajena a las reglas nacionales e internacionales en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual y de la aplicación de las medidas en frontera. Estas reglas y prácticas, que como se dice son ajenas al Derecho de la propiedad intelectual doméstico e internacional, impiden que todos y cada uno de los contenedores que llegan por cualquier medio al puerto de importación sean inspeccionados con miras a impedir la entrada de mercancía ilegal. Las cosas son así porque solamente un porcentaje muy bajo –que varía de país en país y de la fuente que proporciona el dato–, pero que en todos los casos es bajo (en la región de un cinco o diez por ciento)– es sometido a una revisión. La revisión se realiza dependiendo de

una serie de factores legales y fácticos que incluyen el azar, la casualidad, la coincidencia y la suerte por un lado; y el origen, la experiencia, las tareas de inteligencia y los informes, avisos y alertas que puede haber recibido la aduana misma o el dueño de la marca registrada en el país de importación, por el otro. Es pues un hecho que la gran mayoría de los contenedores que llegan a los puertos de los países industrializados y en vías de desarrollo, no es sometido a inspección alguna. Habida cuenta de esta realidad, es tan quimérico como ilusorio, y por lo tanto absurdo, pretender que se puede evitar la introducción y circulación de la totalidad de las mercancías espurias, falsificadas e ilegales que provienen del extranjero a través de una adecuada observancia de las medidas en frontera. En virtud de los sistemas que en todo el mundo se sabe operan para tratar de detectar mercancía ilegal en las aduanas –en los que la suerte, el azar y la casualidad juegan un papel protagónico–, unas veces la suerte estará del lado de los titulares de derechos de propiedad intelectual, y otras, del lado de los infractores. La suerte estará del lado de los infractores cuando el azar y la disciplina aduanera hayan resuelto que en alguno de los diez contenedores escogidos para inspeccionar de un total de cien, alguno de ellos contenga mercancía ilegalmente marcada. Si la mercancía venía en alguno de los otros noventa contenedores no inspeccionados, ésta con toda seguridad llegará a las calles, estaciones de metro, estadios, tianguis, mercados ambulantes y fijos, y hasta centros comerciales y negocios establecidos que van desde los más modestos hasta aquéllos en los que el consumidor promedio supondría que ahí no se vende mercancía falsificada;²⁵ su persecución quedará entonces sujeta a las reglas generales de la observancia de derechos de propiedad intelectual para impedir la venta de mercancía que porta ilegalmente una marca registrada en el país.

Cuando la propietaria de la marca en un determinado país tiene instrumentado un sistema de vigilancia apropiado, podrá entonces poner en práctica los mecanismos legales orientados a impedir que la mercancía salga del puerto a través de la aplicación de las correspondientes medidas en frontera, que paso a comentar en el contexto de un caso de aplicación de estas medidas ordenadas por las autoridades brasileñas.

25 En el pasado, el autor ha tenido conocimiento de estrategias legales encaminadas a reprimir la venta de botellas de vino espumoso como si fuera Champagne en diversos restaurantes de moda llamados de lujo, ubicados en la zona comercial del barrio de Polanco de Ciudad de México, en donde cada una de estas botellas se expende al iluso comensal dispuesto a impresionar a su invitado por un precio equivalente a \$500.00 US. En este caso, las investigaciones mostraron que las botellas falsificadas no provenían del extranjero sino del azaroso barrio de Tepito, donde también se sabe que se expende mercancía falsificada proveniente del extranjero, en Ciudad de México, bajo control del crimen organizado en las más variadas manifestaciones atribuibles al gremio, y en el que las autoridades federales responsables de la investigación y persecución de estos ilícitos difícilmente se atreverían a realizar un operativo orientado a decomisar mercancía ilegal y a identificar a los falsificadores, como no fuera con los más diestros elementos de la Policía Federal en compañía de un batallón del Ejército Mexicano integrado por elementos igualmente diestros. Similares informes han mostrado la venta de productos del tabaco falsificados, portadores de marcas notorias para este tipo de productos, como si se tratara del preciado producto cubano. Las falsificaciones no sólo están en los mercados y los barrios populares visitados por quien no quiere o no puede pagar el precio del producto original, sino también en negociaciones establecidas en barrios residenciales y de negocios de las grandes ciudades.

27. Las medidas en frontera en el caso ROADSTAR en Brasil. *Roadstar Management SA v. Ocean Comercial Importadora Ltda.*²⁶

Hace algunos años, los trabajos practicados con motivo de un negocio que no estaba directamente relacionado con la importación de mercancía falsificada, condujeron a la ubicación de mercancía que la autoridad sospechó que podría tratarse de mercancía falsificada, y que tuvo como desenlace, la aplicación de lo que se conoce como *medidas en frontera*, específicamente de la observancia de derechos de propiedad intelectual en la frontera. A continuación, la relatoría del abogado brasileño Rodrigo BORGES CARNERIRO del asunto ROADSTAR:

Los trabajos realizados como parte de una averiguación por el delito de fraude fiscal dirigieron la atención de las autoridades aduaneras brasileñas hacia un cargamento de radios para automóviles portadores de la marca ROADSTAR en posesión del importador Ocean Comercial Importadora Ltda. Tras incautarse la mercancía por la sospecha de que se trataba de productos falsificados, las autoridades aduaneras brasileñas establecieron contacto con la subsidiaria brasileña de la empresa suiza Roadstar Management SA, dueña de la marca ROADSTAR. Dentro del plazo de diez días en que la mercancía puede permanecer temporalmente detenida por las autoridades aduaneras de acuerdo con la legislación aplicable, Roadstar confirmó que se trataba de productos falsificados y presentó una denuncia penal en contra de los accionistas de la empresa Ocean con la idea de obtener una orden para i) la incautación permanente de los productos y ii) la consignación de los responsables por el ilícito de infracción de marca.

La defensa de Ocean alegó, entre otras cosas, que sus clientes no habían incurrido en responsabilidad, pues ellos habían actuado en representación de otra empresa brasileña (Sodico Importação e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda), que a su vez representaba a la empresa paraguaya Colisee Sociedad de Responsabilidad Ltda. El Tribunal que conoció del asunto en primera instancia estimó que esos argumentos y defensas no eximían de responsabilidad a quienes actuaban por cuenta de la empresa Ocean, y ratificó la procedencia de la reclamación hecha por Roadstar en contra de Ocean, la cual fue impugnada por Ocean ante la Sala de Apelaciones en Materia Penal quien ratificó la actuación del Tribunal. Estas últimas actuaciones han permitido, además, aclarar ciertos aspectos poco explorados en el Derecho brasileño.

²⁶ BRASIL. *Roadstar Management SA v. Ocean Comercial Importadora Ltda.* Apelación 2004.001216-0, publicada el 6 de diciembre de 2004). Sentencia dictada por la Sala de Apelaciones del Estado de Paraná ratificando las consignaciones penales de los socios de *Ocean Comercial Importadora Ltda.*, la compañía que importaba falsificaciones de radios para automóviles portadores de la marca ROADSTAR.

En primer término se ha sostenido que el plazo de 30 días de que se dispone para presentar la denuncia penal empieza a correr a partir de la fecha en que el juez notifica al interesado haber dictado un acuerdo en virtud del cual el juez ha ratificado el dictamen del perito en el sentido de que el asunto involucra la comisión de un delito. En el pasado se ha sugerido que este plazo empieza a correr de manera automática a partir de la fecha misma del dictamen del juez, en contraste con la fecha de notificación por parte del juez en lo relativo a la ratificación hecha por él del dictamen del perito.

Por otra parte, la Sala ha dejado claro que la persona que importa productos falsificados para ser introducidos en territorio brasileño incurre en responsabilidad penal. Esto, con independencia de que el importador y un tercero por quien actúa el importador hayan firmado un convenio que eximía de responsabilidad al importador por razón de haber actuado por cuenta de ese tercero.

El panel que intervino en este negocio hizo notar que la legislación penal brasileña considera que la actividad consistente en la importación de productos falsificados constituye un delito, y que en el presente negocio estaba claro que quienes actuaban por cuenta de Ocean, sus accionistas, habían incurrido en los hechos constitutivos del delito.

Finalmente, los importadores hicieron valer como defensa el hecho de que ellos no tenían la intención de importar mercancía falsificada en Brasil, y que en ausencia de este elemento, no había elementos suficientes para afirmar que los importadores habían cometido el delito perseguido. El panel decidió que el hecho de que estuvieran involucrados productos portadores de una marca de la reputación de la marca ROADSTAR era motivo suficiente para presumir la intención y la conducta dolosa por parte de los importadores.²⁷

28. Las medidas en frontera y el Sistema de Asiento de Alerta en Argentina.

En el medio argentino, las posibilidades reales de que las medidas en frontera puedan ser instrumentadas, presumiblemente debieran incrementarse a través de mecanismos encaminados a reforzar la protección de marcas registradas en Argentina, cuando la mercancía portadora de una marca registrada en Argentina arriba a la aduana Argentina y ésta es detectada

²⁷ BRASIL. Del caso da cuenta el abogado brasileño Rodrigo BORGES CARNEIRO de la firma DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA en: *Danneman Siemsen Articles and Publications* <http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=rbc9&pos=5.52&lng=en> Véase también el informe del colega BORGES CARNEIRO de fecha 27 de enero de 2005 bajo el título *ROADSTAR Counterfeiting Convictions Stand in Trademark World 2005*.

oportunamente por las autoridades aduaneras. Este refuerzo se consigue en Argentina siempre que el dueño de la marca registrada haya cumplido con las exigencias previstas en una regulación administrativa que entró en vigor en el año 2007, de acuerdo con la cual, los dueños de marcas registradas en Argentina pueden optar por practicar un registro adicional, llamado *Sistema de Asiento de Alerta*, en donde se deja constancia de la existencia de las marcas registradas en Argentina, de su titular, licenciarios, distribuidores, y otras informaciones orientadas a detectar mercancía presumiblemente ilícita cuando su importación sea detectada en circunstancias que no coinciden con las que el propio dueño de la marca ha proporcionado a las autoridades aduaneras.

El Sistema de Asientos de Alerta que fue creado por medio de la Resolución N° 2216 de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, entró en vigencia en Argentina en abril de 2007. El Sistema de Asientos de Alerta otorga a los titulares de las marcas, la posibilidad de recibir información de mercaderías importadas que llevan su marca antes de que éstas sean liberadas a plaza por la Aduana. Esta información que es enviada por correo electrónico, permite a los propietarios de las marcas prever el ingreso de productos falsificados y obtener información valiosa sobre las importaciones paralelas de mercadería genuina. Mientras que la importación paralela de mercadería genuina no es considerada una infracción marcaria en la Argentina, en ciertos casos, puede constituir un incumplimiento contractual en el país de origen de los productos o una violación de otras leyes locales, sobre la base de las cuales la importación puede ser impedida. Una vez que se registra la marca en el Sistema de Asientos de Alerta, las mercaderías identificadas con dicha marca son bloqueadas automáticamente por la Aduana por tres días para permitir su inspección al titular marcarario. El titular de la marca y las personas autorizadas por éste quedan exceptuados del mencionado bloqueo automático. La experiencia práctica con el Sistema de Asientos de Alerta en la Aduana ha enseñado que cuando la mercadería es falsificada, una vez detectada, los importadores simplemente la abandonan para su destrucción y que, cuando se trata de mercadería genuina, suministran a los titulares de las marcas información que les permite poner en conocimiento de la Aduana dentro de las 48 horas que nada tienen que objetar y la mercadería es rápidamente liberada, sin interferir el flujo del comercio internacional.²⁸

28 ARGENTINA. MARVAL, O'FARRELL & MAIRAL, *Efectividad del Sistema de Asientos de Alerta en la Aduana Argentina* en: MARVAL News No. 74, Boletín de novedades de Marval, O'Farrell & Mairal, Buenos Aires, Argentina, Julio 31, 2008. MÉXICO: En el mes de septiembre de 2008 se dio a conocer la presentación de una iniciativa en el Senado mexicano presentada por el Senador Jorge A. Ocejo Moreno del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional encaminada a reformar la Ley Aduanera con miras a introducir un *padrón de marcas* de características similares a las del *Sistema de Asiento de Marcas* introducido en Argentina a nivel administrativo sin que fuera necesaria la intervención del Parlamento de ese país. La iniciativa mexicana está fechada el 9 de septiembre de 2008 y en la exposición de motivos hace referencia expresa a la regulación argentina. Véase SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO, H. CAMARA DE SENADORES, *Iniciativa del Senador Jorge A. Ocejo Moreno del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, la que Contiene Proyecto de*

29. La observancia de los derechos marcarios y la introducción de mercancía portadora de la marca proveniente del extranjero. El caso AMERICAN COLT. Bolivia.

Los derechos marcarios pueden verse infringidos por distintas conductas. Encabezan esas manifestaciones, la aplicación de la marca en el producto sin el consentimiento del titular del registro por un lado, y la venta de la mercancía a la que se ha aplicado la marca registrada sin consentimiento del titular de la marca registrada, por el otro. En este último caso, puede ocurrir que la marca haya sido aplicada al producto en un tercer país, en el que no se incurrió en infracción de la marca por haberse aplicado el signo con el consentimiento de quien es titular de la marca en ese tercer país, en donde la aplicación de la marca está dentro de la legalidad. En estas circunstancias, la mercancía puede, incluso, venderse en ese tercer país sin usurpar los derechos del titular de la marca en ese tercer país. Sin embargo, cuando el producto portador de la marca, en estas circunstancias, es exportado a otro país en donde la marca está registrada en nombre de otra empresa, la introducción y comercialización de la mercancía portadora de la marca, como regla general, constituye un acto de infracción. Esto, en un contexto como el del caso AMERICAN COLT que involucraba la reclamación del titular boliviano por la circulación de la mercancía portadora de la marca proveniente de Chile.

30. Caso AMERICAN COLT. La sentencia de la Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro (segunda instancia), revocada por la sentencia de 7 de noviembre de 2000 de la Sala Penal Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (tercera y última instancia). Bolivia.²⁹

A continuación, se muestra el desarrollo y desenlace del caso AMERICAN COLT, en el que intervinieron tres autoridades bolivianas a fines de los años noventa y en el que se muestran dos distintas maneras de aplicar, e interpretar, las normas que rigen la observancia de derechos, cuando de lo que se trata es de hacer efectivos los derechos derivados de un registro marcario en un país, en el que se ha comenzado a comercializar sin autorización del dueño de la marca, mercancía portadora de la marca proveniente del extranjero e introducida sin autorización del dueño de la marca.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Aduanera, Ciudad de México a 9 de septiembre de 2008.

29 *BOLIVIA. 200011-SALA. PENAL-1-613 FALSIFICACIÓN Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS, CONTRASEÑAS Y OTROS. AMERICAN COLT SUIT 2000 S.R.L. CI MIGUELINA VÁSQUEZ GARCÍA. DISTRITO : URURO. SENTENCIA.*

El caso AMERICAN COLT fue fallado en tercera y última instancia por la Corte Suprema de Bolivia, en sentencia que revoca la de segunda instancia dictada por el Dr. Juan Domingo Ferrufino E. de la *Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro* (segunda instancia). La sentencia de segunda instancia fue revocada no obstante tratarse de un fallo que el Derecho marcario acogió con beneplácito por estar apoyado en formas de interpretación y aplicación de las normas involucradas, en armonía con los fundamentos y principios de esta disciplina. Aunque la sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro dictada en segunda instancia por el Dr. Juan Domingo Ferrufino E., fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, queda ahí el texto del fallo revocado para ser considerado como muestra de una actuación apegada al Derecho aplicable, cuando de lo que se trata es de impedir la circulación de mercancía proveniente del extranjero portadora de una marca que es propiedad del actor, y esta conducta se realiza sin el consentimiento del titular de la marca registrada.

Así ocurrieron las cosas en el caso AMERICAN COLT:

1. La sociedad boliviana “Colt & Suit S.R.L.” es la titular del registro para la marca AMERICAN COLT en Bolivia. El Derecho marcario boliviano permite al titular de una marca registrada en Bolivia, entre otras cosas:
 - a. perseguir legalmente la fabricación de prendas de vestir a las que se les aplique la marca AMERICAN COLT; y
 - b. perseguir legalmente la comercialización y venta en territorio boliviano de prendas de vestir a las que se les haya aplicado la marca AMERICAN COLT sin su consentimiento.

Lo que interesa a los fines de determinar si la dueña de la marca AMERICAN COLT en Bolivia, puede o no perseguir legalmente la venta no autorizada de prendas de vestir que ostenten la marca AMERICAN COLT en territorio boliviano, es precisar si la marca que ostenta la mercancía se aplicó sin consentimiento de su dueño en Bolivia. Si la marca se aplicó sin consentimiento de su dueño en Bolivia, la venta de la mercancía que ostenta la marca AMERICAN COLT en territorio boliviano viola los derechos exclusivos del dueño de la marca AMERICAN COLT en este país.

2. La señora Miguelina Vázquez introduce en Bolivia y comercializa en este país pantalones que ostentan la marca AMERICAN COLT. Esta mercancía proviene de Chile, en donde la marca AMERICAN COLT está registrada a nombre de una sociedad distinta a la titular de la marca AMERICAN COLT en Bolivia. En Chile, la marca AMERICAN COLT es

aplicada a los pantalones con autorización del titular del registro para esta marca en Chile.

3. La titular de la marca AMERICAN COLT en Bolivia inicia los procedimientos legales encaminados al cese de la venta de pantalones con la marca AMERICAN COLT por parte de la señora Miguelina.
 - a. La señora Miguelina se defiende alegando que la mercancía puede venderse legalmente en Bolivia, en virtud de que la marca se aplicó legalmente en Chile.
 - b. Un representante consular de Chile en Bolivia, confirma que la mercancía porta la marca AMERICAN COLT aplicada a dicha mercancía proveniente de Chile con autorización de la empresa chilena titular de la marca en Chile, **y que por lo tanto, la empresa chilena tiene derecho a venderla en todo el mundo.**
 - c. La Oficina de Asuntos Económicos de Chile envió a las autoridades bolivianas que conocían del pleito, una nota de aclaración con respecto a la manufacturación de jeans chilenos, en la que indica que la firma Zerené Hnos., tiene derecho a vender sus productos **en cualquier punto del mundo.**
4. La autoridad que conoce en primera instancia falla en contra del titular de la marca en Bolivia, de acuerdo con el criterio sostenido por la Oficina de Asuntos Económicos de Chile, dándole así la razón a la señora Miguelina quien, de acuerdo con esta autoridad, puede seguir vendiendo en Bolivia la mercancía, sin importar que el titular de la marca en Bolivia no haya otorgado su consentimiento.
5. La titular de la marca AMERICAN COLT en Bolivia, impugna la sentencia dictada en primera instancia, y la autoridad que conoce en segunda instancia sostiene que el actor tiene la razón; es decir, revoca la sentencia de primera instancia, y condena a la señora Miguelina por la infracción de la marca AMERICAN COLT, registrada en Bolivia en nombre de la sociedad demandante.
 - a. La autoridad que conoce en segunda instancia sostiene que nada interesa que la marca se haya aplicado en Chile por el titular de la marca en Chile; que esa mercancía puede venderse en Chile, pero no en Bolivia, en donde la empresa demandante es la titular de la marca, y que esa titularidad le da derecho a perseguir legalmente la venta de las prendas de vestir marcadas sin su autorización.

- b. La autoridad de segunda instancia sostiene que la venta de mercancía en territorio boliviano, a la que se ha aplicado la marca sin permiso del titular de la marca en Bolivia, viola los derechos de exclusividad, que el registro boliviano otorga al titular de la marca este país.
6. La señora Miguelina, condenada en segunda instancia por la infracción de la marca AMERICAN COLT, impugna la sentencia en la tercera y última instancia.
- a. La autoridad que conoce del pleito en tercera instancia revoca la sentencia de la autoridad que conoció en segunda instancia, que había fallado en favor de la sociedad denunciante titular de la marca en Bolivia. La autoridad que conoce en esta tercera y última instancia, ratifica la sentencia de la autoridad que conoció del pleito en primera instancia, exonerando así a la señora Miguelina.
- b. Como consecuencia de la sentencia de tercera y última instancia, la demandada señora Miguelina puede seguir vendiendo en Bolivia la mercancía portadora de la marca en las circunstancias apuntadas, es decir, sin autorización del titular de la marca en Bolivia.
7. Se estima que la sentencia dictada en tercera y última instancia –igual que la dictada en primera instancia- es violatoria del Derecho marcario aplicable, que concede al titular de una marca registrada en Bolivia, el derecho a perseguir la comercialización de productos marcados, importados y vendidos en las circunstancias reseñadas.
- a. La señora tendría derecho a vender la mercancía en Bolivia si hubiera acreditado, que la marca se aplicó en Chile con el consentimiento del titular de la marca en Bolivia, siempre que el Derecho aplicable en Bolivia adoptara el principio de agotamiento internacional en contraste con el de agotamiento nacional. En general, el agotamiento internacional requeriría que la marca AMERICAN COLT estuviera registrada en nombre de la demandante en ambos países, lo que no aconteció en el caso AMERICAN COLT.
- b. El autor considera que las aseveraciones hechas en este caso por la Oficina de Asuntos Económicos de Chile (...) con *respecto a la manufacturación de jeans chilenos, en el que indica que la firma Zerené Hnos., tiene derecho a vender sus productos en cualquier punto del mundo, carecen de apoyo legal y desconoce, entre otras cosas, el carácter territorial que como regla general, tienen los registros marcarios, precisamente, en situaciones como la que nos ocupa.*

- c. Si el demandado boliviano o el proveedor chileno del demandado boliviano tuvieran razones legales para cuestionar la legitimidad de la empresa boliviana titular del registro boliviano, son otros los procedimientos a agotar para evitar que el registro boliviano surta efectos contra el importador, y que incluyen v.gr. la petición expresa de una medida precautoria, encaminada a impedir que el registro boliviano surta efectos contra el importador, hasta que se resolviera en definitiva si el demandante boliviano tenía o no derecho al registro de la marca AMERICAN COLT en Bolivia. Nada de esto fue alegado ni invocado.
8. El fallo revocado dictado por la autoridad que conoció del pleito en segunda instancia, en opinión del autor, está en armonía con los principios y fundamentos del Derecho marcario, como fueron invocados por el accionante y denunciante titular de la marca en contra de la señora Miguelina, y como fueron acogidos por dicha autoridad, quien al revocar la sentencia de primera instancia, aplicó el Derecho marcario boliviano en armonía y en congruencia con los fundamentos de Derecho marcario en materia de observancia de derechos.
9. Se estima que el fallo revocado dictado por la Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito es el que debió quedar firme, mismo que se reseña a continuación:

La Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 380; REVOCA la sentencia cursante de fs. 367 a 371, consiguientemente, declara probadas la denuncia de fs. 2, diligencias de policía judicial y querella y como emergencia de lo resuelto se pronuncia sentencia condenatoria contra la procesada Miguelina Vásquez García de las generales de su confesión de fs. 307 a 312 por existir plena prueba en la comisión de los delitos tipificados en los arts. 193, 235 y 236 del Cód. Pen., sancionando a la citada procesada a sufrir la pena privativa de libertad de tres años de reclusión a cumplir en el Penal de San Pedro de esta ciudad; así como el pago de costas, daños civiles al Estado y la parte civil, averiguables en ejecución de sentencia.

A continuación, una selección de los textos pertinentes como aparecen en la reseña que se ha hecho del pleito que involucraba la marca AMERICAN COLT:

FALLO PRIMERA INSTANCIA: () POR LO TANTO: El suscrito Juez de Partido 2° en lo Penal de la Capital (Oruro-Bolivia), administrando justicia en primera instancia, a nombre de la ley y la jurisdicción

*ordinaria que por ella ejerce, ligeramente en desacuerdo con el requerimiento fiscal, FALLA: Declarando improbadas las diligencias de policía judicial de fs. 1 a 45 y formalización de querrela de fs. 55 y vta., dictando sentencia declarativa de inocencia a favor de la procesada Miguelina Vásquez García, de las generales de su confesión de fs. 307 y 312, por cuanto en el proceso no existe prueba alguna en la comisión de los delitos tipificados en los arts. 193, 235 y 236 del Cód. Pen., así calificados en el auto final de instrucción y en observancia del art. 245-1) del Cód. Pdto. Pen., con costas, responsabilidad civil y otras emergencias legales pertinentes que debe satisfacer la parte querellante a favor de la inocente, cual previene la segunda parte del citado art. 245 y art. 350 de dicho cuerpo legal adjetivo de la materia. En ejecución de sentencia, procédase a la devolución de la mercadería incautada a favor de Miguelina Vásquez y de los pantalones ofrecidos como prueba por las partes, con la constancia respectiva ()***Esta sentencia de la que su copia se archivará donde corresponde, se basa en las disposiciones legales citadas en su contexto, y es pronunciada y leída en audiencia pública en Oruro a 9 de septiembre de 1998 a hrs. 10:00. Fdo.- Dr. Zandro Calisaya V.- Juez de Partido 2º en lo Penal. Ante mí: Dr. Aldo A. Morales A.- Secretario. AUTO DE VISTA Oruro, 17 de noviembre de 1998.**

FALLO SEGUNDA INSTANCIA: POR LO TANTO: La Sala Penal de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 380; REVOCA la sentencia cursante de fs. 367 a 371, consiguientemente, declara probadas la denuncia de fs. 2, diligencias de policía judicial y querrela y como emergencia de lo resuelto se pronuncia sentencia condenatoria contra la procesada Miguelina Vásquez García de las generales de su confesión de fs. 307 a 312 por existir plena prueba en la comisión de los delitos tipificados en los arts. 193, 235 y 236 del Cód. Pen., sancionando a la citada procesada a sufrir la pena privativa de libertad de tres años de reclusión a cumplir en el Penal de San Pedro de esta ciudad; así como el pago de costas, daños civiles al Estado y la parte civil, averiguables en ejecución de sentencia. No intervienen los vocales de Sala Penal, Dres. Facundo Ramírez V., y Rodolfo Fuentes B., el primero por estar jubilado y el segundo por haber cesado en sus funciones, conforma sala el Dr. Juan Domingo Ferrufino E. Vocal de Sala Civil, convocado a fs. 385. Vocal relator: Dr. Juan Domingo Ferrufino E. Regístrese. Fdo.- Dres.: Ernesto Aranibar Sagárnaga.- Juan Domingo Ferrufino Encinas. Ante mí: Dr. José Romero Solíz.- Secretario de Cámara.

FALLO TERCERA INSTANCIA () Que del examen de los antecedentes del proceso, se puede advertir que la Corte ad quem, ha cometido error de derecho debidamente comprobado, al condenar a la procesada incorrectamente, sin

*la existencia de prueba alguna, en consideración a que el hecho por el que se la juzga supuestamente, previsto en los arts. 193, 235 y 236 del Cód. Pen., **no se adecua a ninguna de las tipificaciones imputadas, pues está demostrado que Miguelina Vásquez García adquirió legalmente los pantalones American Colt de la empresa Serené Hnos. de Chile, la que está autorizada por la matriz de dicha marca para producir y comercializar. El querellante que representa a otra industria peruana similar, que seguramente también tiene autorización para el uso y explotación de dicha marca, impropriamente demandó a la procesada, pues ella no fabricó los pantalones no falsificó ninguna marca, no cometió fraude procesal ni engaño a persona alguna, en resumen no cometió ningún delito.***³⁰

30 *Por lo expuesto, se establece haber causal de casación y corresponde dar aplicación al art. 298-1), 2) y 3) del Cód. Pdto. Pen. POR LO TANTO: La Sala Penal Primera de la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intervención del Presidente del Supremo Tribunal, Dr. Oscar Hassenteufel Salazar, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 425-430, en aplicación del art. 307-3) del Cód. Pdto. Pen., CASA el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo mantiene firme la sentencia de primera instancia, sin responsabilidad por ser excusable. Relator: Ministro. Dr. Héctor Sandoval Parada. Sucre, 7 de noviembre de 2000.*

CAPÍTULO VI

La prescripción.

31. La prueba de un uso público, continuo y de buena fe invocado como defensa, como prueba de mala fe y como confesión del demandado. El caso HARD ROCK CAFÉ. Bolivia.

Una defensa que con cierta frecuencia se hace valer por los demandados por uso no autorizado de un signo distintivo ajeno, es el hecho de que el signo, que puede ser una marca de producto, una marca de servicio o un nombre comercial, respecto del cual el actor alega un derecho, se ha usado de manera pública, continua, y de buena fe por el demandado; con lo cual, la defensa busca apoyar un alegato encaminado a convencer a la autoridad que el demandado ha adquirido el derecho al uso del signo ajeno con base en consideraciones legales vinculadas con la prescripción adquisitiva. Se trata de una defensa a la que tanto el actor como la propia autoridad que está conociendo del asunto pueden reaccionar de distintas maneras. Puede acontecer que la defensa esté debidamente apoyada en circunstancias de hecho y en material probatorio, que permita usar la figura de la prescripción en favor de los intereses del demandado; podría incluso suscitar dudas razonables encaminadas a un titubeo por parte de la autoridad que debe dictar el fallo correspondiente. Puede también acontecer que el abogado lamentablemente haber invocado la defensa en circunstancias en que no había una suposición fundada respecto de su efecto en beneficio del demandado. Se trata de una defensa que debe estudiarse con sumo cuidado antes de ser invocada por el demandado, pues ésta puede producir un efecto totalmente opuesto al buscado, como ocurrió en el caso HARD ROCK CAFÉ en Bolivia. Para procurar que prospere la defensa, es muy probable que el demandado ponga a disposición de la autoridad suficientes informes, indicaciones, materiales, documentos y demás pruebas en el sentido de que el signo ajeno efectivamente se ha usado por el presunto infractor, pero que ese uso se ha realizado de manera **pública, continua y de buena fe**. Con independencia del papel que el demandado le pretende atribuir a estos informes y materiales, todos ellos pueden ser usados en contra del demandado precisamente como una **confesión** que finalmente facilite al actor obtener un fallo favorable. En muchos casos, el demandado podrá acreditar sin dificultad el hecho de que el uso que ha venido haciendo del uso signo distintivo ajeno ha sido público y también continuo, pero estos requisitos no son suficientes para que la figura de la prescripción opere en beneficio del demandado, pues también se requiere la buena fe por parte de ese demandado, lo que con frecuencia se pretende acreditar con la simple afirmación de que si el uso ha sido público y continuo, luego entonces también ha sido de buena fe, como si la lógica condujera a satisfacer ese requisito por así haberlo planteado el demandado.

La realidad es que una vez que se ha proporcionado a la autoridad material suficiente para acreditar el uso público y continuo, quizá no de manera reiterada pero sí con la suficiente frecuencia como para prestar atención al hecho, a veces ocurre que ese material incluye muestras claras de la mala fe por parte del demandado como podría ser literatura, publicidad, anuncios, objetos promocionales, fotografías, menús, servilletas, *etcétera*, que además del elemento nominativo en disputa, muestran el uso de otros elementos del negocio del actor que también están siendo usados por el demandado, como puede ser la copia del logo de negocio del actor, la copia de la combinación de colores usados en el negocio del actor, los platillos productos o servicios ofrecidos por el demandado de modo similar a como lo ha venido haciendo el actor, todo lo cual conduce irremediablemente a comprobar la mala fe por parte del demandado y el deseo claro y evidente de confundir al consumidor y hacerle creer que el negocio del demandado es el mismo del actor o tiene una licencia, franquicia u otro tipo de vinculación con el del actor. Es decir, que la defensa encaminada a establecer la prescripción en favor del demandado, lo que ha permitido es acreditar que la buena fe está muy lejos de caracterizar el uso público y continuo del signo ajeno por un lado; y por otro, el hecho de que lo que ha estado presente en ese uso público y continuo del signo ajeno, ha sido también un uso caracterizado por la presencia de la mala fe por parte del demandado en sentido tanto literal como legal. Con ello, además, el demandado habrá proporcionado al actor y a la autoridad pruebas adicionales para establecer que el derecho del actor a demandar no ha prescrito, así como una confesión del ilícito por el que ha sido demandado. Defensas y efectos similares han ocurrido en la jurisprudencia comparada, tanto la tradicional como la contemporánea, representada por negocios como el caso BULOVA fallado en México a principios de los años cincuenta, el caso HÄAGEN DAZS fallado en Chile en los años noventa y el más reciente que involucra el signo HARD ROCK CAFÉ del que se da cuenta en el fallo dictado por un tribunal boliviano.

Al suministro de estos materiales adicionales proporcionados por el demandado, se le puede atribuir cómodamente el efecto de establecer la mala fe por parte del demandado. Sin embargo, no es indispensable que estos materiales adicionales estén presentes para que la defensa de la prescripción represente más un riesgo que una defensa o excepción válida para el demandado. El caso puede estar estructurado de manera tal, que la afirmación hecha por el demandado que ha venido usando el signo de manera pública, continua y de buena fe, sea suficiente para que incorporadas al material y pruebas que obran en autos, a tales afirmaciones se les atribuya el efecto de una confesión por parte del demandado, según consta en los procedimientos del caso HARD ROCK CAFÉ que tuvieron lugar en Bolivia a fines de la primera década del siglo XXI, como puede apreciarse en el Expediente: 2007-16764-34-RII del Tribunal Constitucional de Bolivia en donde constan *i.a.* las actuaciones ocurridas en

el mes de marzo del año 2010, de las cuales más adelante se transcribe un extracto de los textos pertinentes a los fines que ahora nos ocupan.

32. Uso ilegal del nombre comercial HARD ROCK CAFÉ en Bolivia: Hard Rock Café Limited (representada por Roberto Choque Ch.) vs. Hard Rock Café S.R.L. (representada por Massoud Abutbul).³¹

() además de que en la prueba aportada por la parte contraria consistente en una demanda de cancelación planteada ante la Unidad de Signos Distintivos, se asevera estar haciendo uso público, continuo y de buena fe del nombre comercial Hard Rock Café, prueba que constituye confesión expresa del demandado, por lo que la prueba tachada de inconstitucional es irrelevante, haciendo improcedente el presente recurso, teniendo en cuenta que todas las actuaciones fueron oportunamente notificadas al demandado, quien en uso de su derecho a la defensa, contestó la demanda, presentó pruebas y alegatos; es decir, todas las actuaciones fueron públicas, no se le impidió al demandado la posibilidad de defenderse adecuadamente. Por otra parte, no existe contradicción de la norma impugnada con los preceptos constitucionales y además, dicha prueba no es indispensable ni determinante para la emisión de una decisión de la autoridad administrativa.³²

31 BOLIVIA. Caso HARD ROCK CAFÉ. *Uso ilegal del nombre comercial HARD ROCK CAFÉ: Hard Rock Café Limited (representada por Roberto Choque Ch.) vs. Hard Rock Café S.R.L. (representada por Massoud Abutbul)*. AUTO CONSTITUCIONAL 0037/2010-CA. Sucre, 26 de marzo de 2010. Expediente: 2007-16764-34-RII Materia: Recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad. La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, APRUEBA el rechazo contenido en la Resolución Administrativa I/001/07 de 3 de septiembre de 2007, pronunciada por el Director Jurídico del SENAPI. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. CORRESPONDE AL AUTO CONSTITUCIONAL 0037/2010-CA. COMISIÓN DE ADMISIÓN. Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños. MAGISTRADA RESPONSABLE. Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce. MAGISTRADO. Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez. MAGISTRADO. Véase: <http://daf.Tribunalconstitucional.gov.bo/gpwtc.php?id=17230&name=consultas&file=look>

32 *I.3. Resolución de la autoridad administrativa consultante. Por Resolución Administrativa I/001/07 de 3 de septiembre de 2007, el Director Jurídico del SENAPI (fs. 165 a 175), rechazó la solicitud formulada por Massoud Abutbul, representante de la empresa Hard Rock Café S.R.L., con la siguiente fundamentación: 1) El art. 24 del Instructivo Administrativo 001/05 está dentro de los parámetros legales establecidos, respeta los principios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y sobre todo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; 2) La verificación por la vía administrativa no tiene la misma naturaleza que la inspección ocular por la vía judicial porque en ésta, necesariamente tienen que estar las partes involucradas para poder defender sus argumentos ante el Juez; en cambio en la primera, el objetivo es verificar y observar si se está utilizando una marca registrada, no se da lugar a entablar confrontaciones o aclaraciones; 3) La audiencia de verificación no es la base fundamental del proceso de infracción, sino todas las pruebas aportadas por las partes que son valoradas al momento de dictar resolución y sobre todo de los principios doctrinales sobre propiedad industrial; 4) En ningún momento se ingresó al local con violencia, argucias o mentiras, se ingresó libremente por cuanto es un lugar comercial y público; que, en conclusión, el presente recurso ha sido presentado con el único objeto de dilatar el proceso ya que no cuenta con un fundamento o sustento legal apropiado ()*

33. La prescripción es hecha valer (sin buen éxito) como defensa en la observancia de derechos. El caso SEBASTIAN y la sentencia de 21 de septiembre de 2005 dictada en Guatemala.³³

La marca SEBASTIAN surge en California (EE.UU.) durante los años ochenta y desde hace tiempo es bien conocida en el sector de los cosméticos, particularmente en el de productos para el tratamiento del cabello. El vacío registral provocado por la falta de registro en Guatemala en ese tiempo, fue aprovechado por una empresa local, la sociedad Industrias Químicas, S.A., para obtener un registro para distinguir cosméticos incluyendo productos para el tratamiento del cabello en el año 1986. Siete años más tarde, la empresa californiana Sebastian International Inc., dueña de la marca SEBASTIAN, inicia en Guatemala los procedimientos legales encaminados a obtener la nulidad del registro para esta misma marca a la sociedad Industrias Químicas, S.A. y el cese del uso de la marca en ese país por parte de esa empresa. La demanda se basa en el hecho de que la actora se constituyó en el año 1972, y que desde entonces, había estado operando en el negocio de cosméticos con el nombre comercial SEBASTIAN INTERNATIONAL INC.

La defensa de la sociedad Industrias Químicas S.A., hasta entonces todavía titular y registrante de la marca SEBASTIAN, alega que el plazo de tres años para accionar en contra del registro de la marca SEBASTIAN había transcurrido años antes de la presentación de la demanda por parte de Sebastian International, motivo por el cual, la acción iniciada contra el titular del registro había prescrito, no habiendo lugar a la reclamación ni a las pretensiones. El Tribunal que conoce en primera instancia decide que no ha lugar a la reclamación, por razón de la aplicación de las reglas de la prescripción al caso concreto, como lo hizo notar la defensa de la parte demandada. El Tribunal que conoce en última instancia de este negocio, revoca la sentencia favorable a la demandada y ordena la nulidad del registro originalmente otorgado a la demandada, así como el cese de todo uso del signo SEBASTIAN. Admitido que el sentido del fallo es sin duda el correcto, pues devolvió la exclusividad del uso del signo a quien en Derecho corresponde, los aspectos técnico-jurídicos involucrados dan material para observaciones de importancia. La lectura del fallo que se ha hecho accesible al público,³⁴ muestra que el manejo técnico jurídico que se hizo del negocio por parte del actor y de la autoridad que conoció en última instancia de este asunto, está muy lejos de ser considerado como un modelo de reivindicación de derechos respecto de una marca notoria indebidamente registrada en un país en el que se aprovechó el vacío registral. A la actora le

33 *Sebastian International Inc. vs. Sociedad Industrias Químicas S.A.* Sentencia de 21 de septiembre de 2005 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en GUATEMALA. El texto de la sentencia puede consultarse en: http://www.rpi.gob.gt/eRPIConsulta/ing_jurisprudencia.aspx

34 en: http://www.rpi.gob.gt/eRPIConsulta/ing_jurisprudencia.aspx

fueron asignados los beneficios normalmente reservados en la jurisprudencia comparada para las marcas notoriamente conocidas y registradas de mala fe, en circunstancias en que ninguno de estos dos temas es invocado, ya sea por la actora o por la autoridad que finalmente resuelve el asunto. La fuente principal de derechos que aparece en el texto reproducido de la sentencia es la que antes ha sido indicada: la constitución de la sociedad californiana a principios de los años setenta y el uso del nombre comercial correspondiente con inclusión de la designación SEBASTIAN por parte de la actora. Si esa sola fuente de derechos fuera jurídicamente suficiente para obtener un registro válido en Guatemala, y el fallo del caso SEBASTIAN sirviera de precedente para otros asuntos similares, parecería que antes de pensar en la obtención de un registro válido en el país en que se dictó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, habría que averiguar si no hay una sociedad extranjera, particularmente en California y operando con ese nombre en el extranjero, lo que no resultaría lógico.

En fin, en opinión del autor, de la lectura de la sentencia dictada en la última instancia del caso *Sebastian*, no se muestran razonamientos jurídicos claros o convincentes que permitan desvirtuar jurídicamente los argumentos de la defensa en materia de prescripción como fueron acogidos por la autoridad que conoció en primera instancia del negocio, sino se limita a señalar que la regla de la prescripción no es aplicable al caso por una serie de consideraciones distintas a las que se han hecho valer en la jurisprudencia comparada y en el Derecho unionista, cuando han transcurrido varios años después de que la acción hubiera prescrito, de no haber estado presentes los elementos de juicio que permiten establecer jurídicamente que la acción no ha prescrito. Dos casos representativos del buen Derecho aplicado por tribunales de dos países latinoamericanos en estas circunstancias son los casos BULOVA y HÄAGEN-DAZS fallados en México y Chile, respectivamente. Estos dos casos tuvieron en común el hecho de que, además del alegato de la notoriedad, quedó plenamente acreditada la mala fe por parte del demandado en la adopción de las marcas BULOVA y HÄAGEN-DAZS, y una serie de circunstancias de hecho y de Derecho que permitieron concluir cómodamente que los plazos aplicables a la prescripción no regían en esos dos asuntos precisamente por estar acreditada la mala fe. Otro ejemplo es el caso HARD ROCK CAFÉ antes analizado, el cual, aunque no involucró de modo expreso temas de notoriedad, ahí también se invocó de modo ejemplar la falta de buena fe como elemento necesario para la prescripción adquisitiva sobre el signo en favor del demandado. Este último caso resuelto conforme al Derecho doméstico, en tanto que los casos BULOVA y HÄAGEN-DAZS aplicando el Derecho unionista.

La autoridad judicial que conoció en primera instancia del caso SEBASTIAN en Guatemala aplica los criterios ordinarios en materia de prescripción, y

resuelve el caso en favor del demandado en lo que parece una aplicación ortodoxa de las reglas de la prescripción y la razón de ser de la institución. En cambio, las consideraciones expuestas por el Tribunal que falló en última instancia este negocio en favor del actor Sebastian International Inc., deja de aplicar las reglas de la prescripción y condena a la parte demandada conforme a las pretensiones de la parte actora. Con independencia del tema de la prescripción, no deja de sorprender que la base principal de la acción fuera la constitución de una sociedad en el Estado de California EUA, años antes que la titular de la marca SEBASTIAN solicitara el registro en otro país como era Guatemala y sin que estuviera de por medio el tema de la mala fe o el de la notoriedad como fuente de derechos, u otros tipo de apoyos legales de peso equivalente. Podría también afirmarse que la mala fe estaba implícita en virtud de las actuaciones de la demandada, si no ¿por qué escoger la marca SEBASTIAN para distinguir cosméticos incluyendo productos para el tratamiento, en las circunstancias que aparentemente estuvieron presentes en dicha adopción? El hecho es que esta situación y estas circunstancias no fueron invocadas por la actora ni por la autoridad. En opinión del autor, la forma en que se procedió en el caso SEBASTIAN no parece representativa de actuaciones judiciales que debieran proponerse como un modelo a seguir en la resolución de controversias iniciadas una década después de la adopción presuntamente ofensiva de un signo ajeno.

34. *Sebastian International Inc. vs. Sociedad Industrias Químicas S.A.* Sentencia de 21 de septiembre de 2005 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala.

A continuación, se presenta una selección de los textos que se estiman representativos de la esencia del caso SEBASTIAN fallado en última instancia por sentencia de 21 de septiembre de 2005:

*() El artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que las **acciones civiles provenientes del Convenio antes mencionado, prescribirán en TRES AÑOS.** Como quedó indicado en su oportunidad, la marca SEBASTIAN propiedad de mi representada, quedó vigente desde el día nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, sin que se hubiera presentado oposición alguna, habiendo transcurrido mas de SIETE AÑOS, al no haberse ejercitado una acción dentro del lapso fijado por la ley, es mas que evidente que PRESCRIBIO el derecho de la parte actora para ejercitar esta acción que ahora endereza contra mi representada, **razón por la cual la excepción de PRESCRIPCIÓN, hecha valer con el carácter de PERENTORIA, debe declararse con lugar.***

Concluido el trámite procesal, el juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil dictó sentencia del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro y en su parte resolutive declaró "I) CON LUGAR la excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción de la parte actora, para demandar a Industrias Químicas Incorporadas, Sociedad Anónima, interpuesta por Guissepe Santo Abate Genovese en calidad de Gerente General de la entidad Industrias Químicas Incorporadas, Sociedad Anónima; II) SIN LUGAR la demanda ordinaria promovida por el abogado Alberto Antonio Morales Velasco en calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad Sebastian International Inc., en contra de la entidad Industria Química Incorporadas, Sociedad Anónima. **RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:** La sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en su parte resolutive dice: ..." I) REVOCA en su totalidad la sentencia venida en grado. II) DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria promovida por "SEBASTIAN INTERNATIONAL INC.", en contra de "INDUSTRIAS QUIMICAS INCORPORADA, SOCIEDAD ANONIMA" (...)

() APLICACION INDEBIDA DE LA LEY. El recurrente expresa que fueron aplicados indebidamente los artículos 42 inciso c), 44 inciso a) y 45, todos del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y "también aplicado indebidamente (por omisión) el artículo 227 del mismo Convenio..." a) Con referencia a la manifestación de que se aplicaron indebidamente los artículos 42 inciso c), 44 inciso a) y 45 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el recurrente expresa que "...no era pertinente su aplicación por razón del planteamiento de la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE LA PARTE ACTORA, PARA DEMANDAR A INDUSTRIAS QUIMICAS INCORPORADAS, SOCIEDAD ANONIMA, excepción planteada precisamente al amparo de lo que la misma Sala Segunda de Apelaciones declara en el razonamiento de su sentencia de que el Convenio Centroamericano de Protección para la Protección (sic) de la Propiedad Industrial es aplicable supletoriamente en virtud del mandato contenido en el artículo 2 del Convenio antes mencionado." Como puede apreciarse, el recurrente no expresa razones de por qué considera que se han aplicado indebidamente las normas citadas, sino se limita a expresar que su aplicación no era pertinente por razón del planteamiento de la excepción de prescripción extintiva. En consecuencia, se procede a analizar en el siguiente apartado o referente a esta última.

En rigor, la sentencia no incluye una consideración jurídica de algún peso para dejar de aplicar las reglas de la prescripción en este negocio. Con estas palabras resume el redactor de la sentencia de última instancia las consideraciones jurídicas, en virtud de las cuales, la defensa de la prescripción invocada por la demandada no podía operar en su favor en este negocio:

b) El recurrente, con referencia a la prescripción de tres años, manifiesta que en su opinión debe operar en el caso analizado, señala como vicio del fallo la existencia de “APLICACION INDEBIDA DE LA LEY POR OMISION” y expresa que la “Sala Segunda de Apelaciones aplicó indebidamente por omisión el artículo 227 del Convenio Centroamericano de Protección de Marcas y Patentes (sic)” y expresa las razones que considera pertinentes. Esta Cámara, aparte de señalar que no existe ningún convenio que se denomine “Convenio Centroamericano de Protección de Marcas y Patentes”, error que sería suficiente para rechazar el recurso en cuanto a este motivo, hace notar que técnicamente no puede darse una “aplicación indebida por omisión”, ya que los términos “aplicación” y “omisión” son mutuamente excluyentes. Consecuentemente, también en cuanto a este motivo debe desestimarse el recurso de casación. Al declararse sin lugar el recurso de casación, procede hacer la condena en costas y la imposición de multa que ordena el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil. LEYES APLICABLES: Artículos: citados, 44, 51, 66, 67, 619, 620, 621, 622, 627, y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, y 149 de la Ley del Organismo Judicial. POR LO TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II) Condena a la recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de quinientos quetzales que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial dentro de tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponda. OSCAR BARRIOS CASTILLO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

CAPÍTULO VII

Uso de marca y uso genérico.

35. ¿Qué constituye uso de marca? Violación de marca. La mención genérica no distintiva de una voz registrada como marca, no constituye infracción de marca. El caso OFF PRICE³⁵ fallado por El Tercer Panel de la Corte Suprema de Brasil.³⁶

Los registros de marca otorgan a su titular el derecho exclusivo al uso de una marca, prerrogativa que le permite al titular del registro perseguir legalmente a quien use la marca aplicada a los productos amparados por el registro, sin el permiso expreso del titular. De tiempo en tiempo, las autoridades marcarias otorgan registros para marcas que parecería que no deberían haberse registrado por tratarse de voces que están expresamente excluidas de la protección. Caso típico es el de los términos genéricos y los términos descriptivos de los productos o servicios amparados por el registro. Consentido que estos registros no deberían haberse concedido, la realidad es que a veces se otorgan. Ante tal situación, parecería que los competidores se han visto privados del derecho de llamarle a las cosas por su nombre, pues el nombrar a las cosas por su nombre genérico o refiriéndose a ellas por el adjetivo que sirve para describirlas, implicaría el riesgo de ser demandado por la infracción de la marca indebidamente registrada en estas circunstancias. En rigor esa incertidumbre por parte de los competidores del titular de una marca consistente en una voz genérica o descriptiva del producto o servicio, no debería implicar un riesgo serio, siempre y cuando los competidores usuarios de la voz no distintiva, efectivamente, mencionaran el término genérico o descriptivo precisamente como una voz no distintiva, en los caracteres de la literatura y avisos no distintivos que acompañan al producto. Si lo que están haciendo los competidores es un uso no distintivo de la voz no distintiva, se requeriría un criterio muy limitado por parte de la autoridad que estimara violada una marca registrada para amparar una voz no distintiva. En teoría no debería existir el riesgo si el uso que se ha hecho de la voz indebidamente registrada como marca es un uso no distintivo. Si, por el contrario, lo que hace el contrario del titular del registro es un uso de marca propiamente dicho en las circunstancias y con la prominencia que corresponde a una marca respecto del producto o servicio involucrado, es un hecho que lo que está haciendo el competidor es un uso de marca en

35 El significado de OFF PRICE en español es: rebajado de precio, barato, de rebajas.

36 **BRASIL. Off Price Comércio de Roupas Ltda y Office Price Shopping Centre do Vestuário Ltda vs. Pro Mall Empreendimentos e Participações Ltda y New Concept Shopping SA. Caso 237954. Tercer Panel de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Véase BORGES CARNEIRO Rodrigo, Valid Registration may not Block Third-Party Use of Generic Term en: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira / Dannemann Siemsen Advogados, Articles and Publications <http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=rbc9&pos=5.1&lng=en>. Véase también *Trademark World* May 6, 2004.**

condiciones similares a las del titular del registro para una voz que no debió registrarse como marca, pero que al final resulta que no sólo el titular sino también los competidores han hecho un uso de la voz no distintiva como si fuera una marca. En estos casos, es evidente que el elemento de buena fe para una exitosa defensa por el ilícito de infracción de marca, está ausente de manera muy evidente. Esa defensa debiera prosperar en una situación caracterizada por la buena fe del demandado que al mencionar una voz no distintiva por ser genérica o descriptiva del producto ha sido víctima de un atropello por parte del titular de un registro para una voz que nunca debió concederse. La autoridad que conociera del negocio debería emplear el sentido común y resolver que no ha habido infracción de marca, por la sencilla razón que no ha habido un uso de marca perseguible por las reglas de la infracción, y presumiblemente tampoco por las de la represión de la competencia desleal. En resolución, el riesgo de que un titular prive a otros competidores del derecho a designar las cosas por su propio nombre parecería un riesgo remoto. Como sea, las leyes están ahí para prohibir el otorgamiento de este tipo de registros y para obtener la nulidad de los que se han otorgado en contravención de las reglas universales que restringen el acceso a la protección únicamente a los signos distintivos, en contraste con los genéricos, de uso común y descriptivos. La alternativa disponible para el competidor consistente en obtener la nulidad de un registro otorgado en estas circunstancias implica la necesidad de iniciar y concluir un juicio de nulidad contra el registro, y sólo hasta que se ha resuelto en definitiva que el registro es nulo y que nunca produjo efectos legales, habría la certeza de que el registro no será usado indebidamente por su titular en contra de usuario de buena fe.

Un tribunal de Brasil no parece estar de acuerdo con este manejo de las cosas y ha resuelto que un registro de marca para una denominación no distintiva por ser genérica, de uso común o descriptiva, no debería producir efectos jurídicos en contra de un tercero que ha hecho uso de la voz de manera precisamente genérica o descriptiva, esto es, no distintiva, sino como parte del lenguaje y la literatura no distintiva que acompaña a todo producto en el mercado. Cuando lo que han hecho los competidores del titular del registro es un uso de buena fe de la voz genérica o descriptiva, precisamente como genérico o como adjetivo calificativo, y no de otra forma, un juez brasileño ha sostenido que, en estas circunstancias, el registro no puede producir efectos jurídicos en contra del usuario de la denominación indebidamente registrada, con independencia de que el registro se encuentre o no en vigor. En otras palabras, la sentencia del Tribunal sostiene que no es necesario esperar hasta obtener una sentencia firme que confirme la nulidad del registro indebidamente otorgado, para que el Tribunal que conoce del pleito esté en condiciones de exonerar al demandado por la supuesta infracción. De la sentencia parece desprenderse de manera muy clara que

no basta la simple mención de una voz genérica o descriptiva registrada como marca para que esta mención sin fines distintivos sea considerada una conducta infractora. Para que haya infracción se requiere un uso de marca propiamente dicho, y en ausencia de este uso de marca, no hay conducta infractora que perseguir, dice el Tribunal brasileño. A continuación, la reseña que se ha hecho del caso por el abogado Rodrigo Borges Carneiro:

En un fallo por mayoría dictado por el Tercer Panel de la Corte Suprema de Justicia en Brasil, se ha resuelto que el demandado por infracción de una marca registrada está en condiciones de usar la denominación presuntamente violada en calidad de marca, siempre que el demandado esté en condiciones de probar que la marca registrada consiste en un término genérico (Caso 237954). Esta defensa se estimó correctamente invocada y válida a pesar de que la marca presuntamente violada había sido concluido el proceso formal de registro, en circunstancias en que había prescrito la acción de nulidad contra el registro por la causal que permitiría al demandado impugnar la validez del registro que sirvió de base para la reclamación por la presunta infracción de la marca registrada.

El caso inicia con motivo de la reclamación hecha por parte de las empresas Off Price Comércio de Roupas Ltda y Office Price Shopping Centre do Vestuário Ltda (actores) en contra de Pro Mall Empreendimentos e Participações Ltda y New Concept Shopping SA (demandados), dueños de un centro comercial que operaba con el nombre Rio Off Price Shopping en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El uso del nombre OFF PRICE en el establecimiento de los demandados perturbó a los actores titulares del registro para la marca OFF PRICE en Brasil, quienes decidieron presentar la demanda correspondiente por infracción de marca registrada. La reclamación se apoyó en el hecho de que i) los actores eran titulares de un registro de marca para la designación OFF PRICE otorgado por la Oficina de marcas brasileña de Oficina y ii) el hecho de que la designación OFF PRICE formaba parte del nombre comercial de las sociedades actoras registradas ante el Registro Público de Comercio del Estado de Río de Janeiro.

La Corte de Apelaciones del Estado de Río de Janeiro le dio la razón a la parte actora y resolvió que la demandada estaban legalmente impedidos de usar la designación OFF PRICE mientras estuviera vigente el registro para esta marca; que los actores gozaban del derecho al uso exclusivo de la designación OFF PRICE hasta que un Tribunal federal dictase una sentencia firme nulificando el registro como marca en que se apoyó la acción legal. Esta sentencia fue impugnada por la parte demandada, quien insistía en el carácter genérico de la designación

OFF PRICE en relación con la materia protegida por el registro y con la actividad que ellos desempeñaban asociada a esta designación.

De la impugnación conoció el Tercer Panel de la Corte Suprema de Justicia de Brasil quien sostuvo en una decisión mayoritaria que el término off Price era genérico. En la sentencia se citan fallos similares que involucraban las designaciones DELIKATESSEN (Caso 242083) y BANK NOTE (Caso 128.136), y se sostiene que el registro de marca de la parte actora no producía efectos en contra de la parte demandada por el uso genérico realizado de la expresión off Price. Es decir, que el registro de la parte actora no servía de apoyo legal para impedir que la parte demandada usara la designación genérica off Price.

El fallo de la mayoría sostiene que cuando un Tribunal estatal conoce del pleito, el demandado puede válidamente invocar como defensa el carácter genérico del signo y puede establecer que el registro no produce efectos en esa controversia en particular; que si el asunto hubiera sido planteado ante un Tribunal federal, dicho Tribunal federal podría, además, declarar la nulidad del registro con efectos para las partes en el conflicto y para el resto del mundo. La mayoría se inclinó por sostener que la nulidad de un registro marcario sólo puede obtenerse a través de un procedimiento legal encaminado a ese fin iniciado ante un Tribunal federal, y no estatal.

La decisión incluye un voto particular de uno de los jueces que integran el Tercer Panel de la Corte Suprema, en el que se sostiene que debería permitirse que el registro produjera efectos legales aun en el pleito específico, mientras un Tribunal federal no dictara una sentencia firme nulificando el registro de la marca.

La decisión de la mayoría aclara un punto importante en materia de observancia de derechos, incluyendo casos que involucran marcas registradas para designaciones no distintivas que no deberían haberse otorgado por la Oficina de marcas brasileña. Como sea, el criterio sostenido en el caso OFF PRICE es un precedente de importancia para asuntos en que la parte demandada resuelva invocar como defensa el hecho de que el registro marcario base de la acción no produce efectos legales en contra del demandado por tratarse de una designación no distintiva.

CAPÍTULO VIII

La infracción de marca como violación al derecho de propiedad.

- 36. Las marcas registradas como derechos de propiedad y competencia de los jueces civiles para conocer de pleitos de infracción. Sentencia de 11 de noviembre de 1998. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.** ³⁷

No son extrañas las contiendas en que se debate la naturaleza jurídica de los signos distintivos de la empresa, y particularmente, de los derechos que recaen sobre estos bienes inmateriales de la empresa. En la discusión participan quienes opinan que aun tratándose de un derecho de propiedad industrial, las marcas deben recibir el trato de los derechos de propiedad. En otro extremo participan también quienes sostienen que las marcas registradas son un derecho del particular por la gracia concedida por el soberano quien crea el privilegio a través del acto administrativo llamado registro sin el cual no existe el derecho. Lejos de ser un derecho de propiedad, se desprende de esta teoría que el registro de una marca confiere los derechos de exclusividad a su titular gracias al acto administrativo de la autoridad y no a otra razón. Entre estas posturas extremas existen otras que explican las cosas con menos simplismo y que no es éste el lugar de discutir. Lo que interesa a los fines presentes es entender que no se trata de un debate especulativo y académico, pues de la respuesta que se dé a esta interrogante dependerá la competencia del tribunal que pueda conocer de ciertos conflictos derivados del reconocimiento o desconocimiento de los derechos exclusivos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa llamados marcas. Si se entiende que la marca registrada existe por gracia del soberano y que su existencia está justificada por el acto administrativo de la concesión, habrá que entender que el tribunal competente para conocer de las reclamaciones que tenga que hacer un particular por la forma en que la autoridad ha tratado ese bien, es el tribunal competente para conocer de temas contencioso administrativos. Si, por el contrario, se estima que lo que realmente representa este bien inmaterial de la empresa llamado marca registrada es un derecho de propiedad, entonces habrá que aceptar que no es el tribunal contencioso administrativo el competente para conocer de ciertos conflictos relacionados con estos bienes, sino los

³⁷ REPUBLICA DOMINICANA. Sentencia de 11 de noviembre de 1998. Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia. Materia: Contencioso-Administrativo. Recurrente: *Financiera Mercantil, S. A. (FIMER)*. Recurrido (s): *Estado Dominicano*. La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia. Consulta sentencias de la Suprema Corte de Justicia <http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencias.asp?B1=VR&llave=40092>

tribunales civiles y comerciales.³⁸ Ésta fue la postura con la que simpatizó la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana que falló este negocio por sentencia de 11 de noviembre de 1998:

() Considerando, que el artículo 7 de la Ley No. 1494 de 1947, dispone que no corresponde al Tribunal Superior Administrativo: “f) Las cuestiones de índole civil, comercial y penal y todas aquellas en que la administración o un órgano administrativo autónomo obre como persona jurídica de derecho privado”;

Considerando, que el artículo 13, párrafo II de la Ley No. 1450 de 1937, sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales dispone que en caso de que exista alguna duda en cuanto al uso o posesión de una marca o nombre, el Secretario de Estado de Industria y Comercio resolverá el caso con la asistencia y opinión del Cuerpo de Consejeros, pero cualquiera de los interesados que no estuviere conforme con la decisión adoptada podía someter el caso al Tribunal de Comercio, debiendo procederse de acuerdo con las disposiciones de la sentencia definitiva que intervenga;

Considerando, que en la sentencia impugnada se expresa al respecto, que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 19-86 del 12 de marzo de 1986, a instancia de la Central de Créditos, C. por A., canceló el Registro No. 11879 del 15 de septiembre de 1985 que protegía el nombre de la Financiera Mercantil, S. A. (FIMER) de donde se infieren intereses entre particulares en lo que respecta al mencionado nombre comercial y que el literal (f) del artículo 7 de la Ley No. 1494 es claro y preciso respecto a la incompetencia de este Tribunal para conocer del caso que nos ocupa;

Considerando, que en la especie se trata de un conflicto derivado del registro de un nombre comercial expedido a favor de la recurrente y cuya cancelación fue solicitada ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por la firma reclamante, la Central de Créditos, C. por A., controversia que fue resuelta por dicha Secretaría mediante resolución motivada, al amparo de lo previsto por el citado artículo 13; por lo que obviamente se trata de un conflicto entre particulares que si bien es cierto que envuelve una actuación de un organismo de

38 En la jurisprudencia mexicana a principios de los años sesenta se presentó una discusión similar, a propósito de las facultades de la autoridad administrativa para decretar la nulidad de un registro marcario. Véase Caso *CHIPILO* Marcas: Nulidad del registro de marca.- Procedimiento para declarar la nulidad: arts. 208, 232 y 233 L.P.I.- Son inconstitucionales.- La Ley de la Propiedad Industrial no es autoaplicativa.- Oportunidad para reclamar su inconstitucionalidad.- La Secretaría de Industria es competente para otorgar registros de marca pero no para nulificarlos.- Nulidad de la marca *CHIPILO* (no) en: Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 4 México, 1964, pp. 440-444.

la Administración Pública, no menos cierto, es que dicha controversia trasciende el ámbito de lo administrativo al tratarse de una litis entre comerciantes derivada de un nombre comercial, que escapa de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 7, literal f) de la Ley No. 1494; por lo que se desestiman los medios de casación propuestos por la recurrente, ya que los mismos carecen de fundamento;

Considerando, que de lo anterior se desprende que el Tribunal a-quo efectuó una correcta aplicación de la ley al declarar su incompetencia racione materiae en el caso de la especie, ya que el Tribunal competente para estatuir al respecto es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción territorial correspondiente, actuando en sus atribuciones comerciales; por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata, por improcedente e infundado;

Considerando, que en la materia de que se trata no hay lugar a la condenación en costas al tenor de lo previsto por el artículo 60 de la Ley No. 1494 de 1947, agregado por la Ley No. 3835 de 1954. Por tales motivos, Unico: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la firma Financiera Mercantil, S. A. (FIMER), contra la sentencia dictada por la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Superior Administrativo el 4 de mayo de 1989, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo.

CAPÍTULO IX

La infracción y su persecución.

37. Violación de distintivos comerciales. Falsificación de la marca VODKA TROIKA. Sentencia de 7 de febrero de 2001 dictada por el Tribunal de Sentencia: Usulután. Condena por la violación de distintivos comerciales. El Salvador.³⁹

El caso VODKA TROIKA involucra la falsificación de la marca TROIKA registrada a nombre de Licorera Euskadi, S.A., por parte de JOSE CAMILO ROMERO ARGUETA, y la condena a JOSE CAMILO ROMERO ARGUETA por el DELITO DE VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES. El caso muestra los procedimientos agotados y pruebas ofrecidas encaminados a establecer el delito de violación de distintivos comerciales hasta la fase de la sentencia condenatoria, al dejarse establecidos los hechos constitutivos de este delito y la comisión del mismo. Son de interés a los fines presentes tanto el material probatorio, como la valoración que se hizo de las pruebas en autos, hasta la condena. A continuación, se reproducen los textos pertinentes de la sentencia de 7 de febrero de 2001 dictada por el Tribunal de El Salvador que conoció del negocio y que condenó a José Camilo Romero Argueta por el delito que un sector de la doctrina denomina *delito de falsificación de marcas*, denominado *delito de violación de distintivos comerciales* en el Derecho salvadoreño:

(...)procesado por el delito de **VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES**, previsto y sancionado en el Art. 229 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN SOCIO ECONOMICO y de la Propiedad Intelectual e Industrial de **LICORERA EUSKADI, SOCIEDAD ANONIMA**, del domicilio de Guatemala, representada en El Salvador por la Licenciada GUADALUPE MAYORAL GARCIA, y **LICORES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, representada por el Licenciado ROBERTO YUDICE AVENDAÑO; la primera sociedad como titular del distintivo comercial: "Vodka Troika", y la segunda como importadora en el país del producto que ampara dicho distintivo. La audiencia de vista pública fue presidida por el Juez Hugo Noé García Guevara. Actuaron, como representante del Fiscal General de la República el Licenciado David Emilio Medina Alfaro, y como Defensor Particular del acusado el Licenciado José Saúl Carranza Posada (...) **CONSIDERANDO: I.** Que luego de apreciadas las pruebas producidas durante la vista pública de un modo integral y según las reglas de la sana crítica, el suscrito Juez procedió a formular la sentencia,

39 EL SALVADOR. Causa Número U-224-12-00 seguida contra JOSE CAMILO ROMERO ARGUETA procesado por el delito de VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES en perjuicio del ORDEN SOCIO ECONOMICO y de la Propiedad Intelectual e Industrial de LICORERA EUSKADI, SOCIEDAD ANONIMA y LICORES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, la primera sociedad como titular del distintivo comercial: «Vodka Troika», y la segunda como importadora en el país del producto que ampara dicho distintivo. P0501-2-2001 <http://www.jurisprudencia.gob.sv/Jlibre.htm>

habiendo considerado, todos los puntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el Art. 356 Pr. Pn., de acuerdo al orden que se expresan en los numerales romanos siguientes (...)**IV. VALORACIÓN (...)**
DE LA PRUEBA: (...) **11)** Conforme a la prueba antes relacionada se hace las consideraciones siguientes: **a)** Según el Art. 7 del Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial, que en lo sucesivo se llamara: "el convenio", marca es "todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular." En la viñeta que ampara el producto licorero identificado como: "Troika", concurren esas circunstancias que menciona la norma comunitaria antes citada, la cual recoge, amplifica y clarifica la definición de "distintivo comercial" contenida en el Art. 229 Pn.. **b)** Se ha acreditado, de conformidad al Art. 17 del Convenio, mediante el respectivo registro de la marca relacionado en el numeral 1, del número IV romano, que la sociedad "INDUSTRIA LICORERA EUSKADI, S. A.", es propietaria de la marca de fabrica y distintivo comercial: "Vodka Troika", teniendo reservado el derecho a usar de la marca en los artículos que ampara en sus accesorios, empaques y propaganda; entendiéndose implícita en la marca, aunque no se haya registrado así, por no poderse de conformidad al Art. 10 lit. "i" del Convenio, "los nombres técnicos o comunes de los productos, mercancías o servicios, cuando con ellos se pretenda amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el género o especie a que corresponden tales nombres." **c)** Se ha acreditado que el imputado José Camilo Romero Argueta, con fines comerciales imita y utilizaba la marca comercial: "Vodka Troika", la cual por encontrarse inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, es objeto de protección por parte de nuestro Estado, según el Art. 18 del Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial; tal situación es acreditada con el acta de registro efectuado en el establecimiento comercial: venta de Licores y Abarrotes "Los Pilotos", relacionada en el numeral 2, del número IV romano, en la cual se menciona que en el referido local comercial se encontraron, dentro de otras cosas, ciento veintitrés tapones nuevos para el sellado de la marca Troika falsificada; veinticuatro sellos de plástico para la seguridad del tapón del licor vodka Troika falsificada; todo lo cual es corroborado por el testimonio de Daniel Alcides Portillo Chávez, quien había observado la falta de uniformidad entre los productos amparados con la marca que tenía el imputado; por las observaciones preliminares que en inspecciones realizadas conjuntamente con autoridades de salud pública habían realizado los agentes José Hernán Peña Morales, Jorge Alberto Sánchez Granados y Walter Neftalí Figueroa, de la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil, adscritos a la Delegación Departamental de Usulután; quienes son los que efectúan el día veintitrés de junio del año recién pasado, el registro y encuentran viñetas, tapones y sellos

de seguridad intactos; además, lo anterior es deducible de la declaración misma del imputado, quien no ha negado que las cosas decomisadas se encontraban en su local comercial, aunque ha argumentado que su tenencia no era con fines ilícitos (...)

C) En consecuencia, este Juez tiene por acreditado los hechos expuestos en la acusación fiscal.

(...) FALLO: A) Declárase al señor **JOSE CAMILO ROMERO ARGUETA**, de generales mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, **responsable del delito de VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES**, previsto y sancionado en el Art. 229 Pn., **en perjuicio del ORDEN SOCIO ECONOMICO y de la Propiedad Intelectual e Industrial de LICORERA EUSKADI, SOCIEDAD ANONIMA**, del domicilio de Guatemala y representada en El Salvador por la Licenciada GUADALUPE MAYORAL GARCIA, y **LICORES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, representada por el Licenciado ROBERTO YUDICE AVENDAÑO; **la primera sociedad como titular del distintivo comercial "Vodka Troika", y la segunda como importadora del producto que ampara dicho distintivo; y se le condena a cumplir con la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, la cual finalizará a las diez horas con treinta minutos del día dos de febrero de dos mil tres**, tomando en consideración que el justiciable entraría en detención en el acto de la lectura de esta sentencia, con lo cual formalmente se le notifica, y que estuvo detenido cuatro días con veintidós horas con veinte minutos, contados desde la detención, efectuada a las catorce horas con veinte minutos del día veintitrés de junio de dos mil, hasta la audiencia inicial celebrada a las diez horas del día veintiocho de junio del mismo mes y año. **B)** Absuélvase de responsabilidad civil al justiciable. **C)** Suspéndase condicionalmente la ejecución de la pena, la cual estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones siguientes: a) presentarse mensualmente ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena; b) mantener sus datos de identificación personal y en caso de modificación comunicarlos a la autoridad judicial; c) Someterse a las demás medidas de control y vigilancia que estime conveniente el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena. **D)** Devuélvase al justiciable el licor original que le fue secuestrado. **E)** Solicítese adonde corresponda, la remisión del licor adulterado decomisado para efecto de proceder a su destrucción. **F)** Líbrense los oficios y certificaciones respectivas a donde correspondan. **NOTIFÍQUESE.**

CAPÍTULO X

Medios probatorios.

- 38. Medios probatorios. La autoridad está obligada a aceptar todos los medios probatorios y no únicamente los que puedan anexarse a la demanda o escrito de oposición. Proceso: 0070-IP-2008. Asunto: Marca SHERATON. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.⁴⁰**

En cualquier instancia administrativa o judicial, la valoración de las pruebas no es una simple formalidad que hay que agotar para poder afirmar que se actuó conforme a los mandamientos procesales y constitucionales. La prueba tiene una razón de ser. No hay lógica jurídica para frustrar esa razón de ser de la prueba invocando razones que, como regla, suelen ser de un peso y envergadura menor que el fin de toda prueba, independientemente de si se trata de un procedimiento administrativo o judicial. Veamos lo que dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto:

De conformidad con lo anterior, es indispensable referirse a la oportunidad probatoria y clases de pruebas en el trámite de la oposición al registro marcario.

La expresión presentar pruebas no puede circunscribirse únicamente a la presentación de documentos que el opositor pueda anexar a su escrito, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa. Éste no podría ser el verdadero sentido y alcance de la disposición estudiada. En el marco del procedimiento de registro marcario, se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de oposición. La forma de garantizar lo anterior, es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

40 COMUNIDAD ANDINA. PROCESO: 0070-IP-2008. FECHA DE RECEPCION: 13 de mayo de 2008. FECHA DE INGRESO: 15 DE MAYO DE 2008. ASUNTO: Marca SHERATON. Tema: Maras. Subtema: Medios probatorios. Oposición u observación. http://www.Tribunalandino.org.ec/web/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

CAPÍTULO XI

El daño.⁴¹ La presunción del daño.

39. Las dificultades para demostrar el monto del daño por una infracción marcaria.

Las dificultades para demostrar el monto del daño causado con motivo de una infracción a los derechos de propiedad intelectual son bien conocidas, situación que no debería tener como consecuencia que el demandado, responsable del daño, quede liberado de la obligación del resarcimiento del daño causado. En la jurisprudencia argentina existen distintos precedentes de interés que enfocan la problemática. Parecería que acreditada la existencia de la infracción de ese hecho podría inferirse que de dicha infracción resultó una afectación a los intereses del dueño de la marca registrada en el país en que se cometió la infracción. En tales circunstancias, la autoridad judicial que conoce del pleito por la infracción, esto es, de la acción de cesación y reparación, debiera poner en práctica la norma encaminada a la reparación del daño con una amplitud de criterio suficiente para permitir el resarcimiento del daño de acuerdo con las constancias que obren en autos y las presunciones legales que de ellas pudieran derivarse. La filosofía que parece respaldar este tipo de actuación es la que parte de la suposición de que cuando se ha cometido la infracción, esta violación a los derechos exclusivos de una marca ajena, incuestionablemente ha resultado en una afectación económica y en un daño patrimonial al dueño de la marca registrada, que en definitiva debe repararse. Esto, precisamente por razón de las complicaciones reconocidas por los jueces que han fallado casos que involucraban dificultades que existen para probar el monto exacto del daño, las cuales no deberían ser un obstáculo para el resarcimiento que busca el actor por la violación a la exclusividad a la que tiene derecho. El reconocimiento de esta realidad fáctica no debe ser impedimento para el debido tratamiento de otra realidad fáctica igualmente reconocida, representada por la presunción de que el daño a los intereses patrimoniales

41 En el artículo MARTINEZ MEDRANO Gabriel, *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*, publicado en JA n. 6235 del 28/2/2001, se presenta un estudio acerca de la moderna tendencia jurisprudencial que, en Argentina, ha abierto la posibilidad de reclamar daños y perjuicios en infracciones marcarias. Sobre el tema en doctrina argentina se puede consultar: Silvia FAERMAN, *La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios*, Derechos Intelectuales, vol. 4, 1989; id. ETCHEVERRY Oscar, *La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres*, en Derechos Intelectuales, vol. 3, 1988. Por su parte algunos fallos que acuerdan un criterio amplio para que prosperen los reclamos por daños en derecho industrial son: «Escalada, Mario Á. v. Alfolatex S.R.L. s/cese de uso de modelos y diseños s/daños y perjuicios» Ver Texto causa 19424/1994; «Power Tools S.A. v. Capurro y Asociados S.A. s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios» Ver Texto, causa 6345/1992 del 9/5/1996, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª; «Ferrum S.A. de Cerámica y Metalúrgica v. Cerámica Galas S.A. s/cese de uso de modelos y diseños, daños y perjuicios», causa 10537/1996, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 10/8/1999; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causa 50903/1995 sent. Del 2/4/1996 en autos Benítez, Héctor P. v. Gaya, Miguel y otro s/daños y perjuicios» Ver Texto; C. Nac. Civ. Y Com. Fed., sala 2ª, causa 9283/1993, del 25/11/1997, «Fada Ind. Com. y Farm. S.R.L. v. Revlon Inc. s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios» Véase MARTINEZ MEDRANO Gabriel, *La competencia desleal en la Argentina Una aproximación a la competencia desleal desde el derecho privado* <http://works.bepress.com/martinezmedrano/20>.

del actor efectivamente se ha producido, en situaciones en que se ha demostrado que el derecho exclusivo se ha violado.

Por lo demás, el caso PRADA que más adelante se reseña, ratifica el carácter territorial del derecho que confiere un registro. En efecto, de tiempo en tiempo acontece que las mercancías portadoras de marcas son introducidas en un país en el que la introducción de la mercancía viola derechos exclusivos de la legítima propietaria y registrante en el país A, mas no en el país del que procede la mercancía portadora de la marca que fue aplicada a los productos en el país B, en donde la marca se encuentra registrada a nombre de una empresa distinta a la titular en el país A. En estas circunstancias, se ha hecho valer el argumento de que la mercancía no puede ser considerada como mercancía ilegal por razón de que los productos portan legalmente la marca en el país de origen. Esto es cierto hasta el instante mismo que la mercancía sale del territorio en que la marca se colocó con el consentimiento del dueño de la marca en el territorio de colocación, esto es, en el país exportador. La misma mercancía que fue portadora legal del signo en el país de exportación deja de ser mercancía legal tan pronto como se pretende introducir en un tercer país en donde la misma marca está registrada a nombre de una empresa distinta a la del país en donde el signo fue originalmente colocado en el producto. El argumento que pretende darle legalidad a la mercancía originalmente marcada en estas circunstancias no tiene sustento legal ni validez, según lo hizo notar el juez argentino que conoció del caso *Prada, Elida Beatriz y otros c/ Agar Cross S.A. s/ daños y perjuicios (Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 9-2-2006)* en un fallo que, entre otras cosas, ratifica el carácter territorial que, como regla general, recae sobre las marcas. Distinto es el planteamiento y las consideraciones legales que hay que manejar cuando la misma marca está registrada en los dos países a nombre de la misma empresa. Si la marca estuviese registrada a nombre de la misma empresa en los dos países, el problema puede ser enfocado con distintos criterios, dependiendo del sistema de agotamiento del derecho de marcas que adopte el país en el que se pretende introducir la mercancía. Si el país ha adoptado un sistema de agotamiento nacional, cuando se producen los actos que generan el agotamiento, éste produce efectos únicamente en el país en el que la mercancía fue puesta a disposición del público. Ese agotamiento nacional deja intacto el derecho de perseguir la comercialización e importación de la misma mercancía en un tercer país en donde el dueño de la marca puede oponerse a la importación y comercialización. Si, por el contrario, el país en el que se pretende introducir la mercancía ha adoptado un sistema de agotamiento internacional, y la marca está registrada a nombre de la misma empresa en el país exportador y en el país importador, el sistema de agotamiento internacional estima que una vez que los productos fueron marcados en el extranjero con el consentimiento del titular de la marca –que es el mismo en los dos países– y que los productos portadores de la marca

han sido introducidos en el comercio de ese territorio extranjero también con el consentimiento del titular de la marca registrada, en tales circunstancias, se estima que el derecho del titular de la marca en el país en el que se pretende introducir la mercancía marcada se agotó cuando el producto marcado fue introducido en el comercio del país extranjero. Esto es lo que debiera acontecer, si el país en el que se pretende introducir la mercancía proveniente del extranjero ha adoptado un sistema de agotamiento internacional de derechos de marcas. En el caso PRADA el tema del agotamiento nacional o internacional no fue motivo de consideración o debate de ningún tipo, pues no hay indicaciones de que se hiciera valer una titularidad común en los dos países. Antes al contrario, todo indica que la marca involucrada en el pleito estaba registrada en Argentina a nombre de una empresa distinta e independiente de la empresa titular de la marca en el territorio del extranjero en donde fue aplicada originalmente la marca que portaban los productos, cuya introducción en territorio argentino fue declarada ilegal por el juez argentino que conoció del asunto quien, además, ordenó la indemnización demandada por el actor, en los términos que más adelante se exponen.

40. Infracción al derecho de marca en Argentina. La reparación del daño en el caso “Prada, Elida Beatriz y otros c/ Agar Cross S.A. s/ daños y perjuicios” Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 9-2-2006.

A continuación, la relatoría que se ha hecho del caso fallado en Argentina en el que se tratan las instituciones propias de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, específicamente de derechos de marca, que arriba quedaron comentadas:

La Cámara Federal ratificó que es irregular vender en la Argentina productos fabricados en el exterior e identificados con una marca extranjera sin el consentimiento del tercero titular de la misma en Argentina.

En el fallo “Prada, Elida Beatriz y otros c/ Agar Cross S.A. s/ daños y perjuicios” la Cámara Federal ratificó lo resuelto en forma reiterada por la jurisprudencia del fuero federal, en el sentido de que es irregular vender en la Argentina productos fabricados en el exterior e identificados con una marca extranjera sin el consentimiento del tercero titular de la misma en Argentina.

En el caso de autos, la infracción marcaria de la demandada no se encontraba en discusión, ya que ésta reconoció haberla cometido.

En lo que respecta al reclamo de daños y perjuicios formulado por la actora, la Cámara recordó que su resarcimiento en materia marcaria

no requiere mala fe y que, en primer lugar, debe constatarse si existió un daño, ya que el Tribunal no acepta la idea de una indemnización "punitiva" en este rubro.

Reconoció además el Tribunal de segunda instancia la dificultad que normalmente existe para probar el monto exacto del daño, pero afirmó que tal dificultad no debe obstar su resarcimiento.

Para fijar el quantum de los daños la Cámara indicó la conveniencia de proceder en el caso con "parquedad", habida cuenta de la asimetría entre la utilidad de la demandada y el daño sufrido por la actora, resultante de las actividades diferentes de las partes.

No obstante, atento a que las ventas de la demandada habían privado de los requerimientos de algunos clientes a la actora durante todo el período durante el cual se había cometido la infracción, la Cámara elevó a AR\$ 90.000 el monto de la indemnización otorgada a favor de la actora en primera instancia.

Teniendo en cuenta que la actora durante el trámite del juicio redujo su pretensión resarcitoria del 35% al 30% de las ganancias obtenidas por la demandada y que la demanda prosperó por un monto mucho menor, la Cámara impuso las costas del juicio en ambas instancias del siguiente modo: 80% a la demandada y 20% a la actora.⁴²

41. Infracción de marca: presunción del daño en el caso "The Polo Ralph Lauren Company LP c. Bustos Carlos s/ Cese de uso de marca y daños y perjuicios". Fallo de 18 de febrero de 2010 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ("CNACCF") de Buenos Aires, Argentina.

La presunción de daño que ha operado en la jurisprudencia argentina (e.g. el caso PRADA antes reseñado), se aprecia en otro fallo que involucraba la violación a los derechos exclusivos de las marcas registradas "POLO", "RALPH LAUREN" y gráfica en Argentina. El fallo reiteró el principio que ha prevalecido en la jurisprudencia argentina a propósito de la presunción del daño en materia de ilícitos marcarios y resaltó que el daño al interés legítimo efectivamente se produjo, con independencia de los argumentos del demandado apoyados en el bajo precio unitario de la mercadería involucrada en la infracción. A continuación, la reseña de este negocio:

42 ARGENTINA. Prada, Elida Beatriz y otros c/ Agar Cross S.A. s/ daños y perjuicios, Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 9-2-2006 en: MARVAL, O'FARRELL & MAIRAL, MARVAL News, mayo 31, 2006, Buenos Aires, Argentina.

El 18 de febrero de 2010 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (“CNACCF”) confirmó, en el caso “The Polo Ralph Lauren Company LP c. Bustos Carlos s/ Cese de uso de marca y daños y perjuicios”, la sentencia de primera instancia que tuvo por acreditada la infracción a las marcas “POLO”, “RALPH LAUREN” y gráfica y condenó al demandado al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

Este asunto se originó en una medida de inventario, embargo y secuestro en un local de propiedad del Sr. Bustos donde se comercializaba indumentaria en infracción a las marcas de la actora.

La sentencia de primera instancia había sido apelada solamente por el Sr. Bustos. El apelante alegó, por un lado, su buena fe al desconocer el origen de la mercadería en infracción y por haber cesado en el uso de las marcas y, por el otro, la inexistencia de daño patrimonial en la actora por el pequeño giro comercial del local del Sr. Bustos y el escaso valor de venta de las prendas.

Este fallo destacó la mala fe del demandado y que éste había mentido sobre la venta de productos en infracción y desconocido el poder de los abogados de la actora. Por otra parte, el fallo reiteró el principio de presunción del daño en materia de ilícitos marcarios y resaltó que el daño al interés legítimo del titular no deja de verificarse porque el precio unitario de la mercadería en infracción sea bajo.

Esta sentencia pone de relieve la operatividad del principio de buena fe, de presunción del daño y afectación del interés legítimo en materia de ilícitos marcarios.⁴³

43 ARGENTINA. *The Polo Ralph Lauren Company LP c. Bustos Carlos s/ Cese de uso de marca y daños y perjuicios*. Fallo de 18 de febrero de 2010 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (“CNACCF”) de Buenos Aires, Argentina. Sentencia confirmatoria de la sentencia de primera instancia que tuvo por acreditada la infracción a las marcas “POLO”, “RALPH LAUREN” y gráfica y condenó al demandado al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios. MARVAL, O’FARREL & MAIRAL (GIAY Gustavo P. y RIZZO JURADO Marco), *Infracción de marca: buena fe y presunción del daño* en: MARVAL News 2, 2010, Buenos Aires, Argentina.

42. El valor de la presunción en la reparación del daño. No se puede dejar de reparar el daño por la infracción de una marca registrada con la argumentación de su dificultad probatoria. “Biosmética Exel Argentina S.R.L. c/ Outlet Shop s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios” Caso EXEL.⁴⁴ Argentina.

Un tribunal argentino ha sostenido que las dificultades para acreditar la existencia del daño y el monto correspondiente a una infracción marcaria, con las que los abogados están familiarizados, no son impedimento para cumplir con la regla que exige que todo daño causado con motivo de una conducta contraria a la ley o a las buenas costumbres deba ser reparado a la víctima. La norma y la exigencia están ahí en el ordenamiento y la jurisprudencia, de modo que el tribunal está legalmente obligado a cumplir con el mandamiento. Esto último, con independencia de las dificultades que implique el cumplimiento de la norma que permite el acceso a una condena encaminada a la reparación del daño a quien lo haya causado. Esta dificultad se suple por la presunción de que el daño existió, según refiere la sentencia del tribunal argentino que analizaremos más adelante. Un fallo sumamente interesante digno de ser tomado en cuenta, si de lo que se trata es de darle realidad y eficacia a la norma que exige la reparación del daño causado por una conducta infractora de los derechos de exclusividad que confiere una marca registrada, en circunstancias como las que estuvieron presentes en el caso resuelto por el tribunal argentino. El Tribunal que conoció en segunda instancia de este negocio establece que para que la norma que obliga a reparar el daño tenga realidad, es necesario partir de una presunción legal, de acuerdo con la cual, se presume que la conducta infractora ha causado el daño y que tal daño existe. De otra forma, está implícito en la sentencia, la obligación de reparar carecería de sentido y de realidad. Del fallo también se desprende una noción de acuerdo con la cual los tecnicismos del Derecho probatorio no deben ser impedimento para darle sentido a la acción de responsabilidad civil. De la sentencia se desprende de manera muy evidente la filosofía que respalda la actuación del juez, de acuerdo con la cual, en la ausencia de esta presunción, la norma que obliga a la reparación carecería de sentido. Si todos los infractores en potencia de estos derechos de exclusividad estuviesen enterados de la consecuencia consistente en la necesidad de reparar –de una forma o de otra– a partir de la presunción del daño causado por la infracción de una marca registrada a que se refiere el juez, las actuaciones apropiadas y oportunas de las autoridades judiciales responsables de la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, permitirían disuadir más eficazmente las conductas infractoras.

44 ARGENTINA. Sentencia de la Sala III, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, declaró procedente una acción por daños ante el uso ilegítimo de una marca. En la causa “Biosmética Exel Argentina S.R.L. c/ Outlet Shop s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios”, se tuvo por probada de forma presunta los daños ante su falta probatoria, a contraposición de lo que se había fallado en primera instancia.

Sobra decir que la filosofía del Tribunal argentino en el sentido de aplicar la presunción aludida a casos de infracción de una marca registrada, debe aplicarse en circunstancias en las que no exista duda del proceder ilegal por parte del demandado por un lado, y de la existencia de un derecho sustantivo perteneciente al actor y a nadie más que al actor, pues se sabe de casos en que los infractores de marcas ajenas han intentado apoyarse en la simple titularidad obtenida a través del registro de una marca ajena, para con base en ello reclamar la reparación del daño supuestamente causado. Me refiero al caso en que ese personaje conocido coloquialmente como *pirata*, quien aprovecha el vacío registral y obtiene así el registro de una marca ajena, que es utilizado como apoyo legal para reclamar al propio dueño y propietario, mas no registrante, de una marca el uso no autorizado de la marca, que en rigor es propiedad del demandado, pero que ha sido violada, de modo similar a lo que haría el secuestrador de un bebé que es llevado al registro civil como si fuera propio. Esa inscripción en el registro civil no lo convierte en padre de la criatura. El registro convierte al pirata en titular, mas no en propietario. Cuando el registrante es el propietario del signo inscrito, la inscripción ratifica el carácter con el que se apersonó el solicitante ante la Oficina de marcas. Cuando no se es el propietario del signo y aun así el registro es otorgado, el registro convierte al registrante en titular, pero no en propietario, como está dicho. La reparación y la indemnización están reservadas al propietario de la marca que, además, ha cumplido con la formalidad consistente en registrar el signo. El juez que conoce de este tipo de asuntos debería restringir la aplicación de presunciones como la del caso EXEL a casos en que no exista duda no sólo de la titularidad sino también de la legitimidad para proceder como se hizo en el caso EXEL. Del caso se da cuenta en los siguientes términos:⁴⁵

Declaran Procedente Acción de Daños por Utilización Ilegítima de Marca. La Sala III, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, declaró procedente una acción por daños ante el uso ilegítimo de una marca. En la causa ***“Biosmética Exel Argentina S.R.L. c/ Outlet Shop s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios”***, se tuvo por probada de forma presunta los daños ante su falta probatoria, a contraposición de lo que se había fallado en primera instancia. Los antecedentes de la causa indicaron que la actora se desempeñó como fabricante de productos cosméticos que se vendían al público en diversos comercios. Uno de ellos era Outlet Shop, pero con el dato característico que había comprado un lote de uno de los productos de la actora –un protector solar-, sin saber que los mismos eran falsos, y que luego vendería al

45 ARGENTINA. Del caso EXEL da cuenta el Boletín informativo IP NEWS IP | News No 7 - (Marzo - Abril - Mayo 2010) de la firma de abogados argentina *Albarello Asociados*. Ezpeleta 3095 (CPA C1640FYS) Martínez | Pdo. de San Isidro | Pcia. de Buenos Aires | Argentina. claudioalbarellos@fibertel.com.ar. www.albarellosasociados.com.ar

público por un valor mucho menor que el fijado por la accionante. Cuando la actora tomó conocimiento de la situación irregular, realizó su denuncia ante el Ministerio de Salud, quien verificó la circunstancia expuesta a través del procedimiento de rigor. Es así que personal de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T) se apersonó en las instalaciones de la demandada, y encontró una partida de cien unidades que habían sido adquiridas en el año 2003 a la firma MEGA. Ante ello, es que la actora inició una acción legal con un doble sentido. El primero, un daño económico, cristalizado por las ventas que perdió y por los clientes que ya no adquirirían artículos EXEL, y difundirían su mala calidad entre sus allegados. El segundo, un daño a la imagen, generado por el descrédito a los productos EXEL y a todos aquellos que en general fabricara Biocosmética. Por el lado de la demandada, la misma adujo que había comprado los productos en cuestión de buena fe y 2 previo pago del precio, lo cual tornaría improcedente el reclamo impetrado por la actora. En virtud de ello, pidió la exención de costas con fundamento en antecedentes del fuero. Es así, que al recibir la causa el Tribunal de grado, admitió la pretensión relacionada con el cese de uso de la marca y desestimó el reclamo por los perjuicios. De forma lógica la accionante recurrió la medida. El fundamento principal fue que el a quo rechazó su pretensión resarcitoria con fundamento en la escasa magnitud de los montos involucrados, y en la actitud de la farmacia, quien procedió a la destrucción de los envases remanentes. Sostuvo que tales argumentos serían contrarios a lo establecido en el artículo 1109 del Código Civil, que prescribe que todo aquel que produce un daño debe repararlo. Sobre dicho planteo, el Tribunal de segunda instancia hizo lugar al remedio presentado por la actora, con el fundamento de que no se podría dejar de reparar un daño con la argumentación de su dificultad probatoria. Es así que se inclinaron por presumirlo ante el uso indebido, y fijarlo en base al artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual indica la facultad de los jueces de fijar los montos bajo su criterio.

43. La reparación del daño en el caso RIO 2007 y diseño. Comité Organizador de los Juegos Panamericanos vs. Cooperativa de taxis de Río. Brasil.

El caso condena a una cooperativa de taxis a la reparación del daño causado con motivo del uso no autorizado de la marca del actor. El monto asciende a la cantidad equivalente a la regalía que hubiera pagado el demandado si hubiera contado con una licencia contractual. Consentido que el parámetro de ordenar la reparación en un monto equivalente a la regalía resulta

práctico, algunos titulares de marcas registradas piensan que la medida no es suficientemente disuasiva, ya que puede ser vista por infractores potenciales como una invitación a usurpar marcas ajenas, sabedores de que el pago del daño causado por ese ilícito proceder sería equivalente al monto de la regalía que hubiera pagado el infractor si hubiera pactado una licencia contractual. En otros sistemas, se ha propuesto que la indemnización mínima equivalga al doble de esta cantidad.⁴⁶

Por lo que hace al tema del daño moral, la sentencia del Tribunal de apelaciones que conoció del asunto se rehúsa a condenar a la demandada por este concepto, lo que ha sido motivo de críticas, pues existen precedentes en el Derecho jurisprudencial brasileño que sostienen que el daño moral no está sujeto a prueba y se presume cuando se ha establecido el ilícito perseguido consistente en la infracción de una marca registrada. Similar criterio existe en el Derecho escrito, como es el caso de la Ley española de marcas que incluye disposición expresa, de acuerdo con la cual, en el caso de daño moral procederá la indemnización aun no probada la existencia de perjuicio económico.⁴⁷

Ésta es la reseña que se ha hecho del caso RÍO 2007:

La Corte de Apelaciones del Estado de Río de Janeiro resolvió el caso por infracción de marca registrada iniciado por el Comité Organizador de los Juegos Panamericano de Río que tuvieron lugar en Río de Janeiro en el año 2007. El caso se inició contra una cooperativa de taxis que utilizaba la marca RIO 2007 y diseño sin la autorización del Comité.

El Tribunal que conoció del asunto con anterioridad resolvió que la cooperativa había violado la marca del actor y condenó al demandado al pago de daños por una cantidad equivalente a la regalía que debería haber pagado en el supuesto que la dueña de la marca hubiera otorgado a la cooperativa una licencia contractual.

46 Se trata del proyecto de Directiva que con fecha 1 de enero de 2004 fue propuesto por la Comisión Europea bajo el título "Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights". Es de especial interés el texto del artículo 17 del proyecto de Directiva que se refiere a las formas de calcular el monto del daño por el que debe ser resarcido el actor en asuntos de infracción de patentes y marcas. Una de las propuestas que ahí aparecen incluye la posibilidad de condenar al demandado al pago de por lo menos el doble de las cantidades que razonablemente hubieran pactado actor y demandado como contraprestación por el derecho a explotar la patente, en el supuesto hipotético que la explotación de la patente hubiera sido como consecuencia de una licencia otorgada al demandado por el dueño de la patente. Véase MEIER-BECK, Peter, *Damages for Patent Infringement According to German Law- Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Marstallplatz 1, D-80539 Munich, Germany, Volume 35, No. 2/ 2004, pp. 122.

47 Artículo 43, 2, a) de la Ley española de marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Véase http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/17-2001.t5.html#a43

La reclamación del Comité incluía, además, la pretensión encaminada al pago del daño moral causado al Comité, específicamente a la reputación del Comité, como reparación por el daño causado con motivo del uso realizado por la cooperativa, pretensión que no fue otorgada por este Tribunal. Por lo tanto, el tema central en el juicio de apelación fue precisamente la pretensión del Comité encaminada a dejar sin efectos el resolutivo específico en virtud del cual se había exonerado a la cooperativa del pago de daño moral reclamado por el Comité.

La sentencia de la Corte de Apelaciones ha confirmado este aspecto de la sentencia del juez inferior, y ha resuelto que no es procedente el pago del daño moral supuestamente causado en virtud de que el Comité nunca comprobó haber sufrido un daño a su reputación como consecuencia del uso no autorizado del distintivo por parte de la cooperativa.

El desenlace de este asunto ha sorprendido a algunos, pues en el pasado la Suprema Corte de Brasil ha resuelto que tratándose de daño moral por el ilícito de infracción de una marca registrada, el actor no está obligado a probar la existencia de ese daño, pues el daño a la reputación de una víctima de infracción de marca es una cuestión que se presume en este tipo de asuntos.⁴⁸

48 BRASIL. PIERI José Eduardo, Barbosa, Müssnich & Argalo, Rio de Janeiro, *Court of Appeals Rules in Ambush Marketing Case*, INTA Bulletin, June 15, 2010, Vol. 65, No. 11, p. 7.

CAPÍTULO XII

Indicaciones en el producto como condición para demandar.

44. Obligación de indicar que se trata de un producto o servicio amparado por una marca registrada como condición para demandar la infracción, esto es, el uso no autorizado de la marca. La sentencia de 11 de marzo de 2003 del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en México.

La legislación mexicana incluye una disposición contenida en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad industrial del tenor siguiente:

Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

La redacción escogida por los legisladores que incorporaron esta disposición en la Reforma de 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, permite distintas interpretaciones como la que aparece en el fallo de este Tribunal Colegiado, que al exigir que el producto sea portador del símbolo a que se refiere el artículo 229, simultáneamente está exigiendo el uso de la marca. La sentencia no enfoca el tema de la exigencia del uso del símbolo en momentos anteriores a la expiración del plazo, dentro del cual, el registrante debió haber iniciado el uso de la marca con posterioridad al otorgamiento del registro. Como sea, el rigor que pudiera estimarse caracteriza la exigencia contenida en el artículo 229 pudiera suavizarse si el actor opta por la alternativa consistente en hacer la notificación de la existencia del derecho a través de otro medio –normalmente una publicación en un diario apropiado a esos fines–, a que se refiere la parte final de esta disposición. La sentencia de 11 de marzo de 2003 no toca el tema de la compatibilidad de la exigencia de la norma nacional con la norma del Derecho unionista contenida en el artículo 5, D del Convenio de la Unión de París de acuerdo al cual:

Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

La tesis de la sentencia de 11 de marzo de 2003, dice así:

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REQUISITO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL POR UNA VIOLACIÓN AL. Del artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como de los numerales 26 y 131 del mismo ordenamiento, a los que remite el precepto citado en primer término, se desprende que para ejercitar acción penal por algún delito derivado de la violación de un derecho de propiedad industrial es menester probar previamente que su titular les aplicó a los productos amparados por ese derecho la mención de que existe patente en trámite u otorgada y la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R.", o el símbolo ®, o bien, que por cualquier otro medio se hizo del conocimiento del público consumidor que los productos se encuentran protegidos por un derecho de esa naturaleza. Por lo tanto, para que el Ministerio Público se encuentre en aptitud de ejercitar la acción penal que le compete, es menester que se cerciöre de que se cumplió con tales extremos y que anexe a la averiguación previa que consigne las constancias que así lo acrediten.⁴⁹

49 MÉXICO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 714/2002. 11 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Jaime Romero Romero. Amparo en revisión 179/2003. 7 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo. Amparo en revisión 201/2003. 7 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Patricia Suárez Galaz. Amparo en revisión 248/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo. Amparo en revisión 249/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo. Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVIII, Octubre de 2003 Tesis: XV.2o. J/12 Página: 785 Materia: Penal Jurisprudencia.

CAPÍTULO XIII

La persecución de la infracción por el licenciatario.

45. Obligación de inscribir al licenciatario como usuario autorizado para que el licenciatario tenga el derecho de perseguir la infracción de la marca registrada que tiene dada en licencia. Sentencia de 21 de junio de 1995 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Cuando se discuten temas que involucran el uso de la marca como condición para la conservación del registro en circunstancias caracterizadas por la falta de uso por parte del titular del registro, mas no por un licenciatario, también se hace alusión a la exigencia prevista en el Derecho nacional de países como México que en la legislación nacional prevén la inscripción del licenciatario como usuario autorizado de la marca. Esto, como condición para que el uso del licenciatario le beneficie al titular. En el ámbito mexicano, estas discusiones incluyen la existencia del fallo de una Sala del Tribunal Federal que exime del requisito de la inscripción, cuando están presentes las circunstancias previstas en ese fallo y en el Derecho internacional de la propiedad industrial representado por el Capítulo XVII de NAFTA y el Acuerdo sobre los ADPIC. En esos casos, lo que se debatía era el tema de las condiciones en las cuales el uso del licenciatario le puede beneficiar al licenciante dueño de la marca. La sentencia de 21 de junio trata un tema relacionado, pero diverso. Aquí no está de por medio el tema de si el uso del licenciatario le beneficia al licenciante –con o sin inscripción– sino el del derecho del licenciatario a perseguir la infracción de la marca dada en licencia, derecho que en principio corresponde al dueño de la marca y no al licenciatario, salvo que éste se encuentre inscrito como usuario autorizado ante la Oficina nacional, y dicho licenciatario no esté expresamente impedido para demandar la infracción de la marca registrada dada en licencia. En vista de los riesgos que implica exponer a una marca registrada a un pleito, y el hecho de que la demanda puede terminar con una sentencia firme que declare la nulidad de la marca registrada, lo recomendable es condicionar el ejercicio de la acción de infracción a situaciones en las que tenga una importante y permanente intervención el dueño de la marca que está siendo expuesta a ataques propios del ejercicio de los mecanismos legales orientados a hacer efectivos los derechos de exclusividad. El tema de la inscripción del licenciatario como condición para que éste persiga la infracción por el uso no autorizado por parte de un tercero se trata en la sentencia de 21 de junio de 1995 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito correspondiente a Ciudad de México, en la que el Tribunal confirma que procede la inscripción del licenciatario como condición para que el propio licenciatario pueda perseguir la infracción. La

sentencia fue dictada en el año 1995. Dejo para otro momento el tema de la compatibilidad de esta sentencia con el criterio sostenido por una Sala del Tribunal Federal a propósito de la dispensa de la inscripción en la situación a que se refieren NAFTA y ADPIC. A los fines presentes, sólo téngase en mente que en el caso fallado por la Sala del Tribunal, lo que estaba involucrado era el tema de resolver si el uso realizado por un licenciatario no registrado se podía equiparar al uso que la ley exige al dueño de la marca registrada; en tanto que en el caso fallado por el Cuarto Tribunal Colegiado, la cuestión radicaba en determinar si el licenciatario no inscrito puede tomar medidas encaminadas a perseguir la infracción de la marca dada en licencia:

MARCAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN QUEDARÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO SI EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.- En los casos en que el titular de una marca registrada, conceda licencia a una o unas personas para el uso de todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca; para que surta efectos frente a terceros, es necesario que respete los lineamientos que establezcan las leyes del país en el cual será usada la marca, en términos de lo dispuesto por el artículo 6o. quinquies del Convenio de París; por lo tanto, si la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en nuestro país establece que los contratos a través de los cuales se otorgue el uso de una marca registrada en los términos indicados, exige que debe inscribirse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en términos de lo dispuesto por los artículos 136, 137, 140 y 141 del ordenamiento legal invocado, para que pueda surtir efectos frente a terceros y en su caso estar en aptitud de solicitar alguna declaración administrativa de infracción a la marca materia del contrato de uso, es evidente que deberá cumplirse con tal supuesto, resultando insuficiente pretender que con sólo detentar la licencia de uso de la marca internacional el licenciatario quede legitimado para ejercitar acciones tendientes a proteger el uso de la marca.⁵⁰

50 MÉXICO. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 304/95.-*Homero Difusión, S.A. de C.V.*-21 de junio de 1995. Unanimidad de votos.-Ponente: David Delgadillo Guerrero.- Secretario: Raúl García Ramos. Registro No. 911987. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P.R. TCC. Página: 400. Tesis: 422. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 971, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A.85 A.

CAPÍTULO XIV

Actos constitutivos de infracción.

- 46. La infracción de la marca ocurre en el instante mismo de la colocación del signo en el producto sin autorización. No se requiere la colocación en el comercio ni la venta del producto que porta ilícitamente la marca. La *doctrina Mascareñas* y la sentencia de 18 de enero de 2001 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.**

De tiempo en tiempo, se plantea el tema del momento en que ocurre el uso de una marca a los fines de precisar si se está o no ante un uso no autorizado susceptible de ser perseguido como una conducta infractora de los derechos de exclusividad que confiere una marca registrada a su dueño. En la práctica cotidiana se conocen distintas tesis, dentro de las cuales, el autor llama la atención a la de la escuela del profesor barcelonés Carlos Mascareñas, quien sostiene en su obra sobre los delitos contra la propiedad industrial, que el uso no autorizado de una marca se produce en el instante mismo en que es colocada la marca en el producto sin contar con la autorización del caso. Esa y no otra es la conducta perseguible como infracción de la marca registrada. Si además están presentes otras conductas tales como la puesta en el comercio, el ofrecimiento al público o la venta misma del producto, esas conductas también podrán ser perseguidas como manifestaciones distintas de la infracción. La doctrina Mascareñas⁵¹ está presente en la sentencia de 18 de enero de 2001 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México). La sentencia deja claro que en una situación de infracción en la que lo que se persigue es la colocación en el comercio de la mercancía, basta con acreditar que el producto ha estado disponible en el mercado, para que se produzca la conducta infractora materia de reclamación legal. Esto, si lo que se persigue es el ofrecimiento en venta a que se refiere la fracción XIX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana. Si lo que se persigue es el uso no autorizado en términos de la fracción XVIII del mismo artículo, y sus equivalentes en otras leyes nacionales, debería bastar el hecho de que los productos infractores sean portadores de la marca colocada sin autorización para que se produzca el ilícito de infracción de marca como lo mandan los comentarios e ilustraciones del profesor Mascareñas. La sentencia de 18 de

51 MASCAREÑAS Carlos, *Los delitos contra la propiedad industrial*, 2ª ed., Librería Bosch, Barcelona, 1960, p. 117: Escribió el Profesor Carlos E. Mascareñas en su obra especializada sobre las distintas figuras delictivas de la propiedad industrial, que el ilícito por el uso no autorizado de la marca ajena “se consume en el momento en que, con fines comerciales, se usa la marca, o sea, en el momento en que se coloca la marca ... sobre el producto, en cualquiera de las formas en que una marca puede usarse para que realice su función propia. No es necesario que el producto que lleve la marca... haya sido vendido, ni siquiera que se haya puesto a la venta. No basta la mera confección o fabricación o fabricación de la marca, es necesario el uso.”

enero de 2001 distingue el uso no autorizado de la marca (fracción XVIII) respecto del ofrecimiento en venta del producto (fracción XIX), y sugiere que se trata de dos infracciones distintas: el uso (fracción XVIII) y el ofrecimiento en venta (fracción XIX), luego entonces el Tribunal está de acuerdo en que para que se produzca el uso no autorizado (fracción XVIII) no es necesario que el producto se haya comercializado, como tampoco es necesario que se haya puesto en el comercio. Basta, entonces, la colocación del signo en el producto para que se produzca el ilícito consistente en el uso no autorizado de la marca registrada, de acuerdo con la sentencia de 18 de enero de 2001:⁵²

*MARCAS. RESULTA INNECESARIO ANALIZAR SI SE ACREDITÓ LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AMPARADO POR EL SIGNO DISTINTIVO, CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En caso de que se pruebe en el procedimiento administrativo que se cometieron las infracciones señaladas en las fracciones de mérito, consistentes en usar una marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique y ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó sin el consentimiento de su titular, **resulta intrascendente que se estudie si se puso en evidencia que fue comercializado el producto** de que se trate, pues es suficiente para concluir que se realizaron las conductas infractoras imputadas, que se haya puesto a la venta el producto amparado por el registro marcario en las condiciones descritas.⁵³*

52 Se trata de dos ilícitos previstos en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que considera como infracción: XVIII.- *Usar una marca registrada*, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; XIX.- *Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada*, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

53 MEXICO. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1817/2000. *Digar, S.A. de C.V.* 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Registro No. 189662. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, Mayo de 2001. Página: 1179. Tesis: I.7o.A.129 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

CAPÍTULO XV

Uso anterior como defensa.

47. El uso anterior de la marca como defensa en los pleitos de infracción de una marca registrada. El uso anterior como base de la acción en contra de una marca registrada.

Las dos sentencias cuya tesis principal se reproducirán más adelante, permiten ilustrar el papel que desempeña el uso de la marca como generador de efectos jurídicos, en las distintas fases en que tienen importancia los efectos jurídicos generados por el uso con independencia del registro. Las sentencias ponen de manifiesto el carácter mixto de sistemas legales como el mexicano en donde el registro no es la única fuente de derechos, sino también el uso de la marca, con independencia del registro (y la notoriedad, con independencia del uso y el registro). En efecto, en el sistema marcario mexicano –y de otros países de América Latina–, la fuente reconocida de derechos exclusivos respecto al uso de una marca es el registro. Ello no obstante, en los sistemas que responden a estas características, el usuario anterior extrarregistral goza de ciertas prerrogativas derivadas del uso y únicamente del uso, con total independencia de los derechos que pudieran derivar del registro y aun en la ausencia de un registro en favor del usuario anterior extra-registral. En sistemas mixtos como el de México y otros países, en donde la exclusividad se obtiene con el registro, el uso por sí mismo es también generador de efectos jurídicos de distintos tipos y para fines distintos.

48. Derechos del usuario anterior extrarregistral: el uso anterior como defensa.

Uno de esos efectos, consiste en el papel que desempeña el uso anterior como defensa contra la reclamación iniciada por el titular de una marca registrada, en circunstancias en que el demandado está en condiciones de acreditar que el registro en que se apoya la demanda no puede surtir efectos en su contra, toda vez que dicho demandado está en condiciones de acreditar que el propio demandado venía usando la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud presentada por el titular de la marca registrada y también con anterioridad a la fecha de primer uso declarado por el titular del registro. Esto, de modo continuo e interrumpido, como se ha exigido en el Derecho aplicable a los efectos que produce el uso anterior, como defensa contra una reclamación por la supuesta infracción de la marca. En virtud de

este mecanismo generado por el uso anterior del demandado, la ley impone una especie de obligación al titular de la marca registrada para permitir el uso de la misma, por razón del uso de la marca que venía realizando el demandado, es decir, el usuario anterior extrarregistral. La sentencia de 9 de agosto de 1977 que a continuación se presenta, expresamente reconoce este efecto jurídico del uso de la marca.

49. **Uso anterior como base para demandar la nulidad de un registro.**

Además del papel que desempeña el uso previo de la marca como defensa contra los ataques iniciados por el titular de un registro marcario, el uso previo es generador de un efecto jurídico adicional, consistente en la posibilidad de obtener la nulidad de un registro posterior con base en el uso previo. Ello está sujeto a la oportuna instauración de la acción de nulidad dentro de los plazos previstos en el ordenamiento para atacar un registro con base en uso previo en el país.

50. **El uso previo como generador de efectos jurídicos en la sentencia de 9 de agosto de 1977 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.**

*USO DE MARCAS. ANTIGÜEDAD. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 99, 100 Y 200 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El examen del contenido de los artículos 99, 100 y 200, fracción II, de la (antigua) Ley de la Propiedad Industrial (de 1942), permite afirmar que su texto es perfectamente claro, pues mientras que el artículo 99 se refería al derecho de uso de una marca y precisaba los límites en el alcance de la protección de un registro frente a una marca no registrada y ya explotada, el artículo 200, fracción II, preveía una acción de nulidad que estaba en posibilidades de ejercitar, en los términos señalados en la misma, la persona que venía haciendo uso de una marca sin registrar; consecuentemente, ambos preceptos contemplaban y regulaban situaciones diferentes. De tal manera que es inconcluso que, conforme al artículo 200, fracción II, **el que usó la marca con anterioridad tiene acción de nulidad**, sin que para ello se exija que deba tener una antigüedad determinada, y conforme al 99, **la persona que cuenta con una antigüedad de 3 años de uso anterior de una marca registrada, tiene un derecho de uso independientemente de la acción de nulidad que le permite**, si lo desea y le conviene, continuar usando su marca sin demandar la nulidad de otra registrada con posterioridad. Y en esas condiciones, no hay razón para que, la petición de nulidad planteada en el procedimiento que culminó con la emisión de la resolución reclamada en el amparo, deba ser regulada por*

*el citado artículo 99. Consecuentemente, es correcta la resolución de la autoridad responsable de declarar la nulidad del registro marcario.*⁵⁴

51. El uso anterior como base de la acción de nulidad o como defensa en los pleitos por la infracción está sujeto a prueba. Sentencia de 12 de agosto de 1976 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

El fallo de este Tribunal está estrictamente apegado a Derecho y a principios universales en materia procesal, de acuerdo con los cuales, es al actor o demandante a quien le corresponde la carga de la prueba. No puede ser excepción a esta regla la exigencia de probar el uso anterior de un marca que ha sido invocado por quien solicita a la autoridad declare la nulidad del registro de un tercero por un supuesto uso anterior de la marca. El derecho a obtener la nulidad del registro de un tercero, además del cumplimiento de todos los presupuestos sustantivos y procesales, está restringido al usuario anterior que está en condiciones de probar ese uso anterior. Los efectos jurídicos derivados del uso anterior están restringidos a quien está en condiciones de probarlo. No basta para el actor, como aconteció en este pleito, alegar que uno es usuario anterior de una marca, para que con una simple afirmación la autoridad que conoce del pleito prive al demandado del derecho al uso exclusivo obtenido a través del registro. Los derechos del demandante como usuario anterior extrarregistral están restringidos a quien acredite y pruebe que ha usado la misma marca u otra semejante en grado de confusión aplicada a los mismos productos o servicios que los amparados por el registro que se pretende atacar, o a otros que sin ser los mismos, la

54 MÉXICO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 471/77. *Estee Lauder Cosmetics Limited*. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón. Amparo en revisión 474/77. *Estee Lauder Cosmetics Limited*. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. NOTA: Se elimina la leyenda: «Sostiene la misma tesis». Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 103-108 Sexta Parte. Tesis: Página: 138. Una sentencia de 7 de julio de 1977 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito también trata temas análogos a los de la sentencia de 9 de agosto de 1977 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México). La sentencia de 7 de julio de 1977 está redactada en términos complejos y en exceso técnicos, y por lo tanto, poco inteligibles para quien no está familiarizado con la temática técnico-jurídica a que se refieren las distintas disposiciones citadas e interpretadas en el fallo. No se trata de una tesis didáctica, ni nada que se asemeje a ello, como las que de tiempo en tiempo se redactan en la ponencia del Magistrado Jean Claude Petit del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México, algunas de las cuales se comentan en este trabajo. De ese fallo se escogen las frases que permiten utilizarlo como un precedente que confirma que en los sistemas mixtos como el mexicano, el uso es generador de los efectos jurídicos, presentados con más claridad en la sentencia de 9 de agosto de 1977 dictada semanas después por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México). MARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA. (...) *para obtener que se anule el registro de una marca, basta que quien solicita la anulación demuestre el uso de la misma marca con (...) anterioridad (...) quien ha estado usando una marca antes que aquel que la registró, gozará del derecho de seguirla explotando (...) El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República (...)* SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes. Amparo en revisión 495/77. *Estee Lauder Cosmetics Limited*. 7 de julio de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte : 103-108 Sexta Parte. Tesis: Página: 135.

aplicación adecuada del principio de la especialidad también brinda este acceso a un actor en las mencionadas circunstancias:

IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS MARCAS CUANDO LA SOLICITANTE NO PRUEBA EL USO ANTERIOR. La similitud existente entre dos marcas, una cuyo registro se solicita y otra ya registrada con anterioridad, significa que aquella persona física o moral interesada en el registro de su marca, está en aptitud de solicitar la declaración de nulidad de otra similar a la suya, y debe satisfacer determinados requisitos, como son el demostrar que está solicitando el registro dentro de los 3 años de publicado el primero y que el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada. De ahí que si la autoridad responsable niega la nulidad del registro de una marca propiedad de la tercera perjudicada, por considerar que la solicitante no acreditó que hubiese usado la misma marca con anterioridad a la fecha en que se registró la marca de la tercera perjudicada, aun cuando afirme que sí usó la misma denominación con anterioridad, tal proceder de la responsable no es violatoria de garantías.⁵⁵

52. Los pleitos del particular contra la autoridad. La autoridad está obligada a explicar de modo convincente y racional la razón de ser de cualquier actuación en contra de un particular, incluyendo la valoración que hizo de la pruebas de uso. Sentencia de 17 de julio de 1963 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Las actuaciones que tienen las autoridades responsables de dirimir las controversias que suscita la falta de respeto a los derechos exclusivos que confieren los registros marcarios están sujetas al cumplimiento de exigencias legales que –lejos de ser un rito, una formalidad o un adorno– son condiciones *sine qua non* para la legalidad y constitucionalidad de estas actuaciones relacionadas con el respeto de los derechos exclusivos. Las sentencias deben incluir argumentos y razonamientos cuerdos, coherentes y convincentes, en contraste con simples aseveraciones encaminadas a hacer aparecer que así se han hecho las cosas. Solo así tienen sentido las intervenciones de las autoridades en los pleitos de infracción, como sustitutos de la ley del talión. Por lo tanto, en toda sentencia y resolución que verse sobre adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos exclusivos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, debería estar presente este componente esencial aludido en la sentencia de la Corte:

55 MÉXICO. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Revisión administrativa 349/76. *Empresas Santa Fe, S. A.* 12 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 91-96 Sexta Parte. Tesis: Página: 133.

PRUEBA DEL USO DE MARCAS. No es mero rito exigir el respeto a la garantía de fundamentación en todo acto de autoridad; y, fundamentar la decisión de cualquier controversia, así se pronuncie en el ámbito administrativo, obliga a razonar los apoyos legales por los que se acepte o rechace el valor de las pruebas que se hubieran rendido. Aunque es cierto que los artículos 229 y 230 de la Ley de la Propiedad Industrial señalan un procedimiento administrativo diverso al típicamente judicial, el silencio de esos preceptos y del artículo 233 sobre requisitos que deben llenar las resoluciones administrativas, en ningún caso puede significar el desconocimiento de los principios rectores imbibidos en las garantías de motivación, fundamentación y debido proceso legal, establecidas por los artículos 14 y 16 de la Constitución, ni el mandato de suplir lagunas legales por principios generales de derecho (como son los relativos al análisis, valoración y calificación de las pruebas), también consignado en el artículo 14 constitucional; máxime, cuando el artículo 202 de la propia Ley de la Propiedad Industrial ordena que el uso de las marcas se probara por los medios que la Ley civil admite y que conforme a la misma se calificará el valor de las pruebas.⁵⁶

53. La presentación de una querrela criminal por la infracción es usada por el usuario no autorizado como base para iniciar una reclamación por violaciones a la libre competencia contra el dueño de la marca registrada. La presentación de una querrela criminal por la violación de una marca registrada no constituye un acto contra la libre competencia. Caso MEKSE. Sentencia de 29 de agosto de 2006. Corte Suprema. Chile.

El caso MEKSE resuelto por la Corte Suprema de Chile involucra a la empresa Importadora Rourke y Kuscevic S.A., dueña de la marca MEKSE registrada en Chile para amparar productos electrónicos de la clase 9, y la presentación de una querrela criminal por parte de esta empresa en contra de la empresa Electrónica Sudamericana por la venta de artículos electrónicos con la marca MEKSE, en violación de sus derechos de exclusividad en relación con la marca en Chile. La querrela presentada por la dueña de la marca MEKSE tuvo como respuesta una reacción poco común en el mundo de la observancia de derechos de propiedad intelectual, que por lo inusual del asunto vale la pena comentar.

⁵⁶ Precedentes: Amparo en revisión 1034/61. *Toyo Rayón Co. Ltd.* de Tokyo, Japón. 17 de julio de 1963. Mayoría de 3 votos. Disidentes: Rafael Matos Escobedo y Felipe Tena Ramírez. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Instancia: Segunda Sala SCJN. Sexta época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: LXXIII, Tercera Parte. Tesis: Página: 19.

En efecto, el negocio del que conoció la Corte Suprema de Chile muestra que la reacción de la empresa demandada usuaria no autorizada de la marca MEKSE, incluyó la iniciación de un juicio en contra de la titular de la marca supuestamente violada. El juicio iniciado por la usuaria no autorizada de la marca incluía como pretensiones, la aplicación de sanciones y condenas en contra de la dueña de la marca registrada por la supuesta violación de las reglas que garantizan la libre competencia en Chile, violación que la usuaria no autorizada hizo consistir en la presentación de la querrela criminal en su contra, y en la realización de amenazas y hechos ilícitos por parte de la dueña de la marca registrada por razón de haber puesto en práctica la maquinaria jurisdiccional del Estado chileno para impedir que la usuaria no autorizada de la marca MEKSE vendiera en el mercado chileno los productos electrónicos portadores de la marca MEKSE que había adquirido de China en donde la empresa china vendedora del producto chino era titular de esa misma marca en China, mas no en Chile. En Chile la titular de la marca MEKSE no era la empresa china sino la sociedad chilena denominada Importadora Rourke y Kuscevic S.A., mas este tema no fue motivo del fallo de la Corte Suprema que se comenta en el que lo que estaba de por medio era la supuesta violación a las reglas de la competencia.

En la sentencia de la Corte Suprema se deja claro que el hecho de poner en movimiento la maquinaria jurisdiccional en ejercicio de un derecho que se estima violado, de ninguna manera implica una violación a las reglas del libre mercado, ni mucho menos una amenaza o un hecho ilícito de competencia desleal, de modo que la sentencia del inferior que había sostenido idéntico criterio en contra del usuario no autorizado, y a favor del dueño de la marca, fue ratificada en todas sus partes por la Corte Suprema de Chile. En cuanto al tema de fondo, sobre si los derechos marcarios de la titular de la marca MEKSE en Chile habían sido o no violados por la empresa Electrónica Sudamericana S.A., y las alegaciones sobre una supuesta defensa de agotamiento del derecho invocada extrañamente por Electrónica Sudamericana, S.A., la Suprema Corte de Chile no se pronunció por haber estimado con toda pertinencia, que las diferencias marcarias de las partes debían dirimirse por la autoridad que conocía de la reclamación iniciada por la dueña de la marca.

Lo que nos interesa destacar en este negocio, es el punto de vista de la Corte Suprema, en el sentido de que el ejercicio de un derecho consistente en la presentación de una querrela criminal en contra de quien se estima ha violado los derechos de exclusividad, que recaen sobre una marca registrada, no constituye una violación a las reglas del libre mercado, ni amenazas o hechos ilícitos de competencia desleal, como lo pretendía la presunta infractora de la marca registrada MEKSE. Veamos a continuación el extracto del fallo de fecha 29 de agosto de 2006.

54. Sociedad Electrónica Sudamericana S.A. v. Importadora Rourke y Kuscevic S.A. Sentencia de 29 de agosto de 2006 de la Suprema Corte. Caso MEKSE. Chile.⁵⁷

(...)

3°) *Que en la demanda de la Sociedad Electrónica Sudamericana Limitada, se denuncia amenazas proferidas por parte de los demandados, primero, a través de un llamado telefónico de la abogada María Luisa Arregui del estudio jurídico Transglobo, quien les habría advertido que su cliente tenía registrada la marca Mekse, por lo que los conminaba para que dejaran inmediatamente de comercializar los equipos de sonido con las marcas comerciales aludidas; y por escrito, a través de una carta de 16 de diciembre de 2004 en la que les señalaban que estaban infringiendo las normas sobre Propiedad Industrial establecidas en la Ley N°19.039 que otorga acciones judiciales a los legítimos propietarios de marcas comerciales que ven afectados sus derechos. Finalmente se señala que lo que constituye un acto destinado a restringir y entorpecer la libre competencia en el mercado, fue la presentación de la querrela deducida ante el 12° Juzgado del Crimen de esta ciudad para impedir que Electrónica Sudamericana Ltda., desarrolle libremente una actividad lícita de importación y posterior venta en Chile de equipos de sonido marca Mekse, válidamente adquiridos en el extranjero, situación que, en opinión del demandante, constituyen un conjunto de actos que tienen por objeto impedir y restringir la libre competencia en el mercado de los equipos de producción de sonido;*

4°) *Que el artículo 3° del D.L. N°211 estatuye que “El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso”.*

“Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes:”(c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”;

5°) *Que la conducta ilícita que se atribuye en este procedimiento a la demandada, como se infiere de la pretensión del demandante, es la*

57 CHILE. *Sociedad Electrónica Sudamericana S.A., v. Importadora Rourke y Kuscevic S.A.* Sentencia de 29 de agosto de 2006 de la Corte Suprema. Santiago de Chile. Texto. Sentencia. Corte Suprema: 29.08.2006. Libre Competencia. Santiago, veintinueve de agosto de dos mil seis. En estos autos rol 3.482-06 iniciado por demanda de Sociedad Electrónica Sudamericana limitada, en contra de Importadora Rourke y Kuscevic S.A, se dictó a fojas 340 sentencia definitiva N°40/2006 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por la que se rechazó la pretensión del demandante en cuanto solicitó se sancionara a la demandada por infracción a las normas para la defensa de la libre competencia. Véase http://jurisprudencia04.blogspot.com/2009/09/corte-suprema-29082006_7220.html

competencia desleal que ha realizado aquélla con el objeto de perjudicar la comercialización de sus productos. Los hechos reprobables consisten en las amenazas proferidas telefónicamente, en la carta de fecha 16 de mayo de 2004 remitida al demandante compeliéndolo a cesar de inmediato el uso comercial de las expresiones Mekse y, finalmente, la presentación de una querrela criminal por el delito de uso malicioso de una marca igual a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente, lo cual constituiría un conjunto de actos y conductas desleales amparado por la posición dominante que otorgan las marcas comerciales a los titulares de las mismas, impidiendo que la actora comercialice sus productos en el país;

6°) Que el demandante en su reclamación, expresa que “la interposición maliciosa de una querrela criminal aduciendo una inexistente vulneración a la ley 19.039, es el hecho de que constituye el acto de competencia desleal que representa el primer requisito para configurar la infracción a la ley de Defensa de la Libre Competencia”;

7°) Que examinados los antecedentes, **este Tribunal llega a la conclusión que un simple llamado telefónico, o la carta que rola fojas 7, no alcanza a tener el carácter de amenaza, pues no se concibe como tal proceder la posibilidad de que se inicien acciones legales en contra de un particular, ya que no puede considerarse una amenaza el dirimir posibles conflictos a través de las vías judiciales correspondientes;**

8°) Que como se ha dicho, **el ejercicio de las acciones judiciales y de recursos que franquea la ley no pueden considerarse como un acto de competencia desleal, aun cuando los Tribunales no acojan en definitiva esas acciones. En consecuencia, debe concluirse, que las conductas denunciadas no alcanzan a tener el carácter de amenazas de hecho o ilegales y, por consiguiente, no importan actos de competencia desleal,** con lo cual no ha podido existir quebrantamiento al artículo 3 del D.L. N°211 que la reclamación sustenta, de tal manera que resulta innecesario indagar los aspectos relacionados con los problemas marcarios que pudieran existir entre las partes, los que por lo demás están siendo ventilados actualmente en el Tribunal correspondiente, encontrándose aún pendientes los procesos iniciados para dirimir dicho aspecto controvertido; Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 18 N°1, 20 y 27 del D.F.L. N°1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973, **SE RECHAZA** el recurso de reclamación deducido a fojas 487 en representación de Electrónica Sudamericana Limitada en contra de la sentencia N°40/2006, de veintiuno de junio de dos mil seis, escrita a fojas 340.- Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. José Fernández Richard. N°3.482-2006.-

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Jorge Medina; Srta. María Antonia Morales y Sr. Julio Torres; y los Abogados Integrantes Sres. José Fernández y Óscar Carrasco. No firma el Sr. Torres, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por haber cesado en su suplencia. Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer.

55. Condena penal por el delito de violación de marca registrada. Sentencia de 31 de marzo de 2011. Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. México.⁵⁸

Razones de índole múltiple existen para que los pleitos iniciados por el delito de infracción de marca concluyan con una sentencia condenatoria en contra del infractor. Los asuntos suelen concluir de manera distinta, que van desde arreglos extrajudiciales entre las partes, hasta el fastidio por parte del actor, dueño de la marca, por la necesidad de agotar todas las instancias procesales que tanto el Derecho sustantivo como procesal ponen a disposición de las partes en este tipo de procesos penales, y de otra índole. Los asuntos se resuelven conforme la carga de trabajo del juzgado lo permite, incluyendo los recursos materiales y humanos disponibles a esos fines.

Si alguna vez con anterioridad a la sentencia de 31 de marzo de 2011 (notificada el 5 de abril de 2011), se ha dictado en el medio mexicano una sentencia condenatoria por el delito de infracción (falsificación) de marca registrada que haya causado estado, es difícil afirmarlo o negarlo a ciencia cierta, pues las publicaciones que se hacen de los extractos de las sentencias no dan cuenta de ello de modo claro y terminante. Es a través de otros conductos cuando el público tiene conocimiento de este tipo de fallos como los que se usaron para dar difusión a lo que se estima un fallo pionero en el medio mexicano, por virtud del cual, un juez federal mexicano dicta una sentencia condenatoria. La sentencia de 31 de marzo de 2011 condena a la parte acusada (ahora sentenciada) por el delito de falsificación de marca previsto en el artículo 223, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, en la hipótesis de almacenar objetos en forma dolosa y con fines de especulación comercial, que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley. Los productos involucrados eran bebidas alcohólicas. En la misma sentencia se ha aplicado a la parte acusada durante el proceso la sanción prevista en el artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial,

58 Causa penal 185/2008-III. Sentencia de 31 de marzo de 2011 dictada por la licenciada Graciela Malja Aguirre, Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (asistida por la licenciada Adriana Rosalia Martínez Tapia, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe). La sentencia ha causado estado según informe de fecha 27 de abril de 2011 proporcionado al autor por su colega el abogado mexicano Sebastián Alejandro Suárez Venturo de Santa Marina y Steta, representante de la parte querellante dueña de la marca registrada violada en términos de lo previsto en el artículos 223, III de la Ley de la Propiedad Industrial.

consistente en las penas de tres años de prisión y dos mil días de multa equivalente a \$105,180.00 pesos Mx (aproximadamente US\$9,000.00). La misma sentencia condena a la parte acusada a la reparación del daño en los términos ahí expuestos, así como la amonestación pública y la suspensión de los derechos políticos y civiles de los sentenciados.

CAPÍTULO XVI

La indemnización por daños y perjuicios y la intervención de la autoridad administrativa.

56. Obligación de contar con una declaración de la autoridad administrativa sobre la existencia del ilícito en materia de infracción de marcas, como condición para que el afectado pueda ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 17 de marzo de 2004. México.

En el Derecho mexicano existe la posibilidad de denunciar una contradicción entre dos tribunales federales, como la que más adelante comentaré, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la idea de que el máximo tribunal dicte una resolución sobre cuál es la tesis que debe prevalecer. Obsérvese que la resolución de la Suprema Corte no revoca ni modifica la sentencia de los tribunales inferiores involucrados en la contradicción. El efecto de la resolución de la Corte es precisar, cuál de los dos criterios debe prevalecer en casos futuros, y así evitar incertidumbre sobre cuál de las dos tesis prevalecería dependiendo del tribunal que conociera del asunto.⁵⁹ En ejercicio de esa posibilidad prevista en la legislación mexicana, con fecha 4 de febrero de 2003, uno de los tribunales colegiados (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito) involucrados en una contradicción de criterios con otro tribunal, denunció la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia.⁶⁰ En una resolución de 154 páginas fechada el 17 de marzo de 2004,⁶¹ la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto que debe prevalecer el criterio del Segundo Tribunal que exige la resolución de

59 Véanse artículos 192 a 197-a de la Ley Amparo. Véase artículo 197-A de la Ley de Amparo. Véase también artículo 21, fracción VII del Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 5/2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de junio de 2001.

60 El primer asunto de trascendencia en materia de contradicción resuelto por la Suprema Corte fue el negocio de las marcas de servicio en el que el máximo Tribunal resolvió que el cumplimiento de la obligación de proteger las marcas de servicio a que se refiere el artículo 6 sexies del Convenio de París implicaba la obligación de registrar las marcas de servicio por parte de la Oficina de marcas mexicana. Esto último, en un contexto que involucraba una ley nacional (La Ley de la Propiedad Industrial de 1942) que no preveía el registro de las marcas de servicio, y una situación en la que un Tribunal federal había sostenido el mismo criterio de la Corte, en tanto que otro Tribunal federal entendía que se cumplía con el compromiso contenido en el Convenio de París a través de la puesta en práctica de las disposiciones en materia de represión de la competencia desleal, sin que las autoridades nacionales estuvieran obligadas a proteger las marcas de servicio a través del registro de este tipo de signos. *DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS No. 329/71 Suprema Corte de Justicia.- Segunda Sala (Tribunales Colegiados. Primero y Segundo en Materia Administrativa). Resuelto: 15 de marzo de 1973. Véase ROLDAN MEDINA Enrique, Jurisprudencias sobresalientes de propiedad industrial en asuntos que se han invocado tratados internacionales en: Protección internacional de la propiedad industrial y su relación con el Derecho positivo mexicano. Jurisprudencia. Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D.F. 1986, pp. 171 et seq. Las circunstancias de hecho y de Derecho que generaron la intervención de la Corte en este asunto de contradicción son comentadas en RANGEL MEDINA David, *Marcas de servicios*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 18, Julio-diciembre 1971, México, D.F. 1971, pp. 169 et seq.*

61 Resolución de 17, de marzo de 2004. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. *Contradicción de Tesis 31/2003-PS*. México.

infracción o invasión de derechos por parte de una autoridad administrativa representada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como condición para que las autoridades judiciales puedan conocer del juicio que involucra la acción de indemnización por daños y perjuicios.

El objetivo perseguido por la Corte para que sean autoridades familiarizadas con el Derecho de la propiedad intelectual, quienes, resuelvan la cuestión de la validez y la existencia del derecho presuntamente infringido, lo mismo que la relativa a la violación de los derechos exclusivos involucrados, se consigue sólo de manera parcial con la resolución de 17 de marzo de 2004.

Efectivamente, el fallo permite que sean las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quienes conozcan de estos asuntos en primera instancia. Sin embargo, es un hecho que no son las autoridades del IMPI quienes tendrán la última palabra en materia de validez e infracción de derechos, pues estos pronunciamientos corresponden, una vez más, a los jueces federales responsables de revisar las resoluciones del IMPI, como son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un lado, y los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa; de modo que, si lo que pretendía la Corte era que la validez y la infracción fueran cuestiones resueltas por autoridades administrativas familiarizadas con asuntos de propiedad industrial, el hecho es que este objetivo se consigue sólo de manera parcial, y eso únicamente en primera instancia –y de manera limitada, también en segunda– pues, como regla, la última palabra la tendrá un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito, cuya atención está dirigida al universo de temas administrativos que su competencia le exige, y no únicamente a negocios de propiedad industrial.⁶²

62 No todos los tribunales federales mexicanos comparten el punto de vista de los tres ministros de la Suprema Corte en el sentido de que la autoridad administrativa representada por el IMPI es una institución calificada para opinar sobre temas de propiedad industrial con más autoridad que los jueces y los magistrados de los tribunales. El Ministro José Ramón Cossío de la Primera Sala de la Suprema Corte redactó un voto en contra de sus colegas. Las actuaciones y escritos de los titulares de derechos de propiedad industrial y los abogados que a diario combaten aplicaciones defectuosas de la legislación sobre propiedad industrial por parte de la autoridad administrativa, indican que ellos tampoco comparten el punto de vista de tres ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte en el sentido de que la autoridad administrativa está mejor calificada que los miembros del Poder Judicial para resolver temas de propiedad industrial. Las expresiones de los magistrados de la Sala del Tribunal Federal que conoció del asunto Muñeca Bratz así lo indican. La sentencia de 30 de marzo de 2007 dictada por el Tribunal sostiene: *“No es óbice a lo anterior, lo referido por la autoridad demandada en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el único facultado para llevar a cabo los estudios de forma y de fondo y no así los particulares ni a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (sic) pues de aceptar dicho criterio, se contravendría el principio constitucional de administración de justicia y consecuentemente se le dejaría en total y absoluto estado de indefensión a los gobernados, todo ello bajo el argumento de que dicho Instituto es el perito que todo lo sabe y que no comete ningún error. En efecto, esta máxima resulta del todo inaceptable pues no podemos soslayar la garantía individual que les asiste a los particulares de acudir ante un Órgano Jurisdiccional a que se le administre justicia su garantía de seguridad jurídica; y además, su garantía de legalidad; máxime que, como es perfectamente conocido por la autoridad demandada, han sido muchos los asuntos en los que no sólo este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sino nuestros más altos Tribunales, han resuelto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aplica indebidamente lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, y por ende se le ha obligado a cambiar su criterio ya sea concediendo o negando el registro de una marca, por lo que las resoluciones de la Autoridad ahora Demandada no pueden ni deben ser absolutas e incuestionables. Por otro lado también le asiste la razón a la parte actora al referir que la figura tridimensional solicitada no describe los productos que pretende amparar.* Sentencia de **30 de marzo de 2007** dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Expediente

57. Antecedentes del fallo de la Corte de 2004 en el Derecho mexicano de la propiedad intelectual. El requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal.

La postura de la Corte en el asunto fallado en el año 2004 no es totalmente novedosa en el Derecho marcario mexicano. Antes al contrario, los antecedentes de una postura similar se remontan a la Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, la tercera ley que rigió la materia marcaria en México, que al ser promulgada por el Presidente Lázaro Cárdenas abrogó a su predecesora la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, que a su vez había abrogado la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, ambas promulgadas bajo la presidencia de don Porfirio Díaz.⁶³

La ruta marcada por el legislador de 1928, que aún se conserva en el Derecho escrito mexicano, estaba circunscrita al ámbito de lo penal, y no necesariamente de lo civil, que es la materia de la que se ocupa la Corte en el fallo comentado. Además, en el sistema penal, el dictamen que expedía la autoridad administrativa sobre la existencia de los hechos constitutivos de delito, no era obligatorio para el Ministerio Público. Para la persecución de los **delitos** de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, los redactores de la Ley de 1928 (artículos 59 y 83) exigían como requisito previo al ejercicio de la acción penal una declaración administrativa del Departamento de Propiedad Industrial.⁶⁴ Este sistema fue conservado por la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y la Ley de Invenciones y Marcas de 1975. Con modificaciones importantes, la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada, actualmente en vigor, conserva el requisito de procedibilidad introducido con la Ley de marcas de 1928, pero restringe su exigencia al delito de reincidencia en infracción administrativa y de infracción dolosa y con fin de especulación comercial de marca registrada (artículo 225 Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada). Todas estas disposiciones, desde las que se adoptan en 1928 hasta las que hoy continúan vigentes, han exigido de modo expreso el dictamen previo de la autoridad administrativa encargada de los asuntos de propiedad industrial (incluidos los de patentes y marcas) como requisito de procedibilidad u obstáculo procesal para el ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos contra la propiedad industrial.⁶⁵ Ninguno de los ordenamientos que hasta hoy han

32271/05-17-05-6. *MGA Entertainment, Inc.*

63 Véase RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcario*, Libros de México, México 1960, pp. 21 y ss.

64 Véase RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marcario*, op. cit., p. 37.

65 Para un estudio de la naturaleza y alcances del requisito de procedibilidad en el Derecho mexicano véase RANGEL MEDINA David, *Protección Penal de la propiedad industrial en México*, Ensayos jurídicos en Memoria de Francisco González de la Vega, Durango, México, Editorial del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, 1985, t. 3., pp. 78-160. Del mismo autor véase *Los delitos contra la propiedad industrial*, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad

regido la materia, ha exigido un requisito similar como condición para el ejercicio de acciones civiles para obtener la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de un derecho de propiedad industrial. En el ámbito civil, estas medidas aparecen por primera vez en la historia de la propiedad intelectual en México por vía jurisprudencial y no legislativa, con el fallo dictado por la Suprema Corte en el año 2004, que tiene como antecedente la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito correspondiente a Ciudad de México (Amparo Directo 11902/2002 *Grupo Victoria, S.A. de C.V.* 5 de diciembre de 2002).⁶⁶

Lo novedoso del criterio de la Corte de 2004 radica en la exigencia expresa de un dictamen de la autoridad administrativa como condición para ubicar al actor en posibilidad de iniciar los procedimientos legales encaminados a obtener la indemnización y la reparación del daño causado por el responsable de la comisión de un ilícito contra los derechos de propiedad industrial, incluyendo delitos e infracciones administrativas. El criterio de la Corte de 2004 condiciona el acceso al ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios al hecho de que, con anterioridad, el IMPI se haya pronunciado en resolución firme sobre la comisión del ilícito, trátase de un delito o de una infracción administrativa por infracción de una marca registrada y, presumiblemente, también de una patente.

Iberoamericana, México, No. 24, 1995, -1, pp. 339-349.

66 Podría pensarse que este requisito u obstáculo procesal estaba implícito en la legislación sobre propiedad industrial, si se adopta una línea de pensamiento de acuerdo con la cual el ejercicio de la acción de daños y perjuicios y la propia reparación del daño causado por la comisión de un delito contra la propiedad industrial estuvieran condicionados al hecho que en la realidad se hubiera verificado que el demandado en efecto había cometido el delito de infracción de marca o infracción de patente, y que la comisión de ese delito había sido la causa del daño cuya reparación buscaba el actor a través de la acción correspondiente. Si para que hubiera una sentencia condenatoria firme por el delito de infracción de alguno de estos derechos de propiedad industrial era necesario que el actor hubiera obtenido un dictamen igualmente firme por parte de la autoridad administrativa, habría entonces que concluir que el requisito de procedibilidad que hoy exige el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2004 para el ejercicio de la acción civil por ilícito contra la propiedad industrial, estaba implícito en las leyes de 1928, 1942, 1975 y 1991. Todo esto, tratándose de delitos contra la propiedad industrial. Sin embargo, las cosas no siempre han sido necesariamente de esa forma. Por ejemplo en la Ley de Marcas de 1928 los redactores de su texto dejaron claro que el ejercicio de la acción civil por la violación de un derecho de marcas no estaba condicionado al ejercicio exitoso de la acción penal. Admitido que la Ley de 1928 incluía referencias explícitas para que tanto el juicio civil como el penal fueran fallados en la misma sentencia (artículo 113), la independencia de la acción civil respecto de la penal es evidente en la Ley de Marcas de 1928 cuando los redactores de este ordenamiento expresamente se refieren al ejercicio de la acción civil en situaciones en que ya hubiera prescrito el ejercicio de la acción penal. El artículo 114, fracción III de la antigua Ley de Marcas de 1928 establecía *La acción civil deberá intentarse y seguirse separadamente, ante el Tribunal que sea competente: III. Cuando la acción penal se haya extinguido por prescripción y la civil no haya prescrito todavía.*

58. Consecuencias y deducciones del fallo de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de México en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios por la infracción de una marca registrada en México.

Las consecuencias y deducciones del fallo de 17 de marzo de 2004 dictado por la Suprema Corte de la Nación en México, pueden presentarse como más adelante se menciona. A ellas, habrá que estar atento en todo lo relacionado con el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios por el uso no autorizado de una marca registrada en México. El criterio de la mayoría de la Primera Sala tiene como principal opositor a un respetado jurista, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, mas el criterio de la mayoría y las consecuencias del mismo, pueden en opinión del autor, resumirse como sigue:

- La resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de México con fecha 17 de marzo de 2004 termina con la incertidumbre provocada por la existencia de precedentes contradictorios. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales civiles en busca de la indemnización por daños y perjuicios en situaciones que involucran violaciones de derechos de propiedad industrial, que en otros tiempos estuvo disponible para los actores, ha dejado de existir con motivo de la resolución de la Primera Sala de la Corte. Con posterioridad al dictado de la resolución de la Corte, las víctimas de violaciones de derechos de propiedad industrial que busquen la indemnización por daños y perjuicios, deberán agotar previamente un procedimiento administrativo ante el IMPI en el que esta autoridad administrativa emita una resolución en el sentido de que los derechos involucrados efectivamente han sido violados por el demandado. Sólo hasta que la resolución del IMPI haya quedado firme, podrá el actor obtener el derecho a demandar la indemnización por daños y perjuicios ante las autoridades judiciales. Queda por examinar con detalle las expresiones usadas por los redactores del fallo de 2004 para tratar de anticipar la posición legal del actor que demandara por la vía civil sin contar con el dictamen del IMPI, con la petición que el asunto sea dejado en suspenso hasta que se resuelva en definitiva el tema del dictamen de la autoridad administrativa. Factores diversos pueden hacer recomendable explorar este camino, incluyendo evitar futuras defensas o excepciones del demandado en torno a supuestas o reales situaciones de extinción de la acción civil por razones de prescripción.
- La resolución de la Corte del 17 de marzo de 2004 adoptada por la mayoría de tres votos en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz (y una ausencia) impone una especie de requisito de admisibilidad u obstáculo procesal no previsto en el Derecho escrito

aplicable a estas cuestiones. El nuevo requisito es una creación del Poder Judicial. Se trata de una carga impuesta tanto a los particulares afectados por violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial, como a la autoridad administrativa (IMPI) que debe conocer de estos negocios, como condición para que las autoridades judiciales puedan conocer de juicios que involucren el ejercicio de acciones de indemnización por daños y perjuicios.

- En opinión del autor, la solución impuesta por la Corte podría acarrear problemas igualmente graves que los que se pretende solucionar con el remedio instrumentado a través del fallo de la mayoría de la Primera Sala de la Corte. Se escuchan voces en ese sentido no sólo en el foro mexicano de la propiedad intelectual, sino como se ha ya mencionado, en la propia Corte en palabras del Ministro José Ramón Cossío Díaz, expresado en sus palabras que tomó el voto particular para dejar constancia del problema creado con la solución impuesta en el fallo de 17 de marzo de 2004 que aquí se ha comentado –y en el de 21 de mayo de 2008 en el Amparo en Revisión 1121/2007 en el mismo sentido. **Dice Cossío Díaz: () no debería de establecerse como necesaria una previa declaración de la existencia de infracción por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual lejos de propiciar la agilidad y solución expedita de los asuntos implica un doble procedimiento forzoso acudir a un procedimiento administrativo y una vez que se ha impuesto la multa, acudir a la vía judicial y una carga pecuniaria extra para el quejoso, violando el principio de justicia pronta y expedita al impedir el acceso directo al poder judicial (...) Difiero del criterio mayoritario, pues al establecerse como requisito previo la declaratoria de infracción por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la procedencia de la acción de daños y perjuicios, se está violando la garantía de acceso a la justicia y el principio de justicia pronta y expedita al impedir el acceso directo al poder judicial sin tomar en consideración que las infracciones administrativas son independientes de las acciones civiles.**

CAPÍTULO XVII

Menciones atípicas de marcas ajenas en palabras clave (*keywords*) y registro de marcas en nombres de dominio.

59. El empleo de palabras clave (*keywords*) en la publicidad y las marcas ajenas.

Parecería que cuando un usuario de Internet, específicamente una persona que hace una búsqueda escribiendo por ejemplo una marca o el nombre de una empresa en el recuadro correspondiente, el motor de búsqueda debería dirigir la atención del usuario a la página de la dueña de la marca y a otras páginas en las que haya una referencia explícita y deliberada a la marca o a la empresa. El empleo de palabras clave permite que las cosas funcionen de otra forma, de modo que cuando el usuario escribe una marca y pone en operación el buscador de su computadora, el servicio de búsqueda utilizado se encarga de que el usuario sea direccionado a sitios que nada tienen que ver con la marca escrita y buscada por el usuario, pero sí con otras marcas y otras empresas competidoras que no era la que el usuario buscaba cuando expresamente escribió el nombre de otra marca o de otra empresa al poner en operación el buscador. Con el uso de palabras clave, los resultados de la búsqueda conducen a sitios que comercializan un producto o servicio que compite con el producto o servicio al que se aplica la marca que el usuario buscaba al momento de teclear el nombre de la marca o de la empresa que buscaba. Cuando se dice que el usuario es direccionado a un sitio distinto al que el usuario realmente buscaba, no se está afirmando que el usuario se encuentre en la página que él no buscaba a la que fue direccionado, esto no ocurre en Internet ni en los buscadores. Cuando se hace una búsqueda, lo que aparece en la pantalla ante los ojos del usuario son los datos de uno o varios sitios web que para acceder a cualquiera de ellos, es necesario que el usuario oprima el cursor (hacer *clic*) sobre el sitio que ha aparecido en la pantalla como parte de los resultados de la búsqueda. El uso de palabras clave pone a disposición del usuario una opción para hacer clic que él no buscaba. Si el usuario oprime el cursor sobre el anuncio que ha aparecido como consecuencia de esta maniobra cibernética, es probable que el sitio al que ha sido direccionado el usuario complete la transacción que el usuario tenía pensado realizar con otra empresa y con otra marca. Obsérvese que no se trata de la búsqueda de un genérico, caso en el que el usuario no ha buscado una marca o una empresa en particular sino el universo de productos que el usuario sabe de antemano se van a mostrar en la pantalla cuando el buscador haya concluido la función para la que fue puesto en operación. Cuando se habla del problema de palabras clave y las marcas, lo que está de por medio es una típica conducta encaminada

al desvío de clientela, de la misma gravedad y mal gusto que cualquiera otra conducta encaminada al desvío de clientela. En el Derecho de la competencia desleal está bien explorado desde hace mucho tiempo que a todo mundo le está permitido disputarse la clientela, eso no se debate, bajo la condición de que los medios escogidos para tal fin, estén en armonía con los buenos usos y costumbres. Cuando los medios escogidos son otros, particularmente cuando riñen con esos usos y costumbres, y ello está provocando algún tipo de malestar al dueño de la marca o de la empresa cuyo nombre ha sido utilizado por el prestador del servicio para direccionar al usuario a sitios que no son los que buscaba el usuario, es momento de averiguar la forma en que las reglas represoras y correctivas de los actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, deben ser estructuradas e invocadas para condenar a los involucrados a la reparación incluyendo la cesación de las actividades encaminadas a este potencial desvío de clientela, que es la razón de ser de la acción de competencia desleal.⁶⁷

60. La presencia de marcas ajenas en palabras clave (*keywords*) como acto de competencia desleal en la jurisprudencia argentina y brasileña.

Las referencias que hay en la jurisprudencia de las naciones latinoamericanas al tema de las palabras clave como maniobra para desviar la atención del usuario a sitios de Internet que no corresponden al sitio de la marca o la empresa cuyo nombre fue escrito por el usuario antes de poner en operación el buscador de empresas como *Google* o *Yahoo*, no son abundantes. El autor sabe de dos actuaciones judiciales de distinta índole que ilustran la forma que las autoridades que han conocido de estos negocios en Argentina y en Brasil se han manifestado al respecto. En ambos casos, los jueces que han conocido del negocio se han

⁶⁷ En efecto, así funciona uno de los sistemas de marketing online más exitosos actualmente. Bajo diversas marcas comerciales. Las (*keywords*) proporcionan a los usuarios la posibilidad de mediante micropagos por click, aparecer en la parte derecha de los resultados del buscador al lado de aquellas páginas que el algoritmo del motor de búsqueda considera las más visitadas. Así, si alguien decide comprar la *keyword* "coche", cuando el usuario introduzca este término en el buscador, en la parte derecha de la página web aparecerá un link a su web de forma destacada, de tal manera que si el internauta hace clic y accede a esa página, el dueño de la página deberá abonar una cantidad previamente acordada con la empresa que "vende" la *keyword*. El sistema pues, parece extremadamente sencillo y actualmente ha supuesto una revolución en la publicidad online y en el modo en que el marketing se muestra en un canal tan dinámico como es Internet. Sin embargo, y como era de esperar, no todo es tan simple como parece. EL PROBLEMA. Los usuarios de (*keywords*) eligen personalmente el término que quieren utilizar para promocionar sus productos o servicios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el usuario registra en el sistema como *keyword* un término que coincide con una marca comercial de la que no es titular? ¿Puede considerarse tal uso un uso a título de marca y por lo tanto, el vincularlo a una página web constituir un acto de infracción al carecer de la pertinente autorización para ello por parte del titular? Jorge ORIA SOUSA-MONTES, ABRIL ABOGADOS. [http://www.delitosinformaticos.com/03/2009/propiedad-intelectual/a-vueltas-con-las-\(keywords\)-un-breve-resumen-del-panorama-actual](http://www.delitosinformaticos.com/03/2009/propiedad-intelectual/a-vueltas-con-las-(keywords)-un-breve-resumen-del-panorama-actual). Véanse también el Capítulo V. *La protección de los signos distintivos frente a su uso como palabra clave de los keyword banners* y el Capítulo VI. *La protección de los signos distintivos frente a su uso en los denominados sistemas de palabras clave (internet keyword systems)* de la obra de GARCIA VIDAL Angel, *Derecho de marcas e Internet*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2002.

inclinado por considerar que el empleo de palabras clave que involucran marcas ajenas en las circunstancias apuntadas, constituye un acto de competencia desleal.⁶⁸

68 Sin perjuicio de lo que diferentes sentencias de Tribunales estadounidenses han determinado y que constituye un valioso referente de cómo enfocar correctamente la posible ilicitud de este mecanismo de marketing, lo cierto es que ya hay un buen número de decisiones de distintos países europeos que contribuyen a dificultar un poco más la posibilidad de concretar una posición unánime al respecto, según apunta el abogado Jorge ORIA SOUSA-MONTES en el trabajo en que se exponen los fallos más sobresalientes dictados en el contexto europeo y de los cuales a continuación se presenta una selección de algunos de los que parecen enfocar el tema con menos enredos, y por lo tanto con más claridad, respecto de la real problemática involucrada con el empleo de marcas ajenas como (*keywords*). Austria: *Caso "Wein & Co."*: Los Tribunales austriacos han considerado que el uso de (*keywords*) (cuando estas aparecen encima de los resultados como publicidad) constituye un acto de infracción de marca: "La demandada utiliza el término de la marca de la demandante como término de búsqueda para identificar su propia oferta. Así, relacionando su anuncio con esa palabra, el riesgo de confusión es manifiesto." Francia: *Caso Louis Vuitton*: el Tribunal Civil de París obligó en 2005 a Google a satisfacer a la prestigiosa empresa del lujo *Louis Vuitton* la cantidad de 280.000 € en concepto de daños y perjuicios por infracción de marca, competencia desleal y publicidad engañosa al haber consentido que sus competidores utilizaran los términos *Louis Vuitton replica* y *Louis Vuitton fake* como (*keywords*). Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelación de Versalles e incrementó la sanción a 300.000 €. La sentencia fue recurrida en casación y también se ha planteado cuestión prejudicial al TJCE. *Caso Le Meridien*: el juzgado de Nanterre decidió imponer a Google la prohibición de ofrecer como *keyword* el término "Le Meridien". Particularmente, la sentencia considera que Google participó activamente en la infracción al ofrecer mediante su herramienta online *Keyword tool* (creada para aconsejar en la elección de las (*keywords*)) sugerencias que pudieran inclinar al uso de términos registrados como marca. La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Apelación de Versalles. *Caso Accor*: en este caso el demandado era Yahoo! a través de su sistema de (*keywords*) *Overture*. Al igual que en el caso *Meridien*, el juzgado de Nanterre decidió que *Overture* infringía los derechos de marca de la prestigiosa cadena de hoteles al ofrecer como sugerencias con su herramienta de posibles (*keywords*), "Hotel Formule 1", "Hotel Mercure" u "Hotel Accor". *Overture* fue condenada a abonar 200.000 € a la multinacional. Como no podía ser de otro modo en los casos de infracción marcaría, la buena o mala fe está ausente del juicio sobre la infracción. La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Versalles. *Caso Promovacances/Karavel*: finalmente en este caso el Tribunal de Gran Instancia de París (TGI) falló en el mismo sentido que las anteriores decisiones, condenando a Google por infracción de las marcas registradas "PROMOVANCES.COM" y "PROMOVANCES" (para servicios de las clases 38, 39, 41 y 42) al haber sido usadas como *keyword*. Es de destacar que en este caso ambas marcas fueron calificadas de renombradas, circunstancia que justifica según el Tribunal, la responsabilidad de Google. Holanda: Para finalizar este breve repaso, debemos mencionar el caso *Primakabin/Portakabin* fallado en apelación por la Corte de la Haya. Es interesante por cuanto plantea la excepción del uso legítimo de marca así como su agotamiento (artículos 6 y 7 Directiva 89/104 EC) en relación con las (*keywords*). Ya en su momento la Corte de Apelación de Amsterdam decidió que el uso como *keyword* de la marca registrada *Portakabin* no podía considerarse infracción siempre que el mismo dirigiera al usuario directamente a la página donde se ofrecían los productos *Portakabin*. Por lo tanto, la titular de la *keyword* no estaba autorizado en ningún momento a dirigir a los usuarios directamente a su página web a través de la palabra clave. Sin embargo, la Corte de la Haya relajó tales exigencias al considerar que el principio de agotamiento de la marca eximía a *Primakabin* de dirigir exactamente al consumidor a la web donde se ofertaban los productos *Portakabin* bastando con que efectivamente estos fueran ofrecidos a través de Internet en su página web principal (al considerarse a *Primakabin* como un revendedor de dichos productos). Reino Unido: Actualmente las decisiones sobre casos de (*keywords*) o enlaces patrocinados en Reino Unido siguen la doctrina americana de uso visible de la marca en Internet. Es decir, no existirá infracción al menos que se demuestre o bien que el consumidor visualiza la marca afectada al realizar la búsqueda (por ejemplo porque se muestre encima o al lado del resultado) bien porque pueda saber que tras la misma se encuentra como *keyword* dicha palabra y sólo esa palabra y por lo tanto puede interpretar erróneamente el origen del producto o servicio ofertado (riesgo de confusión). Se ha cuestionado que el uso de una *keyword* pueda entenderse dentro de aquellos que el legítimo titular puede prohibir. Ahora bien, disfrutar de posiciones ventajosas en el mercado (sitios destacados en buscadores por ejemplo) mediante el uso de signos distintivos ajenos que "ocultamente" otorgan a nuestro negocio online una mayor "visibilidad" es una práctica que aplicando el más puro sentido de justicia debe ser perseguida. Si la Ley de Marcas no es el instrumento más apropiado para ello, creemos que el ordenamiento jurídico ofrece alternativas igualmente eficaces para su erradicación como la Ley de Competencia Desleal o la Ley General de Publicidad. Jorge ORIA SOUSA-MONTES, ABRIL ABOGADOS. <http://www.delitosinformaticos.com/03/2009/propiedad-intelectual/a-vueltas-con-las-keywords-un-breve-resumen-del-panorama-actual>. Véase también <http://www.veiss.com/blog/2009/09/25/adwords-y-el-derecho-de-marcas-registradas/>

61. El uso de palabras clave (*keywords*) con presencia del elemento VERAZ y la orden de suspensión que de modo preliminar se dictó en el caso *Organización Veraz S.A. v. Discovery S.A. Argentina*.⁶⁹

En el caso *Organización Veraz S.A. v. Discovery S.A.* el actor demandó la aplicación de una medida preliminar encaminada a obtener la suspensión de la conducta ilícita demandada en el pleito. La conducta que se estimó de modo preliminar constituía un ilícito consistía en la actividad del demandado, en virtud de la cual, se conseguía que al momento de escribir la palabra VERAZ en el buscador Google, el usuario era direccionado al sitio web y a la publicidad del demandado como aparecía en la red. La medida preliminar fue otorgada por el juez de primera instancia ante quien el actor gestionó su imposición. Reconocido que el tema central del juicio no quedó resuelto, lo que interesa a los fines de este comentario es el hecho de que la medida preliminar consistente en la orden dirigida al demandado de suspender la actividad reseñada, lo cual hace suponer que el juez que dictó la medida estimaba, con base en las informaciones y materiales disponibles en esa fase del pleito, que una vez agotado el procedimiento la razón seguramente estaría del lado del peticionario de la medida preliminar aplicada.

62. El uso de palabras clave (*keywords*) en el caso *Americanas.com S.A. v. Empreimentos Quetzol. Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro en la Apelación No 2008.001.60797. Brasil*.

Criterio similar al del caso VERAZ se ha sostenido en un asunto resuelto en Brasil. A diferencia del caso argentino que trata de la aplicación de una medida preliminar, el negocio fallado en Brasil entra al fondo del asunto. El asunto fue resuelto en favor del actor *Americanas.com S.A.* De modo similar a la manera en que se han pronunciado los jueces de otras jurisdicciones, el juez brasileño que conoció del asunto ha concedido las pretensiones de la actora condenando a la parte demandada al cese de toda actividad, en virtud de la cual, quede incluido el signo distintivo del actor como parte de las palabras clave que permiten a los usuarios ser direccionados al sitio web del demandado. Esto, por haberse estimado que la conducta en que había incurrido el demandado era un acto de competencia desleal.⁷⁰

69 PARDO Dámaso, *Trademarks and the Internet in South America*, Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen, Martinez de Hoz (h), Argentina dap@pagbam.com.ar. International Trademark Association (INTA), Annual Meeting Boston, Mass. 2010.

70 *Ibid*

63. Las reclamaciones por el registro de un nombre de dominio ajeno.

Un nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, «www.rangelyrangel.com» es el nombre de dominio de la página web de Rangel y Rangel, S.C. Un dominio se compone normalmente de tres partes: *www.rangelyrangel.com* la triple w (www), el nombre de la organización (rangelyrangel) y el tipo de organización (com). Los tipos de organización más comunes son .com, .net, .org, que se refieren a comercial, network y organización (originalmente sin ánimo de lucro, aunque ahora cualquier persona puede registrar un dominio .org). Los problemas surgen cuando un tercero adopta, como propio, el nombre de la organización perteneciente a un tercero. Al registrarse un nombre de dominio ajeno como el nombre de la organización, se impide el registro del nombre de dominio de esa organización y se desvía la atención del público a la página web de quien adoptó como nombre de dominio el nombre de otra organización. Esta práctica que tiene muchos aspectos en común con la piratería de marcas, se ha combatido lo mismo a través de arbitrajes forzosos que de pleitos similares a los que se inician con motivo del registro de la marca propia por parte de un tercero.

Dos casos fallados en Brasil ilustran el tratamiento que se ha dado al registro de nombres de dominio en situaciones en que el demandante estimaba no debería haberse efectuado. En el primero de estos casos, se estimó que no obstante la coincidencia entre el nombre de dominio del demandado y la marca registrada del actor, el titular del nombre de dominio había actuado de buena fe, razón por la cual el fallo final fue en contra del demandante. Llama la atención la aplicación del principio de la especialidad en esta contienda, en una situación en la que, como se sabe, no existe tal principio. Ello, no obstante el criterio central en la resolución del caso, fue la especialidad, y el hecho de que las partes involucradas en el conflicto operaban en negocios y mercados distintos. En el segundo caso, también proveniente de un tribunal brasileño, el fallo fue a favor del actor por haberse estimado que la mala fe había estado presente por parte del registrante del nombre de dominio.

64. **Marca anterior vs. Nombre de dominio. BUENA FE. Aplicación del principio de la especialidad y del principio primero en tiempo, primero en derecho. Sentencia de la Quinta Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil n° 2009.001.68705. Brasil.**

Un juez brasileño revocó la sentencia del juez inferior que había ordenado la cancelación de un nombre de dominio a petición del titular de una marca registrada que había sido registrada con anterioridad. Al revocar la sentencia

que había fallado originalmente a favor del titular de la marca registrada, el tribunal que conoció en última instancia resolvió que ambos titulares deberían de coexistir uno con la marca registrada y otro con el nombre de dominio; o bien, que el dueño de la marca registrada no tenía derecho a usar su marca registrada como nombre de dominio, por razón de que ese nombre de dominio había sido adoptado con anterioridad por un tercero (el demandado) que operaba en un negocio distinto al de los productos o servicios amparados por la marca registrada. Esto, en una situación en que la marca había sido registrada para un servicio distinto de la actividad empresarial del registrante del nombre de dominio, como si los registros de nombres de dominio estuviesen sometidos a una clasificación como acontece tratándose de registros de marcas. El Tribunal opinó que como al momento de plantearse el pleito no se había acreditado que existiese una confusión de acuerdo con el principio de la especialidad, ordenó que las partes coexistieran. Del fallo se desprende que si la actividad del titular del nombre de dominio coincidiera con la del titular de una marca registrada con anterioridad, el Tribunal hubiera ordenado la cancelación del nombre de dominio o el traspaso al titular de la marca registrada. Del fallo también debiera desprenderse que si la marca anterior fuera una marca de alto renombre, no regiría el principio de la especialidad y el nombre de dominio se hubiera transferido al titular de la marca de alto renombre. El juez parece decir que no habiendo mala fe por parte del titular del nombre de dominio y habiendo sido primero en solicitar el registro del nombre de dominio, el derecho al nombre de dominio le corresponde por haber sido primero en tiempo y por haber actuado de buena fe. En efecto, tratándose de marcas comunes y corrientes –en contraste con las notorias y las de alto renombre– no parece haber una clara razón jurídica para ordenar la cancelación de un nombre de dominio del que es titular una empresa con un giro determinado, por el hecho de que el nombre de dominio coincidía con una marca registrada con anterioridad para una actividad, servicio o producto, que nada tiene que ver con la actividad empresarial que realmente está desempeñando el titular del nombre de dominio. Esto, en contraste con un nombre de dominio que no tiene vinculación alguna con cierta actividad empresarial, en cuyo caso habría que tratar la situación con una perspectiva distinta a la del Tribunal brasileño que conoció del asunto en última instancia. Como en el registro de nombres de dominio no existe la clasificación de productos y servicios, de ello se sigue que el primer registrante del nombre de dominio es el legítimo titular del nombre de dominio, siempre que ese titular haya obrado de buena fe al solicitar el registro del nombre de dominio, gestión que lo ubica en la posibilidad de excluir a cualquier tercero de adoptar el mismo nombre de dominio, con independencia de la actividad desarrollada por el futuro solicitante del nombre de dominio. La sentencia parece recomendar que cuando se haga una búsqueda para el nombre comercial de un negocio o de una marca de servicio, simultáneamente debería averiguarse si el nombre

que se utilizaría como nombre de dominio está o no disponible. La sentencia brasileña ofrece tantas respuestas como preguntas al aplicar el principio de la especialidad en un área en que no rige el principio de la especialidad, sino el principio “primero en tiempo, primero en derecho”.

A continuación, la reseña del caso:

Por sentencia reciente, en Brasil, Apelação Cível nº 2009.001.68705 – Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se revoca otra sentencia precedente que reconocía el derecho al nombre de dominio a una empresa titular de la marca correspondiente ante el INPI (entidad que lleva el Registro de Marcas en Brasil). La sentencia, sustantivamente dice que debe prevalecer el principio de especialidad, o sea que se protegerá la marca según las clases en las que haya sido registrada (según productos o servicios a los que se haya declarado que iba a distinguir cuando se registró la marca). Como quedó demostrado que las partes ejercen actividades diversas (una era consultoría y la otra edición y gráfica) concluyó la Jueza que no existiría posibilidad – al menos a priori – de competencia desleal. Como quien registró antes el nombre tiene necesidades, fundamentos o posibilidades económicas reales para su utilización, que ni siquiera provocan confusión con la otra empresa, rige el principio “first to file”: quien registra primero tiene mejor derecho.⁷¹

65. Marca anterior vs. Nombre de dominio. MALA FE. El titular de la marca registrada tiene derecho al nombre de dominio, cuando ha habido mala fe en el registrante del nombre de dominio. Câmara Civil del Tribunal de Alzada de Minas Gerais, en sentencia de autos nº 2.0000.00.409856-6/000. Brasil.

Complemento indispensable del fallo de la Quinta Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro antes reseñado, es el del Tribunal del Estado brasileño de Minas Gerais que falló otro asunto en que también se enfrentó el titular de una marca registrada anterior con el registrante de un nombre de dominio posterior. A diferencia del caso fallado por el Tribunal de Río de Janeiro caracterizado por la ausencia de mala fe por parte del registrante del nombre de dominio, el asunto de Minas Gerais incluía claras muestras de mala fe y *fuertes indicios de enriquecimiento ilícito* por parte del registrante del nombre de dominio, razón por la cual no fue el principio de la especialidad –como en el caso de Río de Janeiro– lo determinante en

71 BRASIL. *Apelación Civil nº 2009.001.68705 – Quinta Câmara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro.* BUGALLO Beatriz, BRASIL. *Nombre de dominio vs. Marcas: dos pronunciamientos que mantienen principios generales en: Notas de Propiedad Intelectual – Opiniones – Noticias (30 de enero de 2010).*

la solución de la controversia, sino la mala fe por parte del registrante del nombre de dominio, y por esa razón, el fallo fue en favor del titular de la marca registrada con anterioridad. De acuerdo con el fallo del Tribunal de Minas Gerais, tanto el registro de la marca en cuestión, como el registro del nombre de dominio debían estar a nombre de la misma empresa, que en este caso era la del actor titular de la marca registrada.

A continuación, la reseña que se ha hecho del caso:

El Tribunal de Justicia de Minas Gerais consideró en un caso también de nombres de dominio y marca anteriormente registrada que cuando el registro del nombre de dominio implica mala fe, debe priorizarse el derecho de la marca. Parecería que en este caso el titular del nombre de dominio no era una empresa precedente existente. Desarrolló esta posición el magistrado Edilson Fernandes, Terceira Câmara Civil do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, en sentencia de autos n° 2.0000.00.409856-6/000. Copio un párrafo significativo: "Ora, é incontestável que qualquer veiculação objetivando disseminar serviço ou produto atinente à marca de propriedade da apelada via internet, cujo nome de domínio na rede pertence a um terceiro, traz fortes indícios de enriquecimento ilícito deste, razão pela qual deve o endereço eletrônico pertencer ao respectivo detentor da marca, nome empresarial e título da sociedade empresária." En este caso, tal como se plantean las cosas, la prueba determina que la existencia de un registro de ND idéntico a la marca, para un caso cuya utilización no será independiente ni indiferente para el titular de la marca en cuestión, no puede ser admitida.⁷²

72 BRASIL. Cámara Civil del Tribunal de Alzada de Minas Gerais, en sentencia de autos n° 2.0000.00.409856-6/000. BUGALLO Beatriz, BRASIL. Nombre de dominio vs. Marcas: dos pronunciamientos que mantienen principios generales en: *Notas de Propiedad Intelectual – Opiniones – Noticias* (30 de enero de 2010).

SECCIÓN II

PATENTES

A. Conceptos fundamentales.

CAPÍTULO XVIII

El sistema de patentes como medio de protección de las invenciones.

66. La exclusividad, la temporalidad y la justificación de un sistema de protección de las invenciones.
67. Patentes de producto y patentes de procedimiento (o proceso).
68. Patentes que amparan el *uso* de un producto o un procedimiento.
69. Funcionamiento y justificación del sistema de patentes.

CAPÍTULO XIX

Las condiciones de patentabilidad.

70. Condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.
71. Las condiciones positivas de patentabilidad.
72. Las condiciones negativas de patentabilidad.

CAPÍTULO XX

La solicitud de patente.

73. Carácter constitutivo del derecho.
74. La solicitud de patente.
75. Los documentos que se acompañan a la solicitud.

CAPÍTULO XXI

La descripción del invento, la revelación de la nueva regla técnica y el contrato social.

- 76. La función legal de la descripción de las patentes.
- 77. La descripción como medio para interpretar las reivindicaciones.
- 78. La descripción como apoyo de las reivindicaciones.
- 79. La exigencia de presentar una descripción como constante.

CAPÍTULO XXII

Las reivindicaciones.

- 80. La valoración de las reivindicaciones.
- 81. Funciones de las reivindicaciones.
- 82. Interpretación de las reivindicaciones.
- 83. Las reivindicaciones y la novedad.

CAPÍTULO XXIII

Obligaciones del titular de la patente y La terminación del derecho.

- 84. Obligaciones del titular de la patente.
- 85. La terminación del Derecho de patente.

B. El Derecho de patentes en la jurisprudencia y su observancia.

CAPÍTULO XXIV

Obtención del derecho.

Carácter constitutivo del derecho.

- 86. El carácter constitutivo del Derecho de patente. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.
- 87. El ejercicio del derecho exclusivo debe estar precedido de la expedición de una patente.
- 88. Carácter atributivo del certificado de patente y de modelo de utilidad.
- 89. Carácter atributivo del derecho de patente y de modelo de utilidad. Cámara Federal, San Martín, Sala 1ª, 4 de agosto de 2005. Lombardi. Cámara Federal, San Martín, Sala 1ª, San Martín, 4 de agosto de 2005. Argentina.

Las sociedades pueden solicitar patentes sólo como cesionarias de derechos.

90. Las sociedades tienen derecho a obtener una patente sólo en su carácter de cesionarias de los derechos que recaen sobre la invención por parte del inventor.
91. Las sociedades tienen derecho a obtener una patente sólo en su carácter de cesionarias de los derechos que recaen sobre la invención por parte del inventor. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

Ley aplicable cuando entran en vigor nuevas disposiciones.

92. La iniciación de la vigencia de nuevas disposiciones mientras la tramitación de una solicitud de patente está pendiente: disposiciones sustantivas y procesales. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0056-IP-2008.

La unidad de invención.

93. El principio de unidad de invención y el concepto inventivo. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0071-IP-2008.
94. El principio de unidad de invención y las solicitudes divisionales. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 0071-IP-2008.

La yuxtaposición de invenciones.

95. La yuxtaposición y la combinación. Sentencia de 2 de abril de 1996. Benitez Héctor Pedro c. Gaya Miguel y otros/cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios (Causa No. 50.903/95). Tribunal: CNCiv. Com. y Fed., sala II. Argentina.

La novedad como requisito de patentabilidad.

96. Novedad.
97. La falta de novedad, la nulidad, las diferencias entre lo reivindicado y lo fabricado y la prescripción como defensas en el caso *Gustavo Vázquez Glumer vs. General Motors de México, S.A. de C.V.* México.

La altura inventiva como requisito de patentabilidad.

98. La altura inventiva y lo inesperado de la ventaja obtenida en el caso *Reidy Roberto Gabriel c. Escobar Aldo Antonio s/nulidad de patente* (Causa No.8925/01). Sentencia de 20 de agosto de 1996. Argentina.

La aplicación industrial como requisito de patentabilidad.

99. La aplicación industrial como requisito de patentabilidad. Sentencia de 17 de diciembre de 2004. Tribunal Contencioso Administrativo Sección III. Costa Rica.

El respeto de la garantía de audiencia a lo largo de la tramitación.

100. El derecho de audiencia de los particulares durante la tramitación de la patente. Sentencia de 11 de septiembre de 2006 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.

La acusación de la autoridad de alterar el alcance del derecho debe probarse.

101. La acusación de la autoridad de alterar el alcance de la protección debe probarse. Sentencia de 20 de septiembre de 1984 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Patentes de procedimiento.

102. La patente de procedimiento y los productos involucrados en el procedimiento. La materia reivindicada en las patentes de procedimiento. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

CAPÍTULO XXV

La conservación del derecho.

La explotación de la patente como condición para la conservación.

103. Explotación.
104. Consecuencias de la falta de explotación de la patente en la Ley mexicana de patentes de 1903. Sentencia de 20 de marzo de 1930 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
105. La explotación de la patente. Sentencia de 13 de abril de 1932 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Explotación realizada al amparo de una licencia obligatoria.

106. La explotación realizada al amparo de una licencia obligatoria. Sentencia de 25 de noviembre de 1955. México.

CAPÍTULO XXVI

El respeto del derecho (Observancia).

Sólo puede haber infracción si existe una patente válida y en vigor.

107. La duración del derecho de patente y las medidas cautelares en la sentencia de 12 de enero de 2007 de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.
108. Duración del Derecho de patente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la ley nacional. El Acuerdo sobre los ADPIC tiene jerarquía superior a las leyes nacionales en el fallo 1995/11/09 dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I en el caso *Dupont de Nemours, E. I. & Company c. Estado Nacional – Ministerio de Economía*. Argentina.

La autorización debe ser expresa.

109. La autorización para explotar una patente debe ser expresa. Sentencia de 31 de marzo de 1977 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Debe existir una patente válida al momento de la infracción.

- 110. La autoridad está obligada a estudiar el fondo del asunto planteado por el actor, aunque haya caducado la patente. Sentencia de 30 de marzo de 1989 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 111. La validez de la patente en que se apoya la acción de infracción. Sentencia de 16 de julio de 1939 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

El examen de la patentabilidad no es garantía de validez.

- 112. El examen sobre la patentabilidad de un invento no es garantía de su validez. Sentencia de 6 de octubre de 1933 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Papel de las reivindicaciones al momento de precisar el alcance del derecho.

- 113. El alcance de los derechos está determinado por las reivindicaciones. Sentencia de julio de 1972 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 114. Papel de las reivindicaciones en la determinación de la protección. Sentencia de 25 de septiembre de 1975 del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Doctrina de los equivalentes.

- 115. La doctrina de los *equivalentes: la función, los medios y el resultado* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 041-IP-2006. Pronunciamiento de 21 de junio de 2006.

La prueba en los pleitos de patentes.

- 116. La prueba pericial en los pleitos de infracción de una patente. El caso de la impugnación de la sentencia. Sentencia de 3 de julio de 1980 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 117. La prueba pericial en los pleitos de patentes. Sentencia de 17 de julio de 1967 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

118. El ofrecimiento de la prueba pericial ante la Oficina de patentes. Sentencia de 9 de octubre de 1967 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
119. La prueba en los pleitos de patentes. Sentencia de 2 de febrero de 1952 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
120. La carga de la prueba en los litigios de infracción de patente antes de la adopción de la inversión de la carga de la prueba en el Derecho internacional de patentes. Sentencia de 24 de agosto de 1961 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
121. La inversión de la carga de la prueba y la infracción de las patentes de procedimiento. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

Particularidades de orden técnico y la infracción.

122. Las particularidades de orden técnico en la determinación de la infracción de patente. Sentencia de diciembre de 1958 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

La contrademanda. Derecho a cuestionar la validez de la patente del actor.

123. Derecho del demandado a cuestionar la validez de la patente presuntamente violada. Sentencia de 25 de noviembre de 1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

La nulidad y la falta de novedad de la patente del actor como defensa.

124. La novedad de la patente como constante en los pleitos de infracción de patente. Sentencia de 6 de octubre de 1933 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
125. La falta de novedad como defensa y como causal de nulidad de la patente en que se apoya la reclamación por infracción de patente. *Ramon Mogyoros vs. Compañía Singer de Máquinas de Coser y Singer Mexicana, S.A.* México.
126. La nulidad por falta de novedad de la patente del actor y el material probatorio consistente en el testimonio de dos ciudadanos alemanes prisioneros de guerra del ejército inglés. El caso *General Tire vs. Cía. Hulera el Centenario, S.A. y otras.* México.

La necesidad de estudiar las distintas causales de nulidad.

- 127.** La necesidad de estudiar las distintas causales de nulidad en las que se funda el ataque a la validez de la patente base de la acción de infracción. Sentencia de 21 de junio de 1954. México.

La prescripción de la acción de nulidad contra una patente.

- 128.** La prescripción de la acción de nulidad contra una patente. Sentencia de 10 de diciembre de 1937 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

La falta de explotación de la patente del actor como defensa.

- 129.** Patentes: importación es explotación. Sentencia de 3 de diciembre de 2009 de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la causa *Ipesa S.A. c. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. s/ caducidad de patente (expediente N° 6630/98) y su acumulada Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. c. Ipesa S.A. s/ Cese de uso de patentes (expediente N° 885/2000)*. Argentina.

La caducidad de la patente del actor como defensa.

- 130.** Caducidad.
- 131.** Errores de forma en los requisitos para la conservación de una patente. Sentencia de 7 de junio de 1977 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 132.** La caducidad de una patente y la garantía de audiencia. Sentencia de 4 de septiembre de 1986 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito. México.

Las providencias precautorias y la garantía de audiencia en los procedimientos de observancia.

- 133.** Las providencias precautorias y la garantía de audiencia en los pleitos de infracción. Sentencia dictada en 1985 en el negocio *Laboratorios Lepetit* de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Las facultades del abogado para perseguir la infracción.

134. Los pleitos de infracción y las facultades del abogado que representa al dueño de la patente. El caso *David Kahn Inc. vs Artefactos Metálicos McGregor, S.A. y otros*. México.

La autoridad no debe desechar la demanda del actor por irregularidades sin antes requerir al abogado.

135. La autoridad no puede legalmente desechar una demanda por alguna irregularidad aparente o real en la demanda sin antes requerir al peticionario de una actuación. Sentencia de 25 de noviembre de 1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Los arreglos entre las partes que ponen fin al pleito de infracción.

136. La firma de licencias contractuales entre actor y demandado como mecanismo para formalizar un arreglo extrajudicial en los pleitos de infracción de patente. Caso *The Dow Chemical Company vs. Fotograbadores Unidos, S.A. y otros*. México.

Los permisos de las autoridades sanitarias y el respeto del Derecho de patentes.

137. La lista de patentes de medicamentos alopáticos que debe conocer la autoridad sanitaria. Sentencia de febrero de 2010 de la Suprema Corte de Justicia (contradicción de Tesis 383/2009). México.
138. El derecho exclusivo que confiere las patentes farmacéuticas y los permisos expedidos por las autoridades sanitarias en el caso *Pfizer vs. Protein, S.A. de C.V.* Sentencia de 9 de diciembre de 2010 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 300/2010. México.
139. El respeto del Derecho de patentes y los permisos sanitarios en la sentencia de la 5ª Turna do Tribunal Federal de Recusos publicada en el *Diario da Justiça* de 11 de septiembre de 1986. Brasil.

SECCIÓN II

PATENTES.

A. Conceptos fundamentales.

CAPÍTULO XVIII

El sistema de patentes como medio de protección de las invenciones.

La patente es el instrumento legal que permite a un inventor, a su causahabiente o cesionario, explotar de modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado, mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones que establecen las leyes. A la agrupación de principios y postulados a propósito de la adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos que recaen sobre las patentes, se le conoce como sistema de patentes. A las reglas que rigen la misma temática, esto es, a las reglas que rigen la adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos de exclusividad que recaen sobre los inventos se le llama *Derecho de patentes*.

Esta sección de la obra trata de estas cuestiones: de las reglas que rigen la adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos de los inventores y de los empresarios que patrocinan sus investigaciones, y de los derechos que recaen sobre los inventos desarrollados y patrocinados por inventores y empresarios. La legislación en materia de patentes permite que tanto las personas físicas como las morales, sean titulares de una patente; esa misma legislación permite que unos y otros ejerzan indistintamente los derechos exclusivos consagrados en estos instrumentos. La realidad de las cosas es que los inventos sólo se realizan por personas físicas llamadas inventores, beneficiarios originarios de la protección de la que también gozan las personas morales, siempre en calidad de cesionarios o causahabientes de los derechos que les son transmitidos por los inventores.

66. La exclusividad, la temporalidad y la justificación de un sistema de protección de las invenciones.

Características esenciales de las patentes de invención son la exclusividad por un lado, y la temporalidad del derecho, por el otro. En ejercicio de la exclusividad que confieren las patentes respecto del invento amparado por el título, su titular goza de la posibilidad legal de perseguir legalmente a terceros que exploten el invento sin la autorización correspondiente. Se trata de lo que algunos también llaman un *monopolio temporal de explotación* expresamente tolerado por la Constitución de los Estados.⁷³ Admitido que la Constitución de los Estados y la legislación especial en materia de competencia se oponen a la existencia de monopolios, la legislación de patentes reconoce la necesidad de fomentar la existencia de este tipo de monopolios en particular, precisamente para procurar que los competidores concurren al mercado con recursos propios y no ajenos, pues no es concebible una sana competencia en situaciones en que uno de los competidores concurre al mercado con recursos del competidor y no con los propios. La presencia de estas conductas provoca distorsiones en el mercado y en el ejercicio de la competencia, con efectos siempre negativos para empresarios y consumidores. Expresado de otra forma, cuando las leyes permiten que un competidor concorra al mercado con recursos ajenos –por ejemplo, con las invenciones desarrolladas en otra empresa– y no propios, dicha situación puede provocar distorsiones en el mercado y desalientos en la actividad investigadora que el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes tienen la encomienda de impedir. Por eso, por contradictorio que pudiera parecer, estamos ante monopolios tolerados por las leyes a los fines de evitar distorsiones en el ejercicio de la competencia. Se trata de monopolios necesarios para que haya competencia.

No estamos ante monopolios que se toleran por tiempo indefinido, sino por un tiempo determinado que el Derecho internacional de patentes establece que no debe ser menor a veinte años, contados a partir de la fecha en que el solicitante de la protección inicia formalmente las gestiones encaminadas a la obtención del derecho, a través de la presentación de una solicitud de patente ante una oficina gubernamental conocida en la práctica universal simplemente como *Oficina de patentes*.⁷⁴ En aplicación de las reglas que tratan de la temporalidad del derecho, transcurrido el plazo de veinte años por el que fue concedida una patente, el invento deja de estar amparado y

73 El artículo 28, párrafo noveno de la Constitución General de la República Mexicana establece: 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.

74 *La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.* Artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

pasa al dominio público para poder ser explotado libremente por todos.⁷⁵

A cambio de la exclusiva que disfrutará por veinte años, el solicitante debió proporcionar a la Oficina de patentes un documento con un método conocido por el inventor para llevar a la práctica el invento, que en algunas legislaciones como la mexicana y la estadounidense, debe ser *el mejor método* conocido por el inventor.

El sistema de patentes tiene sentido solamente dentro de un sistema de libre competencia. En efecto, al otorgarle un derecho exclusivo de explotación, se pone al titular de la patente en una posición privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él, explotando la misma invención mientras dure la patente. Si la patente no existiera, sería difícil que algún empresario invirtiera en investigación. La razón es evidente. Si después de hacer gastos cuantiosos en investigación se obtiene un invento, y cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habría empresario que estuviera interesado en hacer esa inversión en investigación, porque al final su posición en el mercado sería peor que la del competidor que le copia. El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por el contrario, quien ha tenido que financiar la investigación tiene que amortizar esos gastos, y si no tiene el derecho exclusivo de explotación, tendría que vender el producto más caro que el competidor que no tuvo esos gastos. Por lo tanto, sin el derecho exclusivo no se promueve la investigación que da lugar a los inventos; por eso se afirma que el Derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el Derecho de patentes.⁷⁶

75 Al producirse este fenómeno, ciertos casos impactan más que otros. Es el caso de uno de los medicamentos más vendidos contra el colesterol, que ya no tiene protección de patente en Estados Unidos, como se ha encargado de publicitarlo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien reporta que la patente estadounidense que protegía al producto que se vende bajo la marca ZOCOR, el medicamento anticolesterol de efecto demoleedor de Merck, expiró en junio de 2006. De acuerdo con este informe, las ventas mundiales de este fármaco, que se vende en Estados Unidos por unos tres dólares la píldora diaria, generaron 4,400 millones de dólares estadounidenses en 2005, lo que lo convierte en el fármaco más rentable que nunca haya estado abierto a la libre competencia de los fabricantes genéricos. La OMPI estima que en los tres años siguientes a la expiración de la patente del medicamento ZOCOR de Merck, expirarán las patentes de otros medicamentos por un valor de 50 mil millones de dólares. La simvastatina, ingrediente activo de ZOCOR, es un medicamento que hace que sea más lenta la capacidad del hígado para producir colesterol "malo", que puede acumularse en los vasos sanguíneos y ocasionar ataques cardíacos o accidentes cerebro-vasculares. Algunos analistas predicen que gracias a la competencia de los fabricantes de medicamentos genéricos, el precio de la simvastatina podría llegar a situarse en tan sólo 30 centavos por píldora en el año siguiente a la expiración de la patente de Merck. En una situación similar se encontrará Pfizer, dueño de la patente para el medicamento que se comercializa con la marca LIPITOR, el rival más vendido de ZOCOR. La patente de Pfizer expirará cinco años después que la de Merck. Las ventas de LIPITOR han ascendido a 12 mil millones de dólares, más que cualquier otro medicamento nunca inventado. Véase OMPI, Revista de la OMPI, No. 4, Ginebra, agosto 2006, p. 19.

76 BERCOVITZ Alberto, *Patentes y protección de otras creaciones en: Apuntes de Derecho Mercantil*, Thomson-Aranzadi. Navarra, España 2006, pp. 396-397.

67. Patentes de producto y patentes de procedimiento (o proceso).

La materia sobre la que recae el derecho que confiere una patente es siempre una invención que puede consistir en un producto o un procedimiento.

Las invenciones de productos son todas las que revisten una forma tangible, por ejemplo: máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etcétera. Las invenciones de procedimiento, en general consisten en una solución en la que interviene una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.⁷⁷ Por lo tanto, se afirma que existen fundamentalmente dos clases de patentes: *patentes de producto* y *patentes de procedimiento*, usando palabras de Díaz Velasco, hay invenciones de *nuevas cosas que hacer* e invenciones de *nuevos modos de hacer cosas*.⁷⁸

Una *patente de producto* es la que tiene por objeto un cuerpo determinado en el que interviene una composición o una estructura particular que lo distingue de otros cuerpos.⁷⁹ La patente de producto sirve para proteger el producto materia de la patente independientemente del método, medio o procedimiento empleado para su fabricación. Es el producto en sí mismo y no el medio para fabricarlo lo que es materia de protección. Ahora bien, pueden distinguirse dos clases de productos: los que se caracterizan por su configuración o estructura (como las máquinas, las herramientas, los dispositivos, los objetos industriales o técnicos en general; y los que se definen por su composición (las sustancias). Los primeros son objeto esencialmente de "descripción", los segundos, de análisis y de formulación, como sucede con las sustancias químicas.⁸⁰ A los primeros, se les llama productos *descriptibles* y a los segundos productos *formulables*.⁸¹

En la *patente de procedimiento* o *proceso* la invención es un comportamiento, una actividad humana referida a la realidad física, enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. La patente de procedimiento tiene por objeto una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías. También aquí cabe distinguir dos clases de procedimientos: procedimientos mecánicos y procedimientos químicos.⁸²

77 OMPI, Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones, vol. I, patentes de invención, Ginebra 1979, p. 59.

78 DIAZ VELASCO Manuel, *Legislación de patentes en la industria farmacéutica*, conferencia pronunciada en Madrid el 23 de enero de 1969, dentro del Primer Curso Superior de Química Médica, organizado por el Instituto de Química Orgánica General, según texto fotocopiado que no me consta haya sido objeto de publicación impresa citado por BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid 1978, p. 708 (primera edición)

79 ROUBIER Paul, *Le Droit de la Propriété Industrielle, T, II*, Editions du Recueil Sirey, 22, Rue soufflot, Paris (5^e), 1954, p 68.

80 BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid 1993, p. 723 (segunda edición).

81 BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid 1978, pp. 707 y ss (primera edición).

82 Se habla incluso de procedimientos biológicos. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial* (primera edición), pp. 707-709. Las legislaciones distinguen entre procesos esencialmente biológicos, procesos biológicos con la intervención

En los *procedimientos mecánicos*, generalmente se pretende la obtención de un producto físico; en la mayor parte de los casos, se trata de procesos de fabricación. En los *procedimientos químicos*, lo que se persigue es la obtención de una sustancia determinada, gracias a la realización de una serie de operaciones (ordenadas en su sucesión) que provocan reacciones entre cuerpos o agentes químicos.⁸³

Cuando en una invención interviene materia viva, se habla de invenciones biotecnológicas⁸⁴ respecto de las cuales una vez más es pertinente distinguir entre invenciones de producto y de procedimiento.

68. Patentes que amparan el uso de un producto o un procedimiento.

Tradicionalmente se ha hablado de invenciones de producto por un lado, y de procedimiento o de proceso, por otro. El sistema de patentes funciona de tal manera que los inventores y los patrocinadores de sus trabajos – esto es, los solicitantes y titulares de patentes– también presentan ante las Oficinas de patentes del mundo solicitudes para amparar invenciones de uso, esto es, invenciones consistentes en el uso o aplicación de un producto o de un proceso para un determinado fin; y hoy en día también se ven autoridades que lo mismo las otorgan o las niegan con base en distinto tipo de consideraciones de hecho y de derecho.

Se trata de situaciones en las que interviene un producto o un procedimiento que, como regla general, no es nuevo; lo que es nuevo es el modo de usarlo.⁸⁵

69. Funcionamiento y justificación del sistema de patentes.

El tema del funcionamiento del sistema de patentes está necesariamente vinculado al que versa sobre la justificación del mismo, como a continuación veremos.

Para Gansser,⁸⁶ la concesión de patentes de invención se justifica esencialmente por dos consideraciones de orden jurídico y social.

del hombre y procesos microbiológicos. BERGEL Salvador D., *Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas en Derecho de Patentes*, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1996, pp. 13-82.

83 Ibidem.

84 Véase IRPI, *Les Inventions Biotechnologiques. Protection et exploitation*, LITEC, Paris 1999, pp. 9-104.

85 POUILLET Eugène, *Traité Théorique et pratique des brevets d invention et de la contrefaçon*, Marchal et Billard (Imprimeurs-Éditeurs, Libraires de la Cour de cassation 7, Place Dauphine, 27), Paris 1906, p. 37.

86 Véase GANSSEY Georges, *La protección de las invenciones químicas y farmacéuticas*, en II Cursillo sobre propiedad industrial, op. cit., pp. 31 y ss.

La primera es que la invención legalmente nueva, creativa (esto es, que sea el resultado de una actividad inventiva) y susceptible de realización industrial, constituye una propiedad inmaterial y privada del inventor o de su causahabiente; así, casi todos los países del mundo –incluyendo, en principio los que en una época funcionaron bajo un régimen socialista – permiten con la concesión de patente, sin o con examen previo de fondo, la explotación exclusiva del invento divulgado y amparado durante todo el tiempo de validez del derecho temporal, asegurando una competencia leal entre empresas.

A esta idea tradicional del patrimonio individual se agrega, como segunda consideración, el beneficio social que se deriva del derecho exclusivo, ya que el inventor, para conseguir una patente válida está obligado a describir exactamente su invento. Esta divulgación en la memoria publicada (descripción del invento), permite a expertos terceros ampliar sus conocimientos y llegar a otras invenciones que significan un progreso en comparación con el estado de la técnica. Terminada la validez de la patente, el invento pasa al dominio público; y de esta manera, la patente fomenta la investigación y el progreso científico y técnico. Simultáneamente, constituye un factor vital para estimular el desarrollo económico al ofrecer incentivos para inversiones productivas junto con la transmisión de la tecnología moderna, particularmente a favor de países en desarrollo. Si el titular no explota su patente personalmente o a través de licencias contractuales, casi todas las leyes nacionales establecen, dentro del marco de la Convención de París, si así procede, normas para evitar abusos por medio de licencias obligatorias.⁸⁷ Se piensa que este sistema de restricción del derecho exclusivo debería ser bien equilibrado para no debilitar excesivamente la protección que confiere la patente. Por consiguiente, hay que reconocer que todo régimen de patentes conjuga legítimos intereses individuales y sociales, y tiene así una doble fundamentación, en virtud de la forma de funcionamiento del sistema.

87 Un examen de las licencias obligatorias aparece en RANGEL ORTIZ Horacio, *Working of Patents and Compulsory Licensing in México*, Licensing Law and Business Report (LLBR), Vol. 4, June July 1981, Clark Boardman Company, Ltd. New York, N.Y., pp. 121 132

CAPÍTULO XIX

Las condiciones de patentabilidad⁸⁸.

Desde el punto de vista sustantivo, el acceso a la protección legal de las invenciones, esto es, el acceso al derecho exclusivo de explotación de una invención, está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos que la doctrina denomina *condiciones de patentabilidad*⁸⁹. Sólo cuando se ha acreditado que se satisfacen esas condiciones en la invención cuya protección solicita el peticionario de la patente, la autoridad administrativa está legalmente facultada para otorgar el título solicitado. La autoridad administrativa ante la cual se solicita la expedición del título de patente, tiene la obligación legal de verificar que sólo se expidan patentes que amparen invenciones caracterizadas porque los requisitos legales previstos en el ordenamiento están ahí presentes, es decir, caracterizadas porque las condiciones de patentabilidad establecidas por el legislador, han sido satisfechas por el peticionario de la protección legal. De ello se ocupa la autoridad administrativa durante la tramitación de la solicitud de patente, tramitación que incluye la práctica de un examen de fondo por parte de la autoridad, cuya razón de ser es precisamente que la Oficina de patentes verifique el acatamiento de estas exigencias legales.

70. Condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.

Los requisitos sustantivos de patentabilidad se encuentran dispersos en el ordenamiento, sin que ahí se haga referencia a la expresión *condiciones de patentabilidad*, como aquí se ha venido usando. Se trata de requisitos como los que aparecen en cualquier otro ordenamiento, expuestos sin un sistema o método. Por eso, se piensa que el conocimiento y comprensión de estos requisitos debe facilitarse agrupándolos en distintas categorías dependiendo de lo que tengan en común las reglas que se refieren a ellos en el ordenamiento. La doctrina más autorizada está de acuerdo en que un

88 Propósito del tema, en nuestra lengua destaca el trabajo del profesor BERCOVITZ Alberto, *Las condiciones de patentabilidad en el Derecho alemán (con una referencia final al Derecho español)*, Madrid 1969.

89 Dice el tratadista mexicano David Rangel Medina: "Según los principios universalmente pregonados por la doctrina y la legislación, la protección del invento depende de la satisfacción de condiciones que pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad." RANGEL MEDINA David, *Requisitos de patentabilidad en Derecho intelectual*, McGrawHill, Serie Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998, pp. 24 y ss. Véase también BERCOVITZ ALBERTO, *Las condiciones de patentabilidad...*, op. cit., MOUSSERON Jean Marc, *Traité des brevets*, Centre de Études Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Libraire de la Cour de Cassation, 27, place Dauphine – 75001 Paris, 1984, pp. 167 y ss. Otro sector de la doctrina prefiere la utilización de métodos diversos para la presentación y discusión de la misma temática. Es el caso de autores como Breuer Moreno y Mathély que exponen los requisitos de patentabilidad prescindiendo de la clásica clasificación bipartita. Véase BREUR MORENO Pedro Carlos, *Tratado de patentes de invención*, Vol. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1957, MATHÉLY Paul, *Le droit français de brevets d'invention*, Journal des Notaires et des Avocats, 6, rue de Mézières, Paris (6e), 1974.

método apropiado para mejor entender estos requisitos, es clasificándolos en dos grandes categorías representadas por las *condiciones positivas de patentabilidad* por un lado, y las *condiciones negativas de patentabilidad*, por otro.⁹⁰

71. Las condiciones positivas de patentabilidad.

Las condiciones positivas de patentabilidad atañen a la naturaleza misma de la creación⁹¹, y son las siguientes:

- la presencia de una *invención* en su acepción legal;
- que la invención sea *nueva*;
- que la invención sea susceptible de *aplicación industrial*; y
- que la invención sea resultado de una *actividad inventiva*.

72. Las condiciones negativas de patentabilidad.

Las condiciones negativas de patentabilidad están representadas por la necesidad de apartarse de una serie de invenciones cuya patentabilidad está expresamente prohibida por el ordenamiento. Las condiciones negativas de patentabilidad se cumplen satisfactoriamente por el solicitante, cuando la invención objeto de la solicitud de patente no forma parte de ese grupo de invenciones que el legislador ha dispuesto expresamente que no deben ser protegidos por una patente; es decir, si la invención objeto de la solicitud de patente, corresponde a alguna de las categorías de invenciones listadas en el catálogo de invenciones no patentables, las condiciones negativas de patentabilidad no se cumplirán satisfactoriamente, pues es deber de la autoridad negar la patente cuyo objeto está expresamente excluido de la protección por así haberlo dispuesto el legislador. No se trata de situaciones en las que la Oficina de patentes deba emitir juicios de valor sobre el cumplimiento o incumplimiento de una exigencia legal. Tratándose de invenciones no patentables, la autoridad administrativa se limita a aplicar la ley como ha sido redactada por el legislador. En la vida de todos los días, sin embargo, existen múltiples situaciones que impiden una aplicación

90 RANGEL MEDINA David, *Derecho intelectual, op. cit.*, p. 24.

91 Con anterioridad a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, esta exclusión aparece en las leyes de patentes mexicanas desde la Ley de 1890, pasando por las de 1903, 1928, 1942, y 1975. Ley de 1890: artículo 4, fracción II. "No pueden ser objeto de patente: Los principios o descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química, de carácter práctico industrial." Ley de Patentes de Invención de 1903 (Diario Oficial de 1o de septiembre de 1903, núm. 209). Artículo 3, fracción II. "No son patentables: Todo principio o descubrimiento científico que sea puramente especulativo." Ley de Patentes de Invención de 1928 (Diario Oficial de 27 de julio de 1928). Artículo 4, fracción II "No es patentable: los principios teóricos o puramente científicos, de carácter especulativo." Ley de la propiedad industrial de 1942. Artículo 6, fracción II (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1942): "No es patentable: Los principios teóricos o puramente científicos de carácter especulativo". Ley de Invenciones y Marcas (Diario Oficial de 11 de febrero de 1976). Artículo 9, fracción I. "No son invenciones para los efectos de esta ley: los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos".

automática del texto legal como si se tratara de una operación aritmética. Ello hace necesario el conocimiento y el manejo de reglas y criterios que, como regla, no están disponibles para el intérprete de la ley a partir de la lectura del ordenamiento, lo que tiende a dificultar la realización de estas tareas. A ello volveremos más adelante.

No deben confundirse las invenciones no patentables con las creaciones que no constituyen invenciones, representadas por aquellas creaciones que pudiendo tener el carácter de invenciones en el mundo ajeno al Derecho de patentes, no lo tienen a los efectos de la ley, unas veces por su naturaleza, otras por mandato del legislador. Esto es, si la materia objeto de la solicitud de patente forma parte de alguna de las categorías de creaciones que no se consideran invenciones para los efectos de la ley, entonces la protección de ese desarrollo está prohibida, pero por tratarse de una creación que no constituye una invención para los efectos de la ley; esto es, por no haber cumplido la condición positiva de patentabilidad consistente en la presencia de una invención en su acepción legal. Al final, el efecto es el mismo en uno y otro caso: la materia objeto de la solicitud de patente está legalmente impedida de ser protegida por el sistema de patentes, pero por razones y fundamentos legales distintos en cada caso. Se trata de creaciones que sí son invenciones, pero invenciones que no son susceptibles de acceder a la protección del sistema de patentes, no obstante que el solicitante pudiera cumplir satisfactoriamente todas las condiciones positivas de patentabilidad.

En una lógica estricta, congruente con un método que facilite la comprensión de los requisitos o condiciones de patentabilidad y las reglas jurídicas que los rigen, parece razonable ocuparse en un primer término de los requisitos positivos de patentabilidad representados por la presencia de una invención en su acepción legal, la novedad, la aplicación industrial y la actividad inventiva, para después explicar las condiciones negativas de patentabilidad. En la vida de todos los días, las cosas no se hacen de esa forma. Sería una pérdida total de tiempo y de recursos la verificación de las condiciones positivas de patentabilidad en una solicitud de patente que al final será rechazada en definitiva por tener como objeto una invención cuya patentabilidad está expresamente prohibida por el legislador mexicano. De ello se sigue que en lo cotidiano, lo primero que debe hacer el practicante es revisar la relación de la invención que se pretende proteger con las invenciones no patentables y con las creaciones que no se consideran invenciones, y sólo hasta contar con una opinión en el sentido que las restricciones contenidas en una y otra disposición del ordenamiento no afectan de manera negativa al invento que pretende protegerse, procedería ocuparse de las demás condiciones positivas de patentabilidad. Proceder de manear inversa, sencillamente no tiene sentido. A pesar de ello, la experiencia muestra que a los fines didáctico-científicos propios de la presentación de las exigencias legales que

ahora nos ocupan, lo pertinente es concentrarse en las condiciones negativas de patentabilidad, sólo hasta haber agotado el tema de las condiciones positivas de patentabilidad. En las legislaciones nacionales, el legislador suele dedicarle una disposición expresa al tema como acontece en el ordenamiento mexicano:

Artículo 16.- *Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:*

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

Las anteriores materias son representativas de materia excluida de la protección en distintas legislaciones, más no hay uniformidad a este respecto. Cada Estado soberano es libre de excluir de la protección las invenciones respecto de las cuales estime que no es conveniente otorgar patentes, siempre que el Estado respete los límites que sobre estos temas aparecen en el Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente en el artículo 27 de este instrumento internacional.

CAPÍTULO XX

La solicitud de patente.

73. Carácter constitutivo del derecho.

El ejercicio de los derechos de exclusividad ha sido materia de interrogantes de tiempo atrás. En el pasado, se han hecho cuestionamientos mismos que devinieron progresivamente en tesis que hacen alusión a estos temas, entre las cuales ocupa papel preponderante, desde el punto de vista filosófico, la tesis del Derecho natural que entiende que todo hombre tiene un derecho de propiedad natural respecto de los resultados del trabajo intelectual por él realizado. Todo esto, se insiste, desde el punto de vista filosófico y jurídico —a propósito de la razón de ser del sistema—, como una de las tesis que por más de un siglo han servido para explicar la razón de ser del sistema de patentes y para justificar su existencia ante la sociedad. La referencia a este derecho de propiedad natural respecto de los resultados del trabajo intelectual sirve para explicar, de manera coherente y congruente la razón de ser de las cosas, pero nada más. En la vida de todos los días, se sabe que no basta invocar este derecho natural para estar en condiciones de ejercer un derecho exclusivo de explotación del invento de quien estima que le asiste este derecho. Se trata de una tesis filosófico-jurídica, y nada más que eso. El goce y disfrute de la exclusividad están sujetos al cumplimiento de condiciones más complejas.

El ejercicio de este derecho de exclusividad, consiguientemente, está condicionado a la previa obtención de un título que expide el Estado no sólo a quien acredite cumplir con las condiciones o requisitos de patentabilidad, sino también, a quien agote satisfactoriamente un trámite burocrático diseñado precisamente a esos fines, los de corroborar la presencia y cumplimiento de las condiciones de patentabilidad. Agotado satisfactoriamente ese trámite administrativo, la autoridad administrativa responsable de su conducción, tiene la obligación de expedir un título llamado patente siempre que, como se dice, esta gestión sea completada de manera satisfactoria por parte del solicitante. El título —y nada más el título— permite al inventor ejercer el derecho de exclusividad en él consignado. En la ausencia de un título llamada patente, el inventor se encuentra impedido de ejercer derechos de exclusividad respecto del invento en cuestión. Por eso, se afirma que el título llamado patente tiene un carácter eminentemente constitutivo, sin el cual no existe derecho exclusivo de explotación de un invento. Como la expedición del título es el desenlace final del trámite en cuestión, de ello se sigue que, como ocurre en cualquier trámite que se practica ante cualquier autoridad, éste debe iniciar con la presentación de una solicitud, en la cual, el particular solicitante somete el invento a la atención de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables contenidas en ordenamientos legales que

encabezan la ley nacional de cada Estado, con frecuencia representado por una Ley de la Propiedad Industrial y, a veces también, un Reglamento.⁹²

De la totalidad de documentos que se acompañan a la solicitud, especial atención merecen dos de ellos: la descripción por un lado, y las reivindicaciones por otro.

74. La solicitud de patente.

El ejercicio del derecho exclusivo a la explotación del invento está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos formales, entre los cuales se encuentra la presentación de una solicitud por escrito en la que el inventor, o su causahabiente, expresamente solicite una patente de invención. Para que este derecho exclusivo pueda ejercitarse, es necesario que una autoridad gubernamental, conocida como Oficina de patentes, lo reconozca expresamente a través de la expedición de un documento oficial llamado Título de Patente.

75. Los documentos que se acompañan a la solicitud.

Los documentos que se acompañan a una solicitud de patente están representados por

- la descripción;
- los dibujos (cuando sean necesarios para comprender la invención); y
- las reivindicaciones, representadas por un texto redactado por el solicitante tendiente a delimitar el objeto de la invención y a precisar el alcance de la protección.

⁹² El tema de la solicitud y los documentos que la acompañan en el Derecho de patentes mexicano, así como el trámite administrativo al que están sujetas, se discute en el trabajo de RANGEL ORTIZ Alfredo publicado en JURIDICA, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 25, 1995, II, pp. 309 -322.

CAPÍTULO XXI

La descripción del invento, la revelación de la nueva regla técnica y el contrato social.

76. La función legal de la descripción de las patentes.

Sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones y la descripción, las legislaciones parecen separar las dos funciones atribuyendo la función técnica (o informativa) a la tradicional descripción y reservando la función jurídica a las reivindicaciones. A pesar de esto último, la descripción de las patentes también cumple una función jurídica, como a continuación se explica.

77. La descripción como medio para interpretar las reivindicaciones.

Reconociendo que la descripción no puede cumplir con la función jurídica de delimitar el objeto mismo del derecho de patente (cuestión que corresponde a las reivindicaciones), no debe privársele de toda función jurídica, pues la descripción está disponible, en todo momento, para la interpretación de las reivindicaciones.⁹³

Partiendo de la base de que la descripción –y los dibujos con los que puede estar relacionada–⁹⁴ está disponible en todo momento para la interpretación de las reivindicaciones y puede ser usada para este fin, hoy se admite que la descripción cumple igualmente esta función jurídica.⁹⁵

93 Véase MOUSSERON Jean Marc, *Traité des Brevets*, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Libraire de la Cour de cassation 27, place Dauphine - 75001 Paris 1984, p. 625.

94 La descripción aparece en el texto, pero es completada por los dibujos. MATHELY Paul, *Le droit français des Brevets d'invention*, Journal des notaires et des avocats 6, rue de Mézeries, Paris (6e) p. 232.

95 En efecto, en todos los sistemas de patentes hay armonía en cuanto a la exigencia de una descripción en el expediente de la solicitud. Sin embargo, tal armonía no siempre ha existido en lo que se refiere al papel que desempeña la descripción. Todos están de acuerdo en el papel técnico informativo que desempeña la descripción para dar a conocer a terceros la invención reservada; en cambio, las diferencias se han presentado en cuanto a la función jurídica que ha de atribuirse a la descripción en la definición del objeto del derecho de patente. En algunos sistemas antiguos, como la ley francesa de patentes de 1844, se confundían los dos papeles y se prolongaba el objeto del derecho a todo aquello que, siendo patentable, aparecía en la descripción. Efectivamente, sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones y la descripción, las legislaciones modernas parecen separar las dos funciones atribuyendo la función técnica (o informativa) a la tradicional descripción y reservando la función jurídica a las reivindicaciones; pero, como dice Mousseron, en realidad el sistema es más complicado. Reconociendo que la descripción no puede cumplir con la función de delimitar el objeto mismo del derecho de patente, no debe privársele de toda función jurídica, pues la descripción está disponible, en todo momento, para la interpretación de las reivindicaciones. Véase MOUSSERON Jean Marc, op. cit., pp. 624 y 625. Parte de la confusión a que se refiere Mousseron respecto de los papeles asignados a la descripción en el antiguo sistema de patentes francés se debe a que en la ley de patentes de 1844 no se exigía la presentación de las reivindicaciones al final de la descripción. La incorporación de un capítulo reivindicatorio, que permitiese delimitar el alcance de los derechos sobre la invención, fue establecida por primera vez en Francia en la ley de patentes de 1968. Véase MATHELY Paul, op. cit., p. 227, quien sostiene que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII. Sin embargo, Roubier afirma que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la práctica se acostumbraba su presentación. ROUBIER, T.II, op. cit., p. 277.

78. La descripción como apoyo de las reivindicaciones.

A lo anterior hay que agregar que, por su propio interés, el solicitante de una patente no debe limitarse a cumplir con el requisito proporcionando una descripción de la invención simplemente como fue concebida o señalando cómo llevarla a la práctica. Esto es así por razón de que una función esencial de la descripción radica en proporcionar una base o apoyo para las reivindicaciones, sección esta última de los documentos de patente que sirve para definir el alcance de la protección.⁹⁶

En efecto, el alcance de la protección que confiere una patente está determinado por las reivindicaciones; sin embargo, las reivindicaciones, a la vez, deben estar apoyadas por la descripción.

Cuando se afirma que las reivindicaciones deben estar *apoyadas* en la descripción⁹⁷ lo que se quiere decir es que no está permitido reivindicar aquello que no está descrito. El incumplimiento de este requisito implica un vicio que normalmente se traduce en la nulidad de la patente, o de las reivindicaciones que no están apoyadas en la descripción, esto es, del material reivindicado que no aparece descrito y respecto al cual el solicitante no aportó en la descripción un método –en el caso de México y Estados Unidos, el mejor método– para llevarlo a la práctica. Si la descripción es la parte fundamental de las patentes, las reivindicaciones constituyen el elemento decisivo.⁹⁸

Por las razones hasta aquí expuestas se dice que la descripción tiene una doble función reconocida por las leyes y tratados sobre la materia, que se recoge de modo expreso en el documento de la OMPI relativo a los *Requisitos sobre la forma de describir una invención en la solicitud de patente*:

- por un lado cumple la función técnica de ser un medio de traspaso tecnológico
- y, por otro, la función legal de proporcionar la base para la interpretación de las reivindicaciones con miras a precisar el alcance de la protección conferida por la patente.⁹⁹

96 Véase WIPO, *Requirements in Respect of the Manner of Claiming in Patent Applications*, HL/CE/III/2 Supp. 1. Véase también WIPO, *Interpretation of Patent Claims*, HL/CE/III/5).

97 La cuestión de las reivindicaciones y su relación con la descripción se analiza más adelante.

98 Véase MATHÉLY Paul, op. cit. pp. 227 y 232.

99 WIPO, “*Requirements in Respect of Manner of Description...*”, op. cit., p. 3.

79. La exigencia de presentar una descripción como constante.

La exigencia de proporcionar una descripción del invento como condición previa al otorgamiento de una patente aparece como constante en las distintas leyes de patentes.¹⁰⁰ Asimismo, la descripción está sujeta a ciertas reglas esenciales que son constantes, como han quedado presentadas de modo general en líneas anteriores; pero las modalidades de su contenido varían según la ley aplicable,¹⁰¹ esto es, la forma específica en que debe cumplirse con el requisito, varía de país a país. A los fines presentes, ténganse en mente las consideraciones antes expuestas a propósito de la razón de ser del documento de descripción, con independencia de las formalidades exigidas por las legislaciones nacionales.

100 Véase MOUSSERON, op. cit., p. 624.

101 Véase MATHELY, op. cit. p. 206, 227.

CAPÍTULO XXII

Las reivindicaciones.

80. La valoración de las reivindicaciones.

Ya se ha visto que entre los documentos que deben presentarse con la solicitud de patente, además de la descripción y los dibujos, el solicitante debe acompañar una sección conocida como *reivindicaciones* (o capítulo reivindicatorio), a la que para efectos introductorios hay que decir que se atribuye una doble función jurídica:

- delimitar el objeto de la invención y
- determinar el alcance del derecho.

Si la descripción es la parte fundamental de la patente, ha dicho Mahtély, las reivindicaciones constituyen “el elemento decisivo.” Da Gamma Cerqueira las ha calificado como “el alma de la patente”.¹⁰² Otros, como Casalonga, invocando la doctrina y la jurisprudencia, han dicho que las reivindicaciones, al lado de la descripción, forman “un todo indivisible”.¹⁰³

Sin desconocer que pueden llegar a presentarse situaciones en las que resulte conveniente y apropiado valorar una determinada pieza de los documentos de patentes de una y otra manera, dependiendo de la consideración específica que se tenga en mente al momento de expresar esa calificación, quizá sea preferible referirse a las reivindicaciones como una pieza que con los demás elementos que conforman los documentos de patentes forman un *todo integral*¹⁰⁴ compuesto, así, de diversas piezas con funciones específicas, *que entre sí se complementan*.

Dicho esto, habrá que recordar que entre los distintos pronunciamientos que se han hecho en torno a este aspecto específico del Derecho de patentes, no faltan aquellos tendientes a determinar con precisión una función específica para cada una de las piezas que conforman los documentos de patentes. Si bien estas distinciones son muy útiles cuando se recurre a ellas con fines estrictamente didácticos y de orden jurídico, ocurre que de ellas llegan a surgir calificaciones y valoraciones que reflejan lo mismo inclinaciones que simpatías, lo mismo de orden jurídico que filosófico y, a veces, político-económico.¹⁰⁵

102 ??

103 DA GAMMA CERQUEIRA Joao, *Tratado da Propiedade Industrial*, Volume II, Tomo I, Parte II (dos privilegios de invencao, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais), Edicao Revista Forense, Rio de Janeiro 1952, p. 165.

104 CASALONGA, op. cit., p. 357. A veces incluso “divisible”, si de lo que se trata es de precisar una función específica y distinguirla de la función que tienen otras piezas de los documentos de patentes en lo que tienen en común, e incluso quizás en lo que no se complementan.

105 Las posturas extremas, en este terreno, en algún momento también han alcanzado el ámbito de lo jurídico. Véase cómo

Por lo anterior, parece recomendable alejarse de toda valoración que eventualmente pueda entorpecer el verdadero conocimiento de las funciones del sistema de patentes en conjunto, incluidos los medios de que se vale el sistema para conseguir los fines que le son propios. Es muy cierto que las distintas piezas que integran los documentos de patentes cumplen funciones específicas que ya sea la ley, los funcionarios, los litigantes, los jueces o los comentaristas legales les han atribuido; la realidad es que la determinación de las funciones que desempeñan las piezas que integran los documentos de patentes –y por lo tanto la cuestión de atribuirle a cada una de ellas un valor determinado– es un problema más complejo de lo que aparenta.¹⁰⁶

81. Funciones de las reivindicaciones.

En tanto que la patente confiere un derecho exclusivo de explotación a su titular, se justifica que las leyes de patentes exijan del inventor que defina el objeto sobre el que ha de recaer ese derecho exclusivo. Pero la función de las reivindicaciones no es únicamente definir el objeto de la invención, sino además, determinar el alcance de la protección. Así, el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones.¹⁰⁷

al referirse a las reivindicaciones, el autor argentino Pedro Carlos Breuer Moreno ha sostenido que “las reivindicaciones constituyen la parte fundamental y más importante de la patente en vez de ser un accesorio de las descripciones, éstas son accesorias de aquéllas; la descripción complementa las reivindicaciones en cuanto enseñan cómo ejecutar prácticamente la invención. Pero el derecho del inventor está delimitado por las reivindicaciones; cuestión con la que en principio se puede estar de acuerdo cuando, como dice este autor, se atiende al derecho del inventor. Nuestro parecer sobre el papel que este autor atribuye a las reivindicaciones es muy distinto, sin embargo, cuando inmediatamente después afirma que “Además, hoy en día, la descripción no es imprescindible; cualquier técnico experto, con la sola guía de las reivindicaciones, puede ejecutar el invento en formas diferentes.” Breuer Moreno, Pedro Carlos, *Tratado de Patentes de Invención*, Volumen I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1957, p. 269. No es éste el momento de analizar si las afirmaciones hechas por el ilustre tratadista argentino eran o no el reflejo de la realidad en el momento de expresarlas, hace más de cuarenta años; el hecho es que para los efectos que nos hemos propuesto con la presentación de este trabajo, se estima que afirmaciones como las que hasta aquí han quedado reproducidas, poco contribuyen a la comprensión de las piezas que conforman los documentos de patentes. Dado que con frecuencia se siguen escuchando opiniones del tenor descrito, a veces provenientes de fuentes reconocidas y destacadas, ha parecido saludable citarlas, pero refiriéndose a ellas en lo que se estima es su real dimensión y contexto.

106 Recuérdese cómo, a propósito de la descripción, en algún momento se ha llegado a pensar que esta pieza cumple con una función estrictamente técnica, relegando las funciones de orden jurídico a las reivindicaciones, y cómo en la realidad, la descripción cumple con una función tanto técnica como jurídica. Véase Mousseron Jean Marc, op. cit. pp. 624 y 625.

107 Véase Mathely, pp. 334 y 336. Véase también Devant, P., Plasseraud, R., Jaquelin, H. y Lemoine, M., *Brevets D’Invention, Manuel Dalloz de Droit Usuel*, quatrième édition, Paris, Librairie Dalloz 11, rue Soufflot, Ve 1971, p. 150.

Esta fórmula legal debe ser bien comprendida. En su acepción amplia, la protección se confiere a través del derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. El contenido de este derecho, es decir, el contenido de la exclusividad de explotación es establecido por la ley, lo que es constante. La variable se encuentra en el objeto a proteger. Es justamente esta variable la que va a ser fijada por las reivindicaciones. Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma que las reivindicaciones determinan la extensión del objeto para el cual se reclama la protección, y la extensión de la invención a la cual se aplicará el derecho exclusivo de explotación conferido por la patente.¹⁰⁸

82. Interpretación de las reivindicaciones.

Si bien existen reglas que exigen que las reivindicaciones puedan ser comprendidas sin necesidad de recurrir a la descripción, a estas normas hay que considerarlas armónicamente con otras disposiciones y principios del Derecho de patentes, y del Derecho en general, de conformidad con lo que se conoce como una interpretación dinámica de la ley, en contraste con las interpretaciones estáticas que generalmente conducen a situaciones injustas y absurdas. Es decir, que las normas que incluyen esta exigencia en los códigos de patentes, deben ser aplicadas armónicamente con las que a su vez se refieren a la interpretación de las reivindicaciones.

Para determinar el alcance de la protección, no debe atenderse a la letra misma de las cláusulas reivindicatorias, sino que éstas deben interpretarse conjuntamente con la descripción, como lo sugiere Mathély.¹⁰⁹ La interpretación no consiste simplemente en explicar lo que pueda tener un texto de ambiguo u oscuro; la interpretación consiste sobre todo, en obtener del texto su plena significación. Es en este contexto que la ley utiliza la expresión *interpretar*. Las reivindicaciones deben interpretarse de manera liberal a fin de precisar su verdadera significación y de proteger la invención, no sólo contra una reproducción pura y simple, sino también contra una imitación más o menos hábil.¹¹⁰

Es común encontrar esta fórmula en las leyes de patentes, mismas que contienen esta doble posición:¹¹¹

- *la primera*: el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones; y
- *la segunda*: la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas.

108 Mathély, op. cit., pp. 334 y 335.

109 Véase Mathély, op. cit. p. 335.

110 Mathély, op. cit., pp. 335 y 229.

111 Véase por ejemplo el artículo 28 de la ley francesa de patentes y el artículo 38 de la ley de patentes mexicanas.

Por lo tanto, la interpretación debe conducir a comprender adecuadamente las reivindicaciones y a precisar los elementos constitutivos esenciales de la invención definida. Obsérvese, sin embargo, que interpretar no es agregar. Ciertamente, para comprender las reivindicaciones es necesaria una explicación y la explicación implica siempre un complemento. Pero ese complemento, proporcionado por la interpretación, debe estar incluido en las reivindicaciones, por lo menos de manera implícita, pues no está permitido agregar, vía interpretación, un elemento que la reivindicación no contenía o no sugería de manera alguna.¹¹²

Como se sabe, la descripción consiste en una exposición de la invención, por lo tanto, al momento de la interpretación, la descripción debe ser tomada tal y como ha sido redactada. Cuando las leyes de patentes disponen que los dibujos también sirven para interpretar las reivindicaciones, ello no significa que puedan suplir el silencio de la descripción. Los dibujos tienen únicamente un papel complementario de la descripción. Habrá pues que subrayar que la interpretación no puede operar más que a la luz de la descripción: no está permitido aportar elementos del exterior. En tanto que la descripción proporciona una enseñanza sobre los medios constitutivos de la invención, tal enseñanza permite captar el sentido de las reivindicaciones y así establecer su verdadero alcance.¹¹³

Desde luego, este tipo de consideraciones entran en juego en los casos de invasión o infracción de patente, y por lo tanto, expedido el título de patente, la cuestión de la interpretación será del conocimiento de las autoridades ante quienes se ventilan estos pleitos.

83. Las reivindicaciones y la novedad.

Como se sabe, la novedad es una de las condiciones positivas de patentabilidad. La ausencia de ese requisito determina la falta de acceso a la protección patentaria, en atención a una serie de principios entre los que destaca que nadie puede disponer para su dominio privado de algo que ya se encuentra en el dominio público. En la determinación sobre si el invento cumple o no el requisito de novedad, es al capítulo reivindicatorio al que hay que atender, y no a la descripción. Esto significa que como consecuencia de las funciones básicas propias de las reivindicaciones, como hasta aquí han sido expuestas, la inclusión del capítulo correspondiente en las patentes tiene como función adicional servir de base para evaluar la patentabilidad de la invención. Queda pues claro que es a las reivindicaciones, y nada más

112 Mathely, op. cit., p. 335.

113 Ibíd. Algunos autores le han llamado la interpretación, una posibilidad eventual de "extensión" permitida por la ley, en tanto que la descripción y los dibujos lo permitan. Véase Devant et al, op. cit. p. 145.

a las reivindicaciones, a lo que hay que atender al momento de hacer la evaluación acerca de la novedad del invento. Pretender evaluar la novedad de la invención con apoyo en elementos adicionales a las reivindicaciones, como sería la descripción, equivale a ignorar el sentido de cada una de las distintas piezas que conforma ese todo integral llamado patente, de modo que bajo ninguna circunstancia está permitido apoyarse en la descripción, que invariablemente incluirá elementos del dominio público y no novedosos, para determinar la novedad de la invención.

La regla tiene una razón de ser. Si la función de las reivindicaciones es precisamente delimitar el objeto sobre el que ha de recaer el derecho exclusivo y determinar el alcance de la protección, carece de sentido –práctico y jurídico- evaluar aspectos ajenos a este objeto, en relación con los cuales no se pretenden derechos exclusivos.

De ahí la importancia del capítulo reivindicatorio, pues su ausencia implicaría no sólo complicaciones de orden jurídico y administrativo, sino además retrasos indeseables en todas las situaciones en las que fuera de importancia determinar si el invento tiene o no acceso a la protección por el derecho de patentes por razón de la novedad. Por ello, la incorporación de un capítulo reivindicatorio que permita delimitar con precisión el objeto de la invención facilita extraordinariamente la determinación del cumplimiento del requisito de novedad; de otra forma, tendría que examinarse minuciosamente la descripción para que, una vez determinado el objeto de la invención, se procediese a evaluar lo que es nuevo y lo que no es.

Esto se dice por razón de que la determinación del carácter patentable de la invención supone invariablemente una comparación con el estado de la técnica de la invención, lo que implica una serie de problemas de hecho y de derecho propios de la designación y la delimitación de la invención. En uno y otro caso, las reivindicaciones constituyen el punto de partida para hacer esa comparación con el estado de la técnica.¹¹⁴

114 Véase Mousseron, op. cit. "Le premier terme de la comparaison" *Invention revendiquée*, p. 248 y ss.

CAPÍTULO XXIII

Obligaciones del titular de la patente y la terminación del derecho.

84. Obligaciones del titular de la patente.

Una vez otorgada la patente y expedido el título que lo acredita, la conservación y el ejercicio de los derechos de exclusividad de la patente quedan sujetos al cumplimiento de diversas obligaciones que varían de legislación en legislación, pero cualesquiera que éstas sean en cada legislación nacional, es importante que sean observadas para estar en condiciones de beneficiarse plenamente del privilegio temporal de explotación que ha sido conferido por veinte años que se computarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente (Artículo 33 Acuerdo sobre los ADPIC). Aquí hacen acto de presencia normas que aluden a la noción que entiende que a todo derecho corresponde una obligación correlativa, como el derecho a conocer la verdad que implica el deber de buscarla; o el derecho a la vida que implica el deber de conservarla, así el derecho a explotar con carácter exclusivo un invento suele pensarse que trae consigo el deber de explotarlo, junto con otros deberes a los que paso a referirme.

Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el ordenamiento para los dueños de patentes varían dependiendo de la obligación que se tenga en mente. La sanción varía dependiendo de la naturaleza de la obligación y de la gravedad de la misma. La más severa de todas ellas sería la pérdida del derecho, esto es, la caducidad de la patente que trae como consecuencia el desplazamiento del invento al dominio público, pero hay otras de menor dramatismo, aunque igualmente graves a los fines del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente. Trátese de la pérdida total del derecho o de una limitación legal para ejercerlo por el incumplimiento de una obligación, el hecho es que el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los dueños de patentes siempre es cosa seria, pues de una u otra forma, en mayor o menor medida, en todos los casos la pena incide en la exclusividad que le fue otorgada al titular de la patente tras la tramitación exitosa de la solicitud presentada años atrás ante la Oficina de patentes nacional.

Algunas legislaciones suelen incluir obligaciones tales como las siguientes:

- obligación de explotar la patente;
- obligación de pagar oportunamente las cuotas por el mantenimiento de la patente; y
- obligación de cumplir con la indicación de que existe una patente.

Aunque, obviamente, todas deben cumplirse, la de mayor dramatismo y la que suele generar más perturbación entre dueños de patentes es la obligación de explotarla.

85. La terminación del Derecho de patente.

El modo natural de terminación del derecho es precisamente por el simple transcurso del tiempo por el que fue otorgado; pero existen otros modos de terminación del derecho que ocurren por haberse producido ciertas condiciones que dan lugar a la terminación anticipada del derecho. Con estas ideas en mente, puede afirmarse que los modos de terminación del derecho están representados en las situaciones previstas en la legislación nacional de cada país, y que pueden incluir:¹¹⁵

- Caducidad por vencimiento de la vigencia;
- Caducidad por falta de pago de las cuotas de mantenimiento;
- Caducidad por falta de explotación;
- Nulidad; y
- Cancelación voluntaria.¹¹⁶

115 Véanse por ejemplo los artículos 80, 78 y 73 de la Ley mexicana, además de la cancelación voluntaria que no se menciona en forma expresa en la Ley mexicana.

116 La antigua legislación española de patentes se refería al tema de la terminación de derecho sin diferenciar situaciones de caducidad de la nulidad (artículo 21 del Real Decreto de 1826). A partir de la Ley de 1878 la diferencia entre caducidad y nulidad se establece oficialmente, como ocurre actualmente en el ordenamiento mexicano. Véase DIAZ VELASCO Manuel, *Concesión y nulidad de patentes de invención*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1946, pp. 214 y ss.

B. El Derecho de patentes en la jurisprudencia y su observancia.

CAPÍTULO XXIV

Obtención del derecho. Carácter constitutivo del derecho.

86. El carácter constitutivo del Derecho de patente. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-1P-2008.

La tesis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que más adelante se reproduce distingue el derecho a explotar una invención por parte de su creador del derecho exclusivo a explotar la invención. El ejercicio de la primera prerrogativa no requiere de un título ni de autorización por parte de la autoridad. En cambio, el ejercicio del derecho a explotar la invención con carácter exclusivo está condicionado a la previa obtención del título llamado patente, sin el cual no existen derechos exclusivos. De ello se sigue, que en toda situación que involucre la observancia de un derecho de patente, requisito *sine qua non* para explorar la viabilidad de un pleito en contra del presunto usurpador, es precisamente la existencia de una patente válida durante el tiempo en que se realizaron los actos prohibidos por el Derecho de patentes, mismos que están reservados al dueño de la patente o quien goce la autorización necesaria para realizar la explotación de la patente en cualquiera de las manifestaciones previstas en la normatividad aplicable, que en el Derecho internacional contemporáneo está representada por las conductas a que alude el artículo 28, 1. a) y b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

87. El ejercicio del derecho exclusivo debe estar precedido de la expedición de una patente.

El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna. Sin embargo, para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente "ius prohibendi" frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión.¹¹⁷

117 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 0018-IP-2008 ASUNTO: Asunto: «Protección a patente de invención». Subtema: explotación exclusiva. FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2007 .FECHA DE INGRESO: 10 Enero 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

88. Carácter atributivo del certificado de patente y de modelo de utilidad.

De modo similar a lo que acontece con la práctica totalidad de los derechos exclusivos de propiedad industrial, en el caso de los modelos de utilidad, el goce de la protección que confieren las leyes a este tipo de inventos menores, está condicionado a la previa expedición por parte de la autoridad administrativa de un certificado oficial en que así se haga constar. Esto es, de un certificado de registro del modelo de utilidad. La legal expedición de este certificado está entonces condicionada a la satisfactoria conclusión del trámite administrativo encaminado a la obtención del certificado correspondiente que dé cuenta del derecho exclusivo a la explotación del modelo de utilidad o de una patente. Mientras el trámite administrativo no haya sido concluido, el solicitante del certificado modelo de utilidad o de una patente está legalmente impedido para ejercer derechos exclusivos respecto de una materia que no ha sido sometida a ese régimen de exclusividad. La iniciación de las diligencias legales encaminadas a denunciar la infracción del modelo de utilidad antes de la conclusión satisfactoria de trámite es, desde luego, prematura, pues es un hecho que en tales circunstancias todavía no nace ese derecho de exclusividad. Parecería que criterios tan lógicos como los que se desprenden de estas observaciones, serían razón suficiente para evitar que el titular de una solicitud para obtener un certificado de modelo de utilidad que se encuentra pendiente de resolución, decidiera iniciar formalmente las diligencias legales encaminadas a denunciar la infracción del modelo de utilidad. Ello no obstante, se sabe de un negocio en el que el titular de una simple solicitud pendiente de resolución definitiva, decidió poner en marcha la maquinaria legal encaminada a reprimir actos de infracción que legalmente no habían ocurrido por la ausencia de un certificado que hubiera conferido el derecho exclusivo que permite denunciar los actos constitutivos del ilícito por la infracción de un modelo de utilidad. Así lo hizo constar la Primera Sala de la Cámara Federal de San Martín, Argentina en sentencia de fecha 4 de agosto de 2005, cuyo texto central alusivo al tema se reproduce a continuación.¹¹⁸

89. Carácter atributivo del derecho de patente y de modelo de utilidad. Cámara Federal, San Martín, Sala 1ª, 4 de agosto de 2005. Lombardi. Cámara Federal, San Martín, Sala 1ª, San Martín, 4 de agosto de 2005. Argentina.

Conforme surge de fs. 7, el 29 de octubre de 2003 se procedió a requerir la «solicitud de certificación de modelo de utilidad», (al contrario de lo

118 Tema aparte que aquí no se discute es la posibilidad de explorar el empleo de medidas precautorias, cautelares o preventivas, encaminadas a la suspensión de las conductas que tomarían el carácter de usurpadoras de manera retroactiva al día de la presentación de la solicitud que es la fecha a partir de la cual nacen los derechos exclusivos.

expuesto en la denuncia de fs. 1/4 en cuanto se adujo haber obtenido en esa fecha la titularidad de tal certificado). A fs. 61 obra el oficio remitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial donde consta que al 29 de marzo del corriente año, el certificado de modelo de utilidad no había sido emitido, puesto que recién se encontraba en condiciones de ser publicada la solicitud a efectos de observación u oposición por parte de terceros. Así, para que la acción penal pueda prosperar resulta condición inexcusable que la patente o certificado de modelo de utilidad esté vigente al momento de la comisión del delito, ya que los derechos del titular surgen a partir de su concesión. (cfr. «Derecho de Patentes» autores varios, Ed. Ciudad Argentina, octubre de 1996, pág. 217, 339 y ss). En este orden de ideas se ha sostenido que en nuestro sistema legal, al igual que otras legislaciones en el mundo, el Estado inviste de un derecho de propiedad al titular y le otorga la exclusividad en la explotación. Tal sistema es atributivo, es decir, el derecho se adquiere una vez otorgado el correspondiente certificado o patente. Concordantemente con ello, el artículo 76, inciso a, de la ley 24.481 -norma específica para la conducta investigada-, indica que los objetos producidos deben ser en violación de los derechos del titular del modelo de utilidad (ver obra ya citada, pág. 319 y ss). En mérito a lo expuesto, **el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR** el auto apelado en todo cuanto fue motivo de agravio. Regístrese, notifíquese y devuélvase.¹¹⁹

Las sociedades pueden solicitar patentes sólo como cesionarias de derechos.

90. Las sociedades tienen derecho a obtener una patente sólo en su carácter de cesionarias de los derechos que recaen sobre la invención por parte del inventor.

En el Derecho de patentes está suficientemente explorado que el derecho a obtener una patente corresponde al inventor, quien goza de la facultad de transferir este derecho a otra persona física o moral. Las personas morales pueden adquirir el carácter de solicitante únicamente en su carácter de cesionarias de los derechos que una persona física le ha transferido con anterioridad. La tesis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina confirma la noción que entiende que las sociedades son ficciones o entes jurídicos que sólo existen en el mundo jurídico, incapaces de realizar actos tales como invenciones, mismos que invariablemente deben ser realizados por personas físicas como es el caso de los inventores. Trátese de un

119 ARGENTINA. Cámara Federal, San Martín, sala 1ª, 4 de agosto de 2005. Lombardi. Cámara Federal, San Martín, sala 1ª, San Martín, 4 de agosto de 2005. Véase *Derecho industrial. Modelos de utilidad. Requisitos para ejercicio de la acción penal en*: Rev. de Derecho Penal/Jurisprudencia, Argentina. <http://www.lexisnexis.com.ar/Noticias/ImprimirNoticia.asp?cod=690&tipo=9> 06/09/05. Véase también BIBLIOTECA INPI ARGENTINA http://www.inpi.gov.ar/pdf/uploaded/modelo_uti.pdf.

inventor asalariado o de un inventor ajeno a la sociedad solicitante, cuando las patentes son solicitadas por un ente jurídico llamado sociedad, instituto, etcétera, el solicitante está en condiciones de acceder a la patente siempre que acredite haber obtenido ese derecho de uno o varios inventores.

No se trata de una simple formalidad que debe cumplirse para que el solicitante esté en condiciones de tramitar una solicitud de patente con miras a la obtención del título correspondiente, sino de una condición de validez que se cumple cuando el solicitante de la patente tiene derecho a obtener una patente, y se incumple cuando ese derecho no está perfectamente claro en el expediente en que se tramitó una patente. Siempre que una patente sea solicitada por persona distinta al inventor, el expediente deberá incluir indicaciones claras sobre la forma en que dicho solicitante, sea persona física o moral, adquirió el derecho a la invención y el derecho a solicitar y obtener una patente, sin ser el inventor. Usualmente este derecho puede ser cuestionado en cualquier tiempo de la vigencia de una patente, dependiendo de lo que establezca el Derecho doméstico aplicable al tema de la prescripción de la acción de nulidad de una patente por razón de no gozar del derecho a solicitar y obtener una patente válida. Estas cuestiones suelen revisarse por el más celoso de todos los examinadores representado por el abogado de la parte demandada en los procedimientos legales iniciados con motivo de la observancia de los derechos de exclusividad derivados de una patente en los pleitos de infracción que, como regla, involucran una demanda de nulidad instituida en contra de la patente base de la acción de infracción, como parte de una estrategia propuesta por la defensa en los pleitos de infracción de patente.

91. Las sociedades tienen derecho a obtener una patente sólo en su carácter de cesionarias de los derechos que recaen sobre la invención por parte del inventor. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Disponiendo además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la oficina nacional competente.

En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el

objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Finalmente debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor. Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (...) generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C N°. 176, de 18 de septiembre de 2001, Patente: Formulaciones de Péptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada).¹²⁰

Ley aplicable cuando entran en vigor nuevas disposiciones.

92. La iniciación de la vigencia de nuevas disposiciones mientras la tramitación de una solicitud de patente está pendiente: disposiciones sustantivas y procesales. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0056-IP-2008.

Esta sentencia adopta el principio universal de Derecho, de acuerdo con el cual, la aplicación retroactiva de una ley está prohibida en circunstancias en que esa aplicación causa un perjuicio a quien se le aplica. Sin embargo, la sentencia aclara lo que debe entenderse por retroactividad en una situación muy común en los países, representada por la entrada en vigor de una nueva disposición en circunstancias en que una solicitud de patente pendiente de examen o de resolución, fue presentada en momentos en que regía la norma derogada por la nueva disposición. La sentencia distingue entre disposiciones sustantivas derogadas, por un lado; y disposiciones procesales, por otro. La tesis del Tribunal Andino sostiene que las disposiciones sustantivas derogadas por una nueva disposición siguen rigiendo el tema del

120 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO: 0018-IP-2008 ASUNTO: Asunto: «Protección a patente de invención» subtema Transferencia FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2007. FECHA DE INGRESO: 10 Enero 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

acceso a la patente siempre que dichas disposiciones rigieran dicho acceso al momento de solicitarse la patente. Distinto criterio aplica, cuando de lo que se trata es de una nueva disposición procesal, misma que será aplicable a este tipo de cuestiones, en contraste con las de carácter sustantivo. El tema es de importancia no sólo para precisar el Derecho aplicable durante la tramitación de la solicitud de patente, sino también después de la expedición de la patente, particularmente en los pleitos iniciados con motivo de la observancia del derecho exclusivo conferido por una patente. Las cosas son así pues, como es sabido, una vez notificada la parte demandada de la reclamación por infracción de patente, el abogado de la defensa deberá revisar con todo detalle la validez de la patente presuntamente violada que ha servido como base de la acción de infracción ejercitada por la dueña de la patente. Esta revisión incluye lo mismo temas sustantivos que adjetivos y procedimentales, en los que puede cuestionarse la legalidad de la aplicación de alguna norma sustantiva o procedimental durante la tramitación de la solicitud de patente. Si de este examen resulta que la autoridad aplicó en beneficio del dueño de la patente una disposición a la que no tenía derecho el titular de la patente y esta aplicación fue determinante en la concesión de la patente presuntamente invadida, la defensa tendrá un argumento que hacer valer en la contrademanda que habrá de presentar para cuestionar la validez de la patente y que deberá ser resuelta por la autoridad como condición para entrar al estudio del fondo del juicio iniciado por la infracción de la patente:

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para

*la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.*¹²¹

La unidad de invención.

93. El principio de unidad de invención y el concepto inventivo. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0071-IP-2008.

El principio de unidad de invención en el más literal sentido del concepto exige que por cada invención se presente una solicitud de patente. Admitido que de este principio se pueden derivar efectos de carácter estrictamente jurídico, en la realidad el principio de unidad de invención responde a necesidades de carácter administrativo, específicamente a la necesidad de que el examen de una solicitud de patente no implique la necesidad de examinar más de una invención. Con independencia de la razón de ser de la exigencia, el hecho es que una solicitud puede incluir más de una invención y, ello no obstante, cumplir el requisito de unidad de invención que exigen las legislaciones contemporáneas, siempre que las distintas materias reivindicadas respondan al mismo concepto inventivo. Cuando una solicitud de patente involucra distintas materias, pero todas ellas responden y corresponden al mismo concepto inventivo, se estima satisfecho el principio de unidad de invención que rige en el Derecho de patentes.

Siendo la razón de ser de esta exigencia de orden esencialmente administrativo y no jurídico, su cumplimiento o incumplimiento no debiera tener repercusiones en situaciones de observancia, específicamente de la validez de la patente utilizada por el abogado del actor en el pleito de infracción. Esta afirmación se apoya en el hecho de que si el solicitante se apartó del principio de unidad de invención y ello no obstante tal apartamiento del principio no impidió que la solicitud fuera satisfactoriamente tramitada hasta llegar a su expedición, ello significa que cualquier problema que pudiera suscitar el alejamiento del principio ya ha sido resuelto, razón por la cual, el cumplimiento o incumplimiento del principio de unidad de invención

121 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO: 0056-IP-2008 ASUNTO: Patente: «Producto líquido de postre que se puede verter que comprende fuentes de proteína y grasa . subtema: Aplicación ley en tiempo. FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Abril 2008. FECHA DE INGRESO: 23 Abril 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67 Admitida la generalidad del criterio del Tribunal de Justicia Andino, el mismo sirve de guía en situaciones en las que no existe norma expresa, típicamente en las disposiciones transitorias del nuevo ordenamiento, que se refieran de modo expreso al tema, como ocurrió por ejemplo al promulgarse en México la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo (en vigor a partir del 1° de enero de 2006) en donde expresamente se establece en el capítulo de Derecho transitorio: *Cuarto.- Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.*

no debiera ser materia de cuestionamientos en la fase de observancia de los derechos exclusivos que confiere una patente. Todo esto se dice desde el punto de vista estrictamente jurídico que puede o no coincidir con el tratamiento que dispensan las legislaciones nacionales al tema de la unidad de invención, cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias de mayor trascendencia que las de imponer al examinador una carga de trabajo superior a la que se espera de este personaje en el estudio de cada solicitud de patente.

En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la Oficina Nacional Competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.*
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.*
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.¹²²*

122 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO: 0071-IP-2008. ASUNTO: Patente de invención: «Composición de un sensibilizador de insulina». Subtema]: examen de fondo. FECHA DE RECEPCIÓN: 14 Mayo 2008. FECHA DE INGRESO: 20 Agosto 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

94. El principio de unidad de invención y las solicitudes divisionales. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 0071-IP-2008.

La necesidad de cumplir con el principio de unidad de invención puede provocar su acatamiento forzoso por parte de la autoridad examinadora quien puede condicionar la continuación de la tramitación de una solicitud de patente a la instrumentación de las medidas necesarias para que este principio sea observado. Estas medidas suelen consistir en una doble gestión representada en primer término por la necesidad de modificar la solicitud originalmente presentada de modo que la invención que estaba violando el principio de unidad de invención quede excluida del material reivindicado. El material excluido de las reivindicaciones de la solicitud original pasará a formar parte de otra solicitud en la que se reivindique el material que estaba violando el principio de unidad de invención. A esta segunda solicitud se le conoce como solicitud divisional, misma que una vez presentada conserva la fecha de presentación de la solicitud original.

Al tratamiento que debe asignarse a las solicitudes divisionales se refiere esta sentencia:

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la Oficina Nacional Competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.¹²³

123 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO: 0071-IP-2008. ASUNTO: Patente de invención: «Composición de un sensibilizador de insulina». Subtema: Examen de fondo. FECHA DE RECEPCIÓN: 14 Mayo 2008 . FECHA DE INGRESO: 20 Agosto 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

La yuxtaposición de invenciones.

95. La yuxtaposición y la combinación. Sentencia de 2 de abril de 1996. Benitez Héctor Pedro c. Gaya Miguel y otros/cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios (Causa No. 50.903/95). Tribunal: CNCiv. Com. y Fed., sala II. Argentina.

Las reglas aplicables a la yuxtaposición (no patentable) y la combinación (patentable) en materia de patentes de invención fueron utilizadas en este asunto que la invención consistía en un modelo. En efecto, el tema de la yuxtaposición que se discutió en el caso fallado por sentencia de 20 de agosto de 1995 en Argentina, vuelve a discutirse en otro negocio resuelto en Argentina por sentencia de 2 de abril de 1996. A diferencia del caso anterior, en este negocio, el Tribunal encontró que no se trata de una yuxtaposición sino de una combinación y, por lo tanto, de una patente de modelo válida que resultó invadida por quienes cuestionaban su validez por tratarse supuestamente de una yuxtaposición de elementos tomados del estado de la técnica no patentable:

*En los presentes autos se rechazó el planteo de los demandados respecto de la nulidad de la patente no. 238.721 relativa a un bombilla y recipiente (ante con bombilla incorporada). Preciso el Tribunal que “los demandados reconvinieron por nulidad de la patente no. 238,721 que juzgaron anticipada por la no. 57,133, entre otras. En las patentes nos. 57,133 y 238,721 se da la unión de la bombilla y recipiente (mate con tubo de succión incorporado), la idea de fijar el tubo de succión surge de la patente 57,133. Las diferencias de la patente no. 238,721 se centran en que los medios que componen el sistema constructivo se vinculan con otros medios en diferente forma. La patente de la actora no se encuentra anticipada. La patente 567,133 apunta sustancialmente a una especial forma de inserción de la bombilla, la del demandante asocia el tubo de succión en forma fija al recipiente pero **combinándolo** con el sistema de “succión regulable” método que permite adecuar el filtro al tipo de picado de la hierba mate, característica que está ausente de la patente antes mencionada”. El Tribunal sostuvo “a través de la combinación de medios conocidos el demandante inventó un artefacto dotado de novedad bastante para merecer el amparo de la ley 111 y siendo ello así, es palmaria la ilicitud de la conducta consciente observada por los demandados.”¹²⁴*

124 HERMIDA Nicolás y MONCAYO VON HASE Andrés, *Nulidad y Caducidad en: Patentes de invención. Diez años de jurisprudencia* (Coordinador Jorge KORS), Facultad de Derecho UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, LA LEY, 2005, 133-134.

La novedad como requisito de patentabilidad.

96. Novedad.

El tema de la novedad tiene importancia en una primera instancia con motivo de la práctica del examen de fondo que debe practicar la autoridad administrativa como condición previa a la resolución sobre el otorgamiento o negativa de patente. Es en esta primera instancia cuando se presentan discusiones entre practicante y autoridad que finalmente deben ser resueltos por una autoridad independiente responsable de la revisión de la legalidad de las actuaciones de las oficinas de patentes. El tema de la novedad como condición para acceder a una patente válida vuelve a ser materia de discusión con motivo de la instrumentación de los mecanismos legales de observancia, esto es, en asuntos que involucran una reclamación por parte del dueño de una patente por la supuesta infracción de la patente por parte de un tercero. Entre las alternativas que están a disposición del abogado de la defensa ocupa un lugar importante la consistente en contra-demandar la validez de la patente que ha servido de base a la acción de infracción. Con frecuencia la demanda de nulidad presentada contra la patente base de la acción de infracción se apoya en un alegato que niega el carácter novedoso de la invención patentada y, por tanto, el acceso a la patente. Sea que la novedad se debata con motivo del trámite administrativo encaminado a la obtención de la patente o como consecuencia de la iniciación de un pleito por la infracción de la patente, desde el punto de vista jurídico, las consideraciones son las mismas en una y otra situación. Volveré al tema de la novedad como condición para la obtención de una patente válida, al tratar del respeto del derecho y de la observancia del derecho exclusivo conferido por una patente. Ahí se examinarán otros precedentes en los que las autoridades responsables de evaluar la novedad de la invención objeto de la patente, han hecho pronunciamientos en torno al tema de la novedad.

97. La falta de novedad, la nulidad, las diferencias entre lo reivindicado y lo fabricado y la prescripción como defensas en el caso *Gustavo Vázquez Glumer vs. General Motors de México, S.A. de C.V. México*.

A continuación, la reseña que se ha hecho del caso *Vázquez Glumer vs. General Motors de México, S.A. de C.V.*:

Gustavo Vázquez Glumer solicitó del Departamento de la Propiedad Industrial la declaración de invasión de derechos de la patente 40461¹²⁵ de su propiedad, en contra de General Motors de México, S.A. de C.V.

125 SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Gaceta de la Propiedad Industrial, Año XII, números 9, 10, 11, y 12 correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1940, Talleres Gráficos de la Nación, p. 1069. México.

por haber lanzado al mercado modelos de automóvil importados de la empresa norteamericana General Motors Corporation, para ponerlos en el comercio de México, para lo cual presentó como prueba 15 fotografías de dichos vehículos.

La empresa demandada contestó dicha demanda de invasión alegando que las defensas empleadas por la empresa norteamericana fabricante de los automóviles, armados en México, están amparadas por patentes extranjeras expedidas con anterioridad a la fecha legal de la patente 40461. También hizo notar la diferencia entre las defensas de los automóviles armados en México y lo armado por la patente mexicana, hechos que se comprobaron mediante una visita de inspección a la planta ensambladora.

El asunto fue resuelto decretándose la invasión parcial de la patente por cuanto que las defensas de los automóviles son deslizables dentro de la carrocería que cubre parte de ellas.

Siguiendo la vía establecida en la ley de patentes de 1928, aplicable al caso, la empresa demandada interpuso recurso revocatorio federal ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, ante quien se rindieron pruebas documentales y de inspección ocular para determinar que las defensas de los automóviles involucrados eran rígidas y no deslizables. También se rindieron pruebas de peritos para demostrar la diferencia de los sistemas de defensa utilizados y el patentado. Además se comprobó que el tipo de defensas impugnado era el mismo que se venía usando con cinco años de anterioridad a la fecha legal de la patente. No obstante, el Juez confirmó la declaración administrativa de invasión.

Contra dicho fallo General Motors apeló ante el Tribunal del Primer Circuito, a cuya apelación se adhirió el dueño de la patente para que la sentencia quedara sin efectos por haber operado la caducidad de la instancia, pero el Magistrado resolvió en cuanto al fondo y revocó la sentencia tomando en cuenta el dictamen de los tres expertos, incluyendo el de la Oficina de patentes, por estimar que lo rigurosamente legal está en convenir en que no hubo invasión, debiendo desaparecer la declaración que resolvió lo contrario.

El dueño de la patente recurrió en amparo la sentencia del Tribunal de Circuito, por lo que la Suprema Corte de Justicia al dictar sentencia en la última instancia, sin entrar al fondo del negocio, decretó la caducidad del juicio.

Satisfecho el requisito de procedibilidad establecido por la ley de patentes vigente, el dueño de la patente formuló querrela ante el Ministerio Público Federal en contra de General Motors de México y quienes resulten responsables por el delito de invasión de patente consistente en importar con un fin industrial o comercial automóviles con defensas deslizables dentro de la carrocería. Practicadas todas las diligencias que estimó conducentes la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría resolvió que “el Ministerio Público Federal se abstiene en definitiva de ejercitar la acción penal por encontrarse extinguida por prescripción”, con cuyo criterio estuvo de acuerdo el Procurador. Sin embargo, el dueño de la patente alegó la improcedencia de la prescripción de la acción penal por tratarse de un delito continuo.

Un nuevo estudio del asunto apoyado en diligencias de inspección ocular en las que se hizo constar que las defensas delantera y trasera de los automóviles están sostenidas por brazos rígidos y asegurados por medio de tornillos, condujo a un Agente del Ministerio Público Federal especial, al Subprocurador y al propio Procurador, a dictar una nueva resolución conforme a la cual el Ministerio Público se abstuvo en definitiva de ejercitar acción penal en la averiguación instruida en contra de General Motors por los delitos investigados.

A pesar de haberse archivado el expediente, la Oficina de patentes notificó al Procurador la misma declaración de invasión originalmente dictada; pero con apoyo en las dos decisiones precedentemente pronunciadas por el Ministerio Público, se resolvió no abrir una nueva investigación penal. Pese a lo cual, la Procuraduría contrarió sus anteriores determinaciones de carácter definitivo consignó la nueva averiguación ante un Juez de Distrito en Materia Penal, ejercitando acción penal en contra del Gerente de la empresa mexicana, quien fue declarado sujeto a proceso; además se dictó el aseguramiento de los vehículos y se clausuró la negociación armadora de los mismos durante cuatro semanas.

Independientemente de esta controversia por la invasión de la patente, tanto General Motors como la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, demandaron por separado, la nulidad de la patente, la cual en un caso fue negada y en otro fue decretada, razón por la cual prosiguieron los correspondientes litigios ante los Tribunales, sin que se llegara a dictar sentencia definitiva en los mismos, debido a un arreglo extrajudicial al que llegaron las partes después de veinte años del complicado litigio.¹²⁶

126 Véase RANGEL MEDINA David, Apuntes del Curso de Derecho de Patentes del Doctor David Rangel Medina, op. cit. y RANGEL ORTIZ Horacio, Infracción de Patentes, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, México 413-417.

La altura inventiva como requisito de patentabilidad.

98. La altura inventiva y lo inesperado de la ventaja obtenida en el caso *Reidy Roberto Gabriel c. Escobar Aldo Antonio s/nulidad de patente (Causa No.8925/01)*. Sentencia de 20 de agosto de 1996. Argentina.

La validez de una patente puede ser cuestionada por una o más causas que pudieran generar su nulidad. En el caso fallado por sentencia de 20 de agosto de 1996, la validez de la patente fue cuestionada por falta de actividad inventiva, por falta de novedad y por tratarse de una yuxtaposición de invenciones no patentables. La yuxtaposición es la unión de dos elementos conocidos que al unirlos o yuxtaponerlos, cada uno de ellos sigue cumpliendo la misma función que antes cumplía de manera aislada. En cambio, cuando esa unión permite obtener un resultado novedoso que no se obtenía con ninguno de los dos elementos aislados, en ese caso se está ante una combinación que, en principio, es patentable. El negocio queda reseñado en los siguientes términos:

*El Tribunal evaluó qué estándares debe respetar el requisito de altura inventiva al decir “la simplicidad de una invención no es de por sí indicador de un defecto de patentabilidad por ausencia de actividad inventiva, pero la invención no sólo debe procurar una ventaja utilitaria o técnica para la industria, sino que esa ventaja debe ser **inesperada**, es decir, ella debe superar lo que la técnica corriente puede realizar. En el caso se decretó la nulidad de una patente que protegía la yuxtaposición de elementos ya conocidos, tales como fondo reforzado de un balde, el extremo del asa en forma de “v” y la existencia de orejas y ojales, habiéndose considerado que ello no significa más que el resultado de la habilidad propia de quien quiere obtener un balde más resistente al peso de los materiales que se utilizan en la construcción. Se concluyó que no existía la novedad calificada que exige el artículo 3 de la Ley 111, vigente cuando se otorgó la patente. (...)¹²⁷*

La aplicación industrial como requisito de patentabilidad.

99. La aplicación industrial como requisito de patentabilidad. Sentencia de 17 de diciembre de 2004. Tribunal Contencioso Administrativo Sección III. Costa Rica.¹²⁸

El caso muestra la forma en que se ha interpretado en la práctica de Costa Rica el requisito de patentabilidad consistente en la exigencia de que el

127 HERMIDA Nicolás y MONCAYO VON HASE Andrés, *Nulidad y Caducidad*, op. cit., 132-133..

128 COSTA RICA. La aplicación industrial como requisito de patentabilidad. Sentencia de 17 de diciembre de 2004. Sentencia: 00501 Expediente: 03-000291-0661-CA Fecha: 17/12/2004 Hora: 11:15:00 AM Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo Sección III. Voto por mayoría. Véase <http://www.poder-judicial.go.cr/>

invento sea susceptible de *aplicación industrial*. El requisito es de sentido común y es el complemento indispensable de la tesis que sostiene que el sistema de patentes está justificado por el papel que representa como medio para premiar el trabajo intelectual realizado por el inventor. Cierto, se afirma, pero si el resultado de ese trabajo intelectual por novedoso que sea, no es susceptible de aplicación industrial, se trata de un resultado que no será acogido por el sistema de patentes. Ésa es entonces la razón de ser de la exigencia que el invento sea susceptible de aplicación industrial: evitar que los inventores lleven a la Oficina de patentes invenciones especulativas sin una verdadera aplicación industrial. En cumplimiento de este requisito, el invento debe ser susceptible de utilización por la industria para resolver un problema técnico, real y tangible, de *una manera que antes no se había hecho*, lo cual nos lleva a la novedad, tema que no es materia de comentario por ahora, pero que estuvo involucrado en este mismo pleito en Costa Rica.¹²⁹ En opinión del autor, la sentencia de 17 de diciembre de 2004, interpreta el requisito de aplicación industrial con un rigor inusual en esta materia y sin considerar lo que se conoce como el principio de *prontitud* inherente al sistema de patentes por razón de la novedad. Si el inventor esperara hasta haber obtenido el método perfecto, el inventor se expone a la pérdida de novedad del invento, de modo que tan pronto se tiene un resultado tangible que muestra la forma novedosa de solucionar un problema respecto del estado de la técnica, es el momento de llevar el invento a la Oficina de patentes. Cuando se exige al inventor aportar un método o el mejor método conocido por él para llevar a la práctica el invento, eso es todo lo que el inventor está obligado a proporcionar. Si ese método no es el ideal, pero aun así, el invento es susceptible de aplicación industrial por no ser algo especulativo, la resolución sobre el cumplimiento o incumplimiento debiera inclinarse por estimar el requisito de aplicación industrial como estando satisfecho; particularmente cuando otros requisitos de patentabilidad están satisfechos, lo que no parecía ser el caso en el asunto fallado en esta sentencia, pues la patente fue negada por falta de aplicación industrial y por falta de novedad:

«VI. El Registro de la Propiedad Industrial, según consta en el expediente administrativo N° 1, (fl 125) por resolución de las 14:00 horas del 20 de octubre de 1998, concedió la patente de invención que aquí se examina, al señor Darren Hreniuk, en un único considerando de fondo, acogiendo el Informe de la Oficina Nacional de invenciones, Información Técnica y Marcas de Cuba, el que contrasta con los requisitos que señala la Ley de Patentes (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial). Como bien es sabido, en materia de inscripción de patentes de invención la prueba pericial

129 La sentencia de 17 de diciembre de 2004 dictada en Costa Rica, objeta la patente por falta de aplicación industrial y por falta de novedad. En este comentario, sólo se trata el tema de la aplicación industrial.

resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor se haga asistir y fundamente sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. Tanto es así que la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Nº6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas) al regular lo concerniente al examen de fondo de la solicitud, estatuye en su numeral 15, párrafo 3º que «El Registro requerirá la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos y tecnológicos o profesionales o en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención...». En el presente asunto, el perito-experto, Ingeniero Ramón Mejías Galindo, examinador de Patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en su Informe de fecha 1º de octubre de 1998 (folios 121 fte y vto de ese mismo expediente administrativo), concluye categóricamente, que el invento **CARECE de «APLICACIÓN INDUSTRIAL»**, al contener aspectos de inseguridad entre los que cita: a) Que el usuario tenga que actuar por sí mismo, aplicando presión al cable con las manos que tiene protegidas por guantes, para detener el movimiento de traslación por inercia, lo que puede causar graves traumas al usuario producto del rozamiento con el cable el cual se le desprenden pelos; b) Las plataformas sin barandas de protección; c) Que el usuario durante las operaciones de descenso tenga que poner las manos para contrarrestar la velocidad por fricción. Sin embargo, tal opinión técnica la desecha el órgano a-quo, afirmando una inexactitud, en el sentido de indicar que «... **el Técnico recomendó mejorar las medidas de seguridad, para evitar cualquier tipo de accidentes en el usuario**», lo que allí no consta, como tampoco otra experticia que desvirtuara esa opinión. En consecuencia, la falta de ese requisito, impedía por sí sólo, a la autoridad registral conceder la patente requerida, infringiendo con ello el artículo 2 inciso 1) de la Ley de la Materia, que determina que una Invención es patentable si es «nueva, si tiene nivel inventivo y **es susceptible de aplicación industrial.**» Obsérvese que, incluso tratándose de inventos patentados en el país de origen, la Ley Nº 6867 de cita, exige que el mismo debe contar con novedad y **aplicación industrial.** (Artículos 2º, párrafo 7º. 6º párrafo 4º, 13 párrafo 3º, 15 párrafo 1º ibídem).

XII. Respecto al argumento de que lo propuesto por el señor Darren Hreniuk constituye una yuxtaposición de invenciones ya conocidas,

es un asunto que sólo podría determinarse a través de un peritaje, lo cual resulta innecesario, en tanto ha quedado demostrado el incumplimiento de dos de los requisitos necesarios para que una invención sea patentable, sea la novedad y aplicación industrial. Vale comentar que el peritaje rendido por la citada Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, expresa que «existen cuestiones restrictivas» en la invención propuesta, cuyo nivel inventivo, quedaría por determinar (Ver folio 121 del expediente administrativo N° 1). Así las cosas, no queda alternativa, que acoger las acciones de nulidad incoadas por los impugnantes de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, al haber sido otorgada la patente N° 2532 en contravención al artículo 2 de esa misma Ley.»

El respeto de la garantía de audiencia a lo largo de la tramitación.

100. El derecho de audiencia de los particulares durante la tramitación de la patente. Sentencia de 11 de septiembre de 2006 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.

Está visto que en la ausencia de una patente, el inventor o la empresa que ha contratado sus servicios para solucionar un problema específico de una determinada industria, no está en condiciones de perseguir legalmente a quien explote el invento desarrollado en la empresa sin la autorización que exigen las leyes de patentes. Siendo la expedición de una patente una condición para el goce, disfrute y ejercicio de este derecho de exclusividad, la autoridad responsable de dictar una resolución sobre el otorgamiento o negativa de patente debe ser especialmente cautelosa para no privar al solicitante injustamente del derecho exclusivo a la explotación del invento en una situación caracterizada porque el solicitante efectivamente tenía derecho a obtener la patente en circunstancias en que dicho derecho le fue negado por una deficiente tramitación de la solicitud. El Derecho aplicable de todas las naciones de que el autor tiene noticia exige poner a disposición del solicitante un recurso que permita revisar la legalidad de las actuaciones de la autoridad registral incluyendo la instrumentación de los correctivos necesarios.

Las normas ordinarias y constitucionales son claras en lo relativo al derecho de los particulares de ser oídos como condición previa a la privación de un derecho como es el derecho a obtener una patente. Ello no obstante, se sabe de situaciones en las que la autoridad nacional ha negado una patente

invocando que la invención que se pretendía patentar no era resultado de una actividad inventiva, sin antes haber permitido que el solicitante de la patente manifestara lo que a su derecho conviniese, como lo manda el Derecho nacional y el Derecho internacional aplicable a estos temas. Ante el desconocimiento de este derecho por parte de la Oficina de patentes nacional, el tribunal federal mexicano que conoció de la reclamación hecha por el particular, condenó esta práctica por parte de la autoridad administrativa en los términos de la sentencia de 11 de septiembre de 2006:

PATENTES. ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONTIENE UNA FACULTAD REGLADA.- *El artículo 53 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señalaba que publicada una solicitud de patente, la autoridad administrativa efectuaría un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacían los requisitos señalados por el artículo 15 de la Ley; mientras que el artículo 55 del propio ordenamiento señalaba expresamente que si durante el examen de fondo se encontrase que existía la posible invasión total o parcial de derechos adquiridos por terceros, que la invención carecía de novedad o que se necesitaban datos o documentación adicionales o complementarios, se debería requerir por escrito al solicitante de la patente para que, dentro del plazo de dos meses, hiciera las aclaraciones que considerara pertinentes o presentara la información o documentación requerida, y sólo en el supuesto de que el solicitante no cumpliera con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se consideraría abandonada. Por lo que se está en presencia de una facultad reglada de la autoridad administrativa y no es discrecional que efectúe el requerimiento al solicitante, por lo que en el caso que la autoridad niegue el otorgamiento de la patente solicitada, al efectuar el examen de fondo, bajo el argumento que la invención carece de actividad inventiva, ese actuar es ilegal y se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad administrativa, en estricto acatamiento al artículo 55 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, formule requerimiento por escrito a la parte actora para que dentro del plazo de dos meses, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida, en relación con su solicitud de patente, y una vez hecho lo anterior, tomando en consideración la respuesta de la demandante, emita la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada.*¹³⁰

130 MEXICO. Juicio Contencioso Administrativo No. 5941/02-17-08-9/401/06-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de septiembre de 2006, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 24 de noviembre de 2006) V-P-SS-871. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 635. México.

La acusación de la autoridad de alterar el alcance del derecho debe probarse.

101. La acusación de la autoridad de alterar el alcance de la protección debe probarse. Sentencia de 20 de septiembre de 1984 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Con toda precisión, la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito corrige un criterio usado por la autoridad administrativa para concluir, equivocadamente, que durante el trámite administrativo el solicitante de una patente incurrió en actos que dan mayor alcance al material originalmente reivindicado. Son los criterios correctivos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito como quedan expuestos en la sentencia de 20 de marzo de 1984, y no los de la autoridad administrativa, los que deben aplicarse en toda instancia en la que se cuestione si en el trámite administrativo se incurrió o no en actos que se traduzcan en un mayor alcance respecto de la invención reivindicada al momento de presentar la solicitud.

PATENTES DE INVENCIÓN, NEGATIVA DE LAS, EN CASO DE ACLARACION PARA QUE SE ESTIME DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DEBE EXPRESARSE QUE ELEMENTOS CONSTITUYEN EL MAYOR ALCANCE CONTENIDO EN EL ESCRITO ACLARATORIO. Del hecho de advertir la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tan sólo un mayor número de hojas de descripción y de cláusulas reivindicatorias en el documento aclaratorio, no puede colegirse necesariamente que dicho documento contenga elementos que dan mayor alcance a la solicitud presentada originalmente, lo que no va de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley de Invenciones y Marcas y 31 de su Reglamento, sino que debe señalarse lo que omitió la solicitante en su escrito original y cuáles son los elementos que introduce en el escrito aclaratorio que dan el mayor alcance a la solicitud de patente de invención presentada originalmente, para que la negativa de patente se encuentre debidamente fundada y motivada.¹³¹

131 MEXICO. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7ª. Volumen: 187 192 Página: 103. 20 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón M.

Patentes de procedimiento.

102. La patente de procedimiento y los productos involucrados en el procedimiento. La materia reivindicada en las patentes de procedimiento. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

La distinción entre patente de producto y patente de procedimiento cobra especial importancia en el Derecho de patentes con la industrialización de los desarrollos en materia química a fines del siglo XIX. Esta distinción conserva plena vigencia en la primera década del siglo XXI como lo ponen de manifiesto los fallos dictados en nuestro tiempo, encaminados a identificar el papel al que están llamadas a desempeñar las patentes de procedimiento atendiendo, fundamentalmente, a la materia reivindicada, razón de ser de la distinción. La trascendencia de la distinción entre patente de producto y patente de procedimiento se ve reflejada lo mismo en la fase de la adquisición que en la de la conservación y la observancia del derecho. Tratándose de patentes de producto, el actor estará en condiciones de comprobar la infracción del derecho siempre que consiga corroborar que lo que la parte demandada ha realizado es cualquiera de las conductas consideradas como actos prohibidos por la legislación internacional y sus equivalentes en las legislaciones nacionales. Estos actos prohibidos para el público aparecen identificados en el artículo 28, 1. a) del Acuerdo sobre los ADPIC. Si lo que el titular ha reivindicado en la patente es un procedimiento, entonces la infracción se producirá cuando un tercero distinto al titular de la patente realice cualquiera de las conductas o actos prohibidos como aparecen identificados en el artículo 28, 1. b) del Acuerdo sobre los ADPIC. Estos actos prohibidos para el público se presentan en la forma de manifestaciones del derecho exclusivo conferidos por una patente, ya sea que se trate de una patente de producto o de procedimiento. El tema de las manifestaciones del derecho exclusivo se trata en las dos normas del Derecho internacional de patentes citadas, en los términos siguientes:

Artículo 28, ADPIC

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:
 - a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación¹³² para estos fines del producto objeto de la patente;

132 Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.¹³³

Podría pensarse que la norma en cuestión es exhaustiva en cuanto a las manifestaciones del derecho exclusivo y, sin embargo, no es así. Se trata de mínimos que los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio obligados por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC están obligados a reconocer en favor de los titulares de patentes nacionales cuando de lo que se trata es de hacer efectivos los derechos exclusivos conferidos por una patente, ya sea de producto o de procedimiento. Además de las conductas identificadas en el artículo 28, 1. a) y b) del Acuerdo sobre los ADPIC, legislaciones nacionales como la francesa y la española expresamente se refieren a otras conductas que cuando son realizadas por un tercero sin autorización, permiten que el titular de la patente las persiga legalmente a través de los mecanismos de observancia encaminados a la cesación de esos actos prohibidos. Me refiero específicamente a la **posesión** y al **almacenamiento** como actos prohibidos que, no obstante no aparecen en la lista de actos prohibidos previstos en el artículo 28, 1. A) y b) del Acuerdo sobre los ADPIC, son actividades que sin duda perturban y conducen a perturbar la exclusividad que confiere una patente. Legislaciones nacionales como la ley de patentes francesa y la ley de patentes española que de modo expreso se refieren a la posesión como acto prohibido.

El tema de los actos prohibidos se trata en el artículo 29, 7) de la Ley de patentes francesa de 1968 reformada en 1990:

Artículo 29, 7 Ley de patentes francesa.

Quedan prohibidas las siguientes conductas cuando se realizan sin el consentimiento del propietario de la patente:

133 A propósito de las razones que pudieron influir en la redacción del artículo 28, 1., a) y b) de ADPIC con el texto finalmente adoptado, el lector podrá encontrar referencias a textos relacionados con algunas de las materias reglamentadas en estas disposiciones del Acuerdo y que pueden ser de utilidad para entender la razones que determinaron la redacción de estas disposiciones en el trabajo PIREZ DE CARVALHO Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Kluwer Law International, London/The Hague/New York, 2002, pp. 212-216. Véase también el comentario del Profesor GERVAIS Daniel (Avec la collaboration de Isabelle SCHMITZ) *L'ACCORD SUR LES ADPIC*, Editions Larcier, 2010, pp. 368-370. De menor envergadura que los comentarios de estos autores, pero en nuestra lengua, véase el trabajo CORREA Carlos, *Acuerdo TRIPS, Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires 1998, pp. 137 y 138. El tema es analizado con más detenimiento, también en nuestra lengua, en la obra del profesor CABANELLAS Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención, Tomo I*, Editorial Heliasta, Buenos Aires 2001, pp. 305 y ss.

- a) *La fabricación, el ofrecimiento, la colocación en el comercio, la utilización o bien la importación o la **posesión** a los fines antes mencionados del producto objeto de la patente;*
- b) *La utilización del procedimiento objeto de la patente o, cuando un tercero sabe o cuando las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del propietario de la patente, el ofrecimiento de su utilización en territorio francés;*
- c) *El ofrecimiento, la colocación en el comercio o la utilización o bien la importación o la posesión a los fines antes citados del producto directamente obtenido a través del procedimiento objeto de la patente.¹³⁴*

En similares términos se pronuncian los redactores del texto español, específicamente del artículo de la Ley de patentes española de 1986:

Artículo 50 de la Ley de patentes española.

1. *La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:*
 - a. *La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o **posesión** del mismo para alguno de los fines mencionados.*
 - b. *La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.*
 - c. *El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.*
2. *Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.*
3. *Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la*

¹³⁴ Artículo L. 613-3. VIVANT Michel y BILON Jean-Louis, *Code de la Propriété Intellectuelle 2000*, Troisième édition, Litec, 141, rue de Javel – 75015 Paris, p. 245.

patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. *Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.*¹³⁵

Aclarado que una cosa es una patente de producto y otra distinta una patente de procedimiento, y estando claramente situados en el terreno de las patentes de procedimiento, hay situaciones en materia de observancia de derechos en las que, no obstante la literalidad de la materia reivindicada representada por un procedimiento –y no un producto–, es posible que se lleguen a presentar discusiones sobre el alcance de la protección conferida por una patente de procedimiento cuya instrumentación hace necesaria la utilización de medios físicos o productos involucrados en la puesta en práctica del procedimiento patentado. En este tipo de situaciones, la cuestión radica en determinar si la reivindicación de un procedimiento puede llegar a abarcar los medios físicos, esto es los productos, empleados para la instrumentación, ejecución y puesta en práctica del procedimiento patentado. El tema fue motivo de un pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en términos de la sentencia dictada en el año 2008 en la que se sostiene el siguiente criterio:

En las patentes de procedimiento, las reivindicaciones a las que hace referencia el artículo 51 de la norma comunitaria en examen, deben consistir en la descripción de actos, conductas o hechos, que conjuntamente, constituyan el procedimiento utilizable para lograr un fin o resultado determinado, es decir los aspectos dinámicos de la invención, limitándolos a través de la descripción de una acción o función; sin embargo cabe mencionar que a pesar de que es posible describir e individualizar ciertos instrumentos o herramientas que participan en la operación, sólo se protegerá la acción o función reivindicada y no así la composición, estructura o construcción de los medios o instrumentos empleados a tal fin. Debe tomarse en cuenta que el procedimiento susceptible de protección se caracteriza por su forma, su aplicación y su función, por lo que puede contener elementos materiales, como los instrumentos o maquinas utilizados;

135 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/111-1986.t6.html

así como elementos inmateriales, que en opinión de la doctrina se constituyen como el procedimiento propiamente dicho y es la habilidad y el conocimiento sobre la utilización o manejo de los instrumentos, la combinación de materiales, etc.

Las patentes de procedimiento, protegen particularmente todos los actos, conductas o hechos, que de manera sistemática e interdependiente constituyan un procedimiento nuevo, con un claro nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial, y que tenga como objetivo lograr un fin o resultado determinado, tomando en cuenta los elementos materiales e inmateriales que lo conforman. ¹³⁶

136 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asunto: «Protección a patente de invención». Subtema: Clases. PROCESO: 0018-IP-2008. FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2007. FECHA DE INGRESO: 10 Enero 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

CAPÍTULO XXV

La conservación del derecho.

La explotación de la patente como condición para la conservación.

103. Explotación.

Una de las áreas del Derecho de patentes en las que se ha producido un mayor número de precedentes judiciales corresponde a la explotación de patentes. El examen de la jurisprudencia publicada refleja que el tema de la explotación ya había sido objeto de análisis por parte de las autoridades judiciales en tiempos anteriores a la entrada en vigor de la Ley mexicana de 1975, que fue motivo de intensos y frecuentes ataques por estimarse violatoria de las reglas contenidas en el Derecho unionista. Existen dos viejas sentencias –la de 20 de marzo de 1930 y la de 13 de abril de 1932–, dictadas durante la vigencia de la Ley mexicana de 1928, de las que se desprende que, en la realidad, llegaron a aplicarse los principios que pregonan la explotación de la patente por su titular o por un tercero con su autorización como condición para tener acceso al pleno ejercicio de los derechos exclusivos que el título confiere. Similar tónica se aprecia en la sentencia de 25 de noviembre de 1955, dictada durante la vigencia de la Ley de 1942.

104. Consecuencias de la falta de explotación de la patente en la Ley mexicana de patentes de 1903. Sentencia de 20 de marzo de 1930 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

El sentido de esta sentencia se comprende mejor cuando se acude al texto del artículo 21 de la Ley de 1903 que establecía «Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella de acuerdo con lo prevenido en el art. 30, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio que establece el artículo anterior se concederá al solicitante la licencia pedida.»

Por su parte, el artículo 30 del mismo ordenamiento establecía *tanto el dueño de una patente como aquel a quien la Oficina de patentes le hubiere concedido una licencia para explotarla, tiene la obligación cuando hubiere empezado la explotación de la patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicha Oficina y en plazo a lo más de quince días.*

No deja de llamar la atención el texto de la sentencia de 20 de marzo de 1930, particularmente cuando se tiene presente el texto del artículo 29 de

la Ley de 1903 en el que se disponía *El dueño de una patente tiene derecho de perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente o como explotador ilegal de ella, al dueño de una licencia concedida por la Oficina de patentes, que no hubiere dado principio á la explotación dentro del plazo de dos meses que señala el art. 24, o que hubiere suspendido la explotación por más de dos meses consecutivos y que sin embargo de ello estuviere explotando la patente; salvo que en caso de la suspensión hubiere habido caso fortuito o fuerza mayor:*

PATENTES DE INVENCIÓN. Si el dueño de una patente no justifica haber empezado a explotarla dentro del plazo que fija el artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención de 1903, el permiso que de plano se concede a un tercero para usar esa patente, no constituye violación de garantía alguna. ¹³⁷

105. La explotación de la patente. Sentencia de 13 de abril de 1932 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Como en la sentencia de 20 de marzo de 1930, la de 13 de abril de 1932 confirma la exigencia establecida por las leyes en el sentido de explotar la patente por parte de su dueño o por un tercero con su autorización, a los efectos de estar en condiciones de ejercer plenamente los derechos exclusivos conferidos a los dueños de patentes:

PATENTES DE INVENCIÓN. El artículo 28 Constitucional garantiza a los inventores el uso exclusivo de los inventos que han patentado, pero no les autoriza para impedir a la industria nacional la explotación de patente que después de cierto tiempo no usen los titulares, en otros términos, se garantiza el uso exclusivo de una patente pero no el no uso de ella. El derecho otorgado al titular de la patente para usar exclusivamente su invento no existe cuando se abstiene de usarla e impide a otro que la use. ¹³⁸

137 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo XXVIII. Página 1561. Precedente: Tomo XXVIII. P. 1561. Amparo Directo 2747/29, 2A.- *General Electric*. 20 de marzo de 1930. México.

138 Instancia Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo XXXIV. Página 2239. Tomo XXXIV. Página 2239. *General Electric, S.A.* 13 de abril de 1932. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Daniel V. Valencia. México.

Explotación realizada al amparo de una licencia obligatoria.

106. La explotación realizada al amparo de una licencia obligatoria. Sentencia de 25 de noviembre de 1955. México.

Esta tesis confirma que hay ciertos actos realizados por un tercero distinto al titular de la patente sin el consentimiento de este último, y que ello no obstante, tal conducta no es constitutiva de infracción. Ello es así, toda vez que, entonces como ahora, la legislación de patentes ha hecho obligatoria la explotación de la patente como condición para el pleno ejercicio de los derechos exclusivos que confieren las patentes. Esta sentencia dictada en el año de 1955 tiene plena vigencia medio siglo después de haberse dictado en todos los Estados miembros de la Unión de París que han ejercido la opción de exigir la explotación de la patente incluyendo la sanción consistente en la concesión de una licencia obligatoria como mecanismo encaminado a corregir algún abuso que pudiera haberse producido como consecuencia de la falta de explotación:

PATENTE. LA EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE ÉSTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR, Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Dicen los artículos 3o de la vigente Ley de la Propiedad Industrial y su antecedente el 1o de la Ley de Patentes de Invención de 1928, que la persona física que haya hecho una invención patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposición de la Ley y su Reglamento. Previenen los artículos 55 de la primera de estas leyes y su antecedente el 44 de la Ley de Patentes de Invención de 1928 que si pasados tres años de su fecha legal no se explotare industrialmente una patente en el territorio nacional, la Secretaría de Economía podrá conceder a terceras personas licencias para hacer la explotación; de lo que establecen los mencionados preceptos se deduce que la explotación industrial de una patente puede ser hecha por el titular de una patente, por un tercero autorizado por el titular y por un tercero autorizado por la Secretaría.¹³⁹

139 Instancia: Segunda Sala Fuente. Informe 1956. Parte: II. Página 57. Juicio de Amparo Promovido por Gustavo Vázquez Glumer, contra actos del Secretario de Economía Nacional. Toca 2530/953/2A. Fallado el 25 de noviembre de 1955. Amparando. Por unanimidad de cinco votos. Ponente: el señor Ministro Octavio Mendoza González. Secretario: José Orozco Lomelí. La misma tesis en igual fecha que la anterior y por unanimidad de cinco votos se sustentó en el Toca 2571/953/1A Gustavo Vázquez Glumer. Ponente: Mendoza González. Secretario: José Orozco Lomelí. México. Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *Infracción de patentes*, op. cit. 410-413.

CAPÍTULO XXVI

El respeto del derecho (Observancia).

Sólo puede haber infracción si existe una patente válida y en vigor.

107. La duración del derecho de patente y las medidas cautelares en la sentencia de 12 de enero de 2007 de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.

Una antigua legislación mexicana,¹⁴⁰ que tiene su equivalente en la legislación nacional de otros países, incluía disposiciones de acuerdo con las cuales la vigencia de ciertas patentes identificadas coloquialmente como *pipeline* (también llamadas patentes de *reválida*), conservaría su vigencia por un plazo no mayor al de la patente correspondiente en el país de origen. Cuando, por la razón que sea, la autoridad del país de origen ha otorgado una prórroga para la duración de la patente correspondiente en el extranjero, los titulares de patentes cuya vigencia ha sido prorrogada en el extranjero en estas circunstancias, han usado los recursos necesarios para obtener una prórroga similar en otros países en los que se invocó la prioridad de la patente extranjera cuya duración ha sido prorrogada. Entre los recursos invocados para beneficiarse de la prórroga extranjera, los titulares han solicitado a la autoridad la aplicación de medidas cautelares por virtud de las cuales el titular pueda continuar gozando de derechos exclusivos de una patente cuyo plazo original de vigencia ya ha expirado, mientras se resuelve en definitiva si el titular de la patente tiene o no acceso a la prórroga otorgada en el país de origen. Cuando la autoridad que ha conocido originalmente de las medidas cautelares las ha negado para los fines mencionados, la autoridad que ha revisado estas resoluciones ha confirmado la negativa correspondiente alegando que al no tratarse de derechos efectivamente adquiridos sino de una simple expectativa, no es procedente la aplicación de la medida cautelar para los fines solicitados por el titular. La sentencia del tribunal federal se refiere al derecho a seguir utilizando la patente como si ésta fuese necesaria para la explotación de la invención amparada por parte de su titular. Ya se ha visto cómo la patente es necesaria para explotar de modo exclusivo un invento y para perseguir a terceros, mas no para utilizar la invención patentada por parte del inventor, pues esta utilización –sin carácter exclusivo– puede realizarla el inventor o cesionario de los derechos de la invención sin que para ello sea necesario que dicho usuario cuente con una patente, como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el PROCESO 0018-IP-2008 (ASUNTO: Asunto: «Protección a

140 Ley de la Propiedad Industrial de 1991.

patente de invención») arriba comentado. Dice así la sentencia del tribunal federal mexicano:

PATENTES. SU VIGENCIA.- MEDIDAS CAUTELARES NO DEBEN CONCEDERSE.- Conforme al primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deben negarse las medidas cautelares solicitadas, cuando se pueda ocasionar perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En tal consideración, cuando el acto impugnado lo constituya una resolución por la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, niegue la modificación de la vigencia de una patente, también deben negarse las medidas cautelares solicitadas, dado que éstas no son constitutivas de derechos, sino que únicamente mantiene o conserva los existentes en el momento en que se dé el acto impugnado; lo que significa que no pueden constituir prerrogativas de las cuales no se gozaba al momento de suscitarse el acto controvertido, ya que de lo contrario, a través de la medida cautelar, se le estaría constituyendo u otorgando al demandante un derecho que no tenía, como lo es el seguir utilizando la patente de que se trate, lo que contravendría disposiciones del orden público y se afectaría el interés social, ya que se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, como lo es, el hecho de que al vencer la vigencia de la patente de que se trata, pase al dominio público.¹⁴¹

108. Duración del Derecho de patente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la ley nacional. El Acuerdo sobre los ADPIC tiene jerarquía superior a las leyes nacionales en el fallo 1995/11/09 dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I en el caso *Dupont de Nemours, E. I. & Company c. Estado Nacional – Ministerio de Economía. Argentina.*

La posibilidad de hacer efectivo el derecho exclusivo de explotación conferido por una patente tiene una duración en el tiempo. Se trata de lo que un sector de la doctrina denomina un *monopolio temporal de explotación*. Transcurrido el plazo de vigencia de la patente –que el Derecho internacional contemporáneo fija en veinte años– el invento patentado pasa al dominio público y puede ser explotado libremente por todos. Sin embargo, mientras la patente esté en vigor, la legal explotación del invento patentado está condicionada a la

141 Incidente de Medidas Cautelares Núm. 33125/06-17-10-3.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de enero de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Sergio de la Rosa Vélez.- Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado. V-TASR-XXI-2745. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 593. México.

autorización previa del dueño de la patente. El Derecho internacional de patentes encabezado por instrumentos como el Acuerdo sobre los ADPIC introdujo disposiciones que tuvieron que interpretarse conjuntamente con las contenidas en las leyes nacionales que no siempre contienen un equivalente del compromiso contenido en el texto internacional, lo que ha dado lugar a todo tipo de pronunciamientos desde los tiempos en que unos cuestionaban la obligación de aplicar el Convenio de París por encima de la ley nacional y otros la postura opuesta. En el contexto de ADPIC, habiendo una postura que permite fijar la duración de una patente en un mayor número de años que la de la ley nacional, es fácil suponer que los dueños de patentes buscarán beneficiarse del plazo mayor, y que los comerciantes del producto objeto de la patente distintos al dueño de la patente se inclinarán por la aplicación de la ley nacional que fija la duración de la patente en un plazo menor, como ocurrió en el caso Dupont, reseñado por Jorge Otamendi de la firma B. Breuer en Buenos Aires en los términos siguientes:

Por la cuestión que decide, por la solución que adopta y por ser el primero que se dictó en el fuero federal en Argentina aplicando el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic)", el fallo en el caso Dupont de Nemours fue de relevancia singular. La firma mencionada era titular de una patente de invención concedida en su momento bajo la vigencia de la ley 111 (Adla, 1852-1880, 432) por un plazo de 15 años. El vencimiento de este plazo tendría lugar el 30 de diciembre de 1995. Esto significaba que el 31 de diciembre el objeto de la patente pasaba al dominio público y cualquiera podría explotarla libremente. Esta situación fue modificada con la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, ratificado por ley 24.481 (Adla, LV-C, 2948), vigente desde comienzos de 1995 en Argentina. Lo fue porque el Acuerdo sobre los ADPIC establece en su Art. 70.2. que sus normas se aplican a la materia existente. Es decir, a las patentes concedidas. A su vez, el Art. 33 de dicho tratado, dice que la "protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Dupont de Nemours había presentado la solicitud de patente en cuestión el 29 de mayo de 1979. De aplicarse el Art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de la patente se extendería en algo menos de tres años y cinco meses. Un período nada desdeñable para mantener una patente, con el consecuente derecho de explotación exclusivo. La titular de la patente se presentó ante la autoridad administrativa solicitando se aplicara el Acuerdo sobre los ADPIC y se extendiera la duración de su patente. El desorden imperante en ese momento impidió que se obtuviera siquiera una respuesta a tal pedido. Era imperativo lograr entonces una solución rápida ya que de transcurrir

el período de duración de la patente sin ello, nada hubiera podido hacerse luego del vencimiento. La titular de la patente recurrió ante la Justicia Federal en lo Civil y lo Comercial y solicitó que, como medida cautelar y ante el inminente vencimiento del plazo, se ordenase a la autoridad administrativa, que mantuviese vigente su patente, hasta tanto se dictase una sentencia definitiva. Las normas existentes, constituyen un panorama desprolijo, impreciso y no coherente, lo que no es poco. El Acuerdo sobre los ADPIC dice una cosa y el Art. 98 de la nueva ley otra. Este último establece que “las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”. El tribunal se encontró entonces con dos marcos normativos diferentes e irreconciliables. De haber aplicado el Art. 98 de la ley, hubiera debido rechazar el pedido de la medida cautelar. No lo hizo. Por el contrario, señaló la contradicción existente entre la norma del Tratado Internacional (Acuerdo sobre los ADPIC) y la del derecho interno, y ordenó la medida cautelar. El tribunal interpretó que el derecho “que ha invocado la actora es en principio verosímil”. Obviamente, el tribunal en su fallo citó el Art. 75 Inc. 22) de la Constitución Nacional, marcando la supremacía del tratado sobre la legislación interna. La decisión del tribunal tiene un profundo contenido aun cuando no se lo explicita. Se reconoce que existe una norma de jerarquía superior que barre con lo establecido en la ley, y se le reconoce operatividad al tratado al admitirse la verosimilitud del derecho, no ya sin una norma consagradoria en el derecho interno, sino con una totalmente contraria. Es conveniente destacarlo, ya que en los últimos tiempos se han alzado voces contrarias a lo que es ley en la Argentina, contrariando la norma constitucional expresa y la doctrina, hoy pacífica, de la Corte Suprema. El Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se desprende de la sentencia comentada, debe ser aplicado aun cuando las leyes y otras normas de menor jerarquía establezcan lo contrario. El tribunal no hace más que seguir la doctrina de la Corte Suprema que, anterior a la reforma de la Constitución, anticipaba lo que ésta iba a confirmar.¹⁴²

142 OTAMENDI Jorge, *El Primer fallo sobre el sobre los ADPIC*. La ley 1996-A, 318. Fallo Comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I (CNFedCivyCom)(Salal) ~ 1995/11/09 ~ *Dupont de Nemours, E. I. & Company c. Estado nacional – Ministerio de Economía*. http://www.gbreuer.com.ar/admin/files/boletin_archivos/Primer%20fallo%20trips.pdf Con posterioridad al caso *Dupont* fallado en Argentina a mediados de la década de los años noventa, los tribunales argentinos conocieron de otras reclamaciones de particulares en las que el tema de la aplicación de la ley nacional o el tratado internacional volvió a ser motivo de discusión. Algunos de los fallos que involucraban enfrentamientos entre dueños de patentes y terceros interesados en explotar la materia reivindicada en las patentes se comentan en el trabajo del que es coordinador KORS Jorge (Coordinador) *Patentes de Invención. Diez años de jurisprudencia –comentarios y fallos–*, Facultad de Derecho - La Ley, Buenos Aires 2005.

La autorización debe ser expresa.

109. La autorización para explotar una patente debe ser expresa. Sentencia de 31 de marzo de 1977 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Tesis confirmatoria de la noción que entiende que no puede presumirse el otorgamiento de la autorización para explotar una patente. Efectivamente, en la vida real pueden producirse situaciones en las que el demandado por la presunta infracción de una patente alegue contar con una autorización implícita para explotar el invento patentado en cualquiera de las manifestaciones que una invención puede ser explotada. La tesis deja claro que si un tercero realiza cualquiera de los actos constitutivos de infracción de patente, y si tales actividades se realizan sin la autorización expresa de quien está facultado para ello, esto es, del dueño de la patente, la realización de dichas conductas debe estimarse ilícita, sin que pueda alegarse válidamente que la puesta en práctica de los actos constitutivos de infracción estuvo implícitamente autorizada. Sostener indiscriminadamente lo contrario equivaldría a poner a disposición del usurpador de una patente una excelente defensa en casos que de ninguna manera se justifican. Por lo tanto, el autor estima que la tesis de 31 de marzo de 1977 contiene un criterio jurídico equilibrado:

*PATENTES. LA AUTORIZACION CONCEDIDA POR EL DUEÑO DE UNA NO PUEDE PRESUMIRSE. Como la persona moral es distinta jurídicamente de la persona física que la representa y por lo mismo sus intereses pueden ser diversos y aun contrarios, no puede presumirse un acto jurídico que, como la autorización que da una a la otra para la explotación de una patente, debe constar expresamente, no obstante que el propietario de la invención sea al mismo tiempo el administrador único y principal accionista de la empresa.*¹⁴³

Debe existir una patente válida al momento de la infracción.

110. La autoridad está obligada a estudiar el fondo del asunto planteado por el actor, aunque haya caducado la patente. Sentencia de 30 de marzo de 1989 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

El tema tratado en esta tesis es de importancia, pues de condicionarse el estudio de un negocio sobre invasión de patente al hecho de que la

143 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7A. Volumen: 97-102. Página 182. Amparo en Revisión 593/76. *Plásticos Universo, S.A.* 31 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. México.

patente estuviese vigente al momento de resolver una controversia sobre la invasión o no invasión de la patente, en muchos casos no tendría sentido ni práctico ni jurídico el otorgamiento de una patente. Si las cosas fueran de otra forma, bastaría con recurrir a las técnicas que la legislación procesal pone a disposición de todo litigante, a los efectos de diferir el estudio sobre el fondo del negocio hasta un momento posterior al de la terminación de su vigencia por razones distintas a la nulidad de la patente. Es claro que, habiéndose declarado la nulidad de una patente, no existe necesidad de entrar al fondo del asunto de la infracción, concretamente en los casos en los que la sentencia en virtud de la cual la nulidad tiene el efecto de regresar al dominio público algo que de origen pertenecía al dominio público y no al dominio particular de persona alguna. Esta situación se presenta con claridad en los casos que involucran ataques a la patente presuntamente violada por razones tales como falta de novedad. La sentencia de 30 de marzo de 1989 deja claro que, independientemente de que haya caducado una patente por cualquier razón durante la tramitación del pleito, e incluso antes de iniciar esa tramitación, ello no debe dar lugar a la postura cómoda y ligera consistente en la abstención por parte de la autoridad de entrar al fondo del negocio sobre el tema específico de la infracción o invasión de la patente. La sentencia de 30 de marzo de 1989 pone en claro que es el momento de la vigencia de la patente al que hay que atender cuando en otro momento, que puede ser posterior a la conclusión del plazo por el que fue concedida la patente, se cuestiona el tema sobre si la patente fue o no violada por actividades realizadas por parte de un tercero. En resolución, el fallo sostiene que los ilícitos por la infracción de una patente deben ser investigados cuando los actos prohibidos a terceros, y que se encuentran reservados al dueño de la patente, ocurrieron en fechas en las que la patente estaba en vigor. Esto, con independencia de que la patente caduque por falta de explotación con posterioridad a la fecha en que tuvieron lugar los actos prohibidos reservados al dueño de la patente. A diferencia de la nulidad (absoluta) cuyos efectos se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud, tratándose de caducidad, la terminación del derecho debe producir sus efectos sólo a partir de que la obligación de explotar era jurídicamente exigible. El fallo sostiene que los años anteriores a la caducidad, quedan intactos con motivo de la falta de explotación, y si hubo explotación no autorizada antes de la fecha de caducidad, la autoridad está obligada a investigarla, desde luego. Los principios de esta tesis jurisprudencial tienen plena vigencia en nuestros días.

PATENTE, CADUCIDAD DE LA, INDEPENDIEMENTE DE QUE EXISTA. SI SE DENUNCIA UNA CONDUCTA ILÍCITA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE EXAMINAR ÉSTA. Independientemente de que haya operado la caducidad de determinada patente, esto no es factor legal que impida a la autoridad administrativa a examinar la

denuncia de una posible conducta ilícita realizada durante la vigencia de la misma ya que dicha caducidad produce efectos distintos de tal conducta, pues a través de aquélla lo que se afecta son los derechos de propiedad de la patente en relación a su explotación, impidiendo al titular obtener más beneficio de los consignados en la ley de la materia y la posible conducta ilícita pudo haberle causado un perjuicio, el cual debe ser resarcido en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la legislación sobre propiedad industrial, transferencia de tecnología e inversiones extranjeras; por lo tanto, debe considerarse que el quejoso conserva su legitimación ad causam y por lo mismo es incuestionable que la autoridad en comento debe examinar el fondo del asunto planteado. ¹⁴⁴

111. La validez de la patente en que se apoya la acción de infracción. Sentencia de 16 de julio de 1939 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Fino criterio el sostenido por los hombres de la ley responsables de la sentencia de 16 de julio de 1939 que tiene plena aplicación en nuestros días, lo mismo en instituciones del Derecho de patentes que en otras instituciones vecinas como es el caso de los signos distintivos. La apreciación de los hombres que conformaban la Segunda Sala en 1939 parece particularmente oportuna en nuestros días. Es claro, como lo exponen con claridad los autores de la sentencia de 16 de julio de 1939, que al hecho de que una patente no haya sido declarada nula durante la vigencia de la ley vigente en el momento de su concesión, no puede seguirle efecto alguno que se traduzca en su invulnerabilidad, ni mucho menos en la convalidación de algo no susceptible de convalidación. Por lo demás, la convalidación de una patente, en estas circunstancias, se traduciría en un absurdo jurídico. Por lo tanto, siempre que la validez de una patente haya de producir cualquier tipo de efecto jurídico, ya sea durante la vigencia del título o con posterioridad, o bien, durante la vigencia de la ley de su concesión, y la legalidad de tal efecto sea cuestionada, la autoridad que conozca de la reclamación y del desafío correspondientes, deberá entrar al fondo del asunto, para concluir si la patente presuntamente violada fue o no concedida conforme a las disposiciones de la ley vigente en el momento de la concesión. De encontrarse que el título fue concedido en violación de dichas disposiciones –muy particularmente de las que versan sobre temas substantivos de patentabilidad, como la novedad– la autoridad que conozca del negocio deberá decretar la nulidad y exonerar al presunto usurpador de una patente que reflejaba la sustracción de cualquier materia

144 México. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 8º Tomo: III SEGUNDA PARTE-2. Tesis: 113. Página: 522. Clave: TC014113 ADM. Amparo en Revisión 414/89.- *Lucas Lisaur*.- 30 de marzo de 1989.- Unanimidad de Votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.- Secretaria: Elsa Fernández Martínez. México.

perteneciente al dominio público a un dominio particular, situación esta última que, como se ha visto, riñe con los principios fundamentales del Derecho de patentes. Son de aplicación a estas situaciones las nociones contenidas en el artículo 8 del Código Civil para el Distrito Federal de acuerdo con las cuales “los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.”

PATENTES, VALIDEZ DE LAS. El hecho de que una patente no haya sido declarada nula durante la vigencia de la ley anterior, no significa que sea válida, de acuerdo con los preceptos contenidos en la misma y el hecho de no haber sido anulada durante su vigencia no puede tener los efectos de una verdadera revalidación o los de hacerla invulnerable, a pesar de haber sido expedida en contravención de los ordenamientos legales en vigor.¹⁴⁵

El examen de la patentabilidad no es garantía de validez.

112. El examen sobre la patentabilidad de un invento no es garantía de su validez. Sentencia de 6 de octubre de 1933 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Esta tesis confirma la idea de que el hecho de que la patentabilidad de una invención sea objeto de un examen previo de novedad, ello no constituye garantía respecto de la validez de la patente en lo que hace al tema de la novedad. Ello se pone de manifiesto en los litigios sobre infracción de patente, en que la novedad de la patente es comúnmente atacada por el presunto usurpador. Esta tesis confirma, de modo indirecto, esta posibilidad para el demandado por infracción de patente.

PATENTES OTORGADAS CONFORME A LA LEY DE 1903. El artículo 127 de la Ley de Patentes de Invención de 1928, establecía que las patentes otorgadas conforme a la Ley del 25 de agosto de 1903 conservarían la fuerza y validez que les concedieron, pero quedando sujetas en todo lo demás, a las disposiciones de esta ley; esto quiere decir que si una patente fue otorgada con arreglo a la ley anterior, y por lo mismo, sin perjuicio de tercero y sin garantía de su novedad o utilidad, sino que su concesión solamente dio lugar a la presunción de esas cualidades y de los derechos del titular, mientras no se probara lo contrario, conforme a lo que establecía expresamente el artículo 13 de la propia ley, y más aún, si a una patente de esa naturaleza

145 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo LX Página 1905. Ramírez Ignacio. 16 de julio de 1939. Unanimidad de cinco votos. México.

se le practicó un examen de novedad, en los términos del artículo 36 del mismo ordenamiento, ese examen no tiene más alcance o valor que el que consigna ese precepto, esto es, no garantiza ni establece en modo alguno, la novedad de la patente, sino sólo la presunción de esa novedad. En tal virtud, al ser expedida la ley de 1928, la patente otorgada conforme a la Ley de 1903, conserva las mismas características o condiciones con que fue otorgada, atento a lo dispuesto en el artículo 127 ya citado, pero quedando sujeta en todo lo demás a las disposiciones de la ley de 1928; y debe observarse además, que conforme a la ley de 1903, al ser expedidas las patentes de invención, no eran objeto de examen de novedad, sino que éste se practicaba a posteriori y sin garantía de la novedad; pero la Ley de 1928 vino a modificar ese sistema, estableciendo en su artículo 15 un examen previo de novedad cuyo resultado no es de efectos absolutos ya que el artículo 64 de la misma ley estatuye que el Departamento de la Propiedad Industrial hará, a pedimento de cualquier persona o por mandato judicial y con respecto a una patente expedida en México, un examen de su novedad absoluta a fin de determinar si la invención que ampara no se encuentra (en los supuestos que provocarían la denegación de la patente).¹⁴⁶

Papel de las reivindicaciones al momento de precisar el alcance del derecho.

113. El alcance de los derechos está determinado por las reivindicaciones. Sentencia de julio de 1972 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer. México.

La sentencia dictada por el tribunal refleja adecuadamente criterios doctrinarios y el alcance del derecho comprendido en las reivindicaciones dependiendo de la clase de patente de que se trate:

PATENTES, CLASIFICACION DE LAS. Conforme a los artículos 4o y 5o de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) las patentes son de tres clases: a) las patentes de invención, comprendidas en las fracciones de la I a la III del citado artículo 4o; b) las patentes de mejoras, comprendidas en la fracción IV de ese precepto, y c) las patentes de modelo o dibujo industrial, comprendidas en las fracciones V y VI. Ahora bien, las patentes de invención amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en el empleo de medios nuevos o

¹⁴⁶ Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5A. Tomo XXXIX. Página 832. Vizcaíno Ernesto. P. 832. tomo XXXIX. 6 de octubre de 1933. Unanimidad de 5 votos. México.

en la nueva aplicación de medios conocidos, para obtener productos o resultados industriales novedosos. Y las patentes de mejoras están directamente referidas a aquellas que produzcan un nuevo resultado industrial, es decir, a las patentes de invención. O sea que puede patentarse la mejora a una patente de invención, cuando esa mejora implique un resultado más eficiente del invento, o un procedimiento más fácil o menos costoso para obtener el resultado industrial. Pero es de notarse que la expresión "resultado industrial" sólo aparece en el artículo 4o a comento, en las fracciones II, III y IV. Y, además, la fracción IV habla de "mejoras a una invención". Todo lo cual lleva a corroborar la conclusión de que una patente de mejora sólo puede aplicarse a mejorar una invención amparada por una patente o del dominio público, según dice el precepto. Y ello corrobora también la conclusión de que una patente de mejoras debe producir un resultado en cuanto a la eficiencia del funcionamiento de la invención mejorada o en cuanto al costo o facilidad del procedimiento empleado para obtener esa función o el resultado que con la invención se busca. Pero las ideas o concepciones que aplicadas a una invención no mejoren el resultado o producto de esa invención, ni la función o fin para los cuales está destinado el invento, ni facilite el resultado o abarate sus costos, no se pueden considerar como mejoras a una invención. Por otra parte, las patentes de dibujo o modelo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones artísticas, ornamentales, etc. y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento eficiente de un producto industrial ni con la facilidad del procedimiento para su obtención, ni con el costo relativo, sino sólo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio, etc. de donde se desprende que las formas o concepciones que podrían ser materia de una patente de dibujo o modelo industrial, en principio no pueden considerarse como mejoras a una invención, puesto que aunque afectan el atractivo estético de un producto industrial, se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él. Pues aumentar el atractivo estético o comercial de un producto, no puede confundirse con mejorar una invención. ¹⁴⁷

147 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7A. Volumen: 43. Página 57. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión R.A. 1163 70 (4020/50). *Mendizábal y Compañía Sucesores, Compañía Cerillera Mexicana, S.A.* 31 de julio de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. México.

114. Papel de las reivindicaciones en la determinación de la protección. Sentencia de 25 de septiembre de 1975 del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

El criterio sostenido por el Tribunal mexicano en la sentencia de 25 de septiembre de 1975, confirma la noción clásica en el Derecho de patentes que entiende que el papel de las reivindicaciones es determinar el invento patentado y delimitar el alcance del derecho. En la sentencia de 25 de septiembre de 1975 aún no aparecen otros criterios válidos para la determinación sobre si en la realidad se han manifestado o no situaciones de infracción de patente, aun en la ausencia de una reproducción literal del material incluido en las reivindicaciones de la patente; es el caso de criterios derivados de la teoría de los equivalentes, de acuerdo con la cual es posible que una patente sea violada aunque no exista una reproducción literal del material reivindicado.¹⁴⁸

*PATENTES, INVASION DE, CRITERIO PARA DECLARARLA. No basta que se compruebe la semejanza de ciertos elementos del aparato del supuesto invasor con los del protegido por la patente, sino que es necesario además, que dichos elementos reúnan exactamente las características que ampara la patente en cuestión, para que pueda declararse que existe invasión a la misma, máxime cuando de la comparación de ambos mecanismos resultan más diferencias que similitudes.*¹⁴⁹

148 En el medio mexicano no se ha desarrollado una doctrina similar a la que en Estados Unidos se conoce como la teoría de los equivalentes o a lo que en España el profesor José Antonio Gómez Segade también ha identificado como «el uso equivalente», que entiende que aun en la ausencia de una reproducción literal y exacta del material reivindicado, la patente ha sido violada cuando entre el material reivindicado y el reproducido sin autorización, existen elementos comunes en cuanto a Función, Modo y Resultado (*Function, Means and Result*). Véase el comentario a la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 29 de abril de 1986 en GOMEZ SEGADE José Antonio, «La violación de la patente por un uso equivalente», Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de Propiedad Industrial, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona 1993, pp. (2) 7 y ss. Desde la perspectiva norteamericana, donde más se ha desarrollado esta doctrina, el tema de la *teoría del uso equivalente* se trata en MOORHEAD Sean T., “The doctrine of equivalents: rarely actionable nonliteral infringement or the second prong of patent infringement charges?”, Ohio State Law Journal, November 1992, 53, N. 5, pp. 14211449; WAWRZYNIAK Richard E., “Proving patent infringement under the doctrine of equivalents: the specific evidentiary requirements for getting to the jury”, Missouri Law Review, Fall 1990, 55 N. 4, pp. 11051121.; SMITH Gregory J., “The Federal Circuit’s modern doctrine of equivalents in patent infringement”, Santa Clara Law Review, Fall 1989, 29 N. 4, pp. 901. 929; KATZ Paul N., “The Federal Circuit, in determining whether patent infringement exists, is divided over whether to utilize “asawhole” or “elementbyelement” analysis when applying the doctrine of equivalents”, South Texas Law Review, July 1989, 30 N. 3, pp. 441463.; LAU Emily, “The test for patent infringement under the doctrine of equivalents after Penwalt v. DurandWayland”, Indiana Law Review, Summer 1989, 22, N. 3, pp. 849879; GALLIANI William S., “Patent Infringement amidst rapidly evolving technologies: new equivalents, the doctrine of equivalents and the reverse doctrine of equivalents”, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, March 1990, 6, N. 1, pp. 75102; EDGINGTON Thomas J., “Application of the doctrine of equivalents to patent infringement cases: a patent practitioners dilemma”, Duquesne Law Review, Fall 1990, 29 N.1., pp. 91107.

149 Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7A. Volumen: 81 Página: 61. Amparo en Revisión 473/75 Convertidora Mexicana de Plásticos, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. México.

Doctrina de los equivalentes.

115. La doctrina de los *equivalentes*: la función, los medios y el resultado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 041-IP-2006. Pronunciamiento de 21 de junio de 2006.¹⁵⁰

Los derechos exclusivos del titular de una patente se basan en el texto de las reivindicaciones. En la práctica, los tribunales se han rehusado a limitar la investigación sobre infracción estrictamente a las palabras utilizadas en la reivindicación. En cambio, el alcance de la protección puede extenderse más allá del texto literal de las reivindicaciones, en virtud de la doctrina de los equivalentes, por la que una presunta infracción que presenta diferencias no significativas con la invención reivindicada puede ser considerada como equivalente y por lo tanto, constituir una infracción. La doctrina de los equivalentes surgió para detener a los competidores que habrían introducido, de no ser así, modificaciones no significativas en la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal. Es decir que cada caso de infracción de patente puede dar lugar a la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Ésta no se aplica a la invención en su conjunto, sino a cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invención reivindicada y la tecnología acusada de infracción existen diferencias que no son significativas. Sin embargo, en virtud de la doctrina de los equivalentes, el titular de una patente no puede estar cubierto respecto de las reivindicaciones que no hubieran sido admitidas originalmente por la Oficina de patentes. El estado de la técnica también limita el alcance de los equivalentes de una reivindicación. En casos recientes, los tribunales se han mostrado dispuestos a aplicar una limitación adicional a la doctrina de los equivalentes, sosteniendo que si el redactor de la reivindicación podía prever una presunta infracción, estaba obligado a solicitar protección en forma literal. Se considera que la materia divulgada y no reivindicada en una patente ha sido excluida voluntariamente de la reivindicación y concedida al público.¹⁵¹

La doctrina clásica identifica tres elementos que deben tomarse en cuenta como punto de partida para la evaluación sobre el tema de la infracción no literal de las reivindicaciones de una patente de invención. Esos tres elementos están representados por: la función, los medios y el resultado (*function, means and*

150 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 041-IP-2006. Interpretación prejudicial 1, 4, y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Pronunciamiento de 21 de junio de 2006, en: Patentes. *Requisitos de patentamiento. Patentabilidad de usos ulteriores*. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES LATINOAMERICAS 2006 (sección elaborada en la Universidad de Montevideo, Uruguay por la Prof. Dra. Beatriz BUGALLO MONTANO con la colaboración del Lic. Manuel BERNET de Chile), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 27 (2006-2007), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, p. 992. Véase también http://www.Tribunalandino.org.ec/web/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

151 HONG Soonwoo, Consejero de la División de Pymes de la OMPI, *Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial* en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting_patent_claims.htm

result se dice en la jurisprudencia estadounidense), mismos que son adoptados expresamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto, a propósito de la valoración sobre la presencia o ausencia del más joven de los requisitos de patentabilidad que aparece por la vía jurisprudencial a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, representado por la exigencia que el invento sea resultado de una *actividad inventiva*, requisito al que a veces se alude simplemente como *la altura inventiva* como requisito de patentabilidad:

*No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, **la función, los medios y el resultado** de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.*

El tema se debatió en el contexto de precisar si en una invención de segundo uso estaba o no presente la exigencia que el invento sea resultado de una *actividad inventiva* (*altura inventiva*) como condición de patentabilidad, lo que pasó a segundo término por la presencia de disposición expresa en la Decisión 344 vigente en esos momentos a propósito de la imposibilidad de obtener patentes para *invenciones de segundo uso*:

En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de patentes de segundo uso, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

La prueba en los pleitos de patentes.

En el Derecho probatorio relacionado con asuntos de infracción de patentes destacan las sentencias que hablan de la prueba pericial. Existen situaciones en los negocios de patentes en general, incluyendo los de infracción, en los que es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, como quedó dicho en la sentencia de 17 de julio de 1967. Es natural que sea así: se trata de completar la capacidad de conocimiento del juez; no basta su preparación y hay que ofrecerle alguien que le ayude a completarla, dice Sentís Melendo, experto argentino en Derecho probatorio.¹⁵²

152 SENTÍS MELENDO Santiago, «La Prueba. Los grandes temas del Derecho probatorio», Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1979, pp. 235.

116. La prueba pericial en los pleitos de infracción de una patente. El caso de la impugnación de la sentencia. Sentencia de 3 de julio de 1980 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

En efecto, para que el juez esté en condiciones de revisar la constitucionalidad de un acto de la autoridad ordinaria, concretamente un acto relacionado con el tema sobre si una patente está siendo violada, es necesario que la controversia sobre el tema de la infracción haya sido previamente resuelta por el órgano correspondiente, como se hace notar en la sentencia de 3 de julio de 1980. Las cosas deben ocurrir de esa forma para que en, en su momento, el juez de amparo revise la constitucionalidad de las actuaciones de la autoridad ordinaria. Si las consideraciones involucradas son de orden técnico, es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, proporcionándole elementos que le sirvan para enjuiciar la resolución reclamada a fin de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución según que contenga o no una correcta aplicación de los preceptos de la materia. En la sentencia de 17 de julio de 1967 la Segunda Sala de la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre el tema de la prueba pericial. Tanto el criterio de la sentencia de 3 de julio de 1980 como el de la de 17 de julio de 1967 son de aplicación en asuntos de infracción. Ésta es la tesis de la sentencia de 3 de julio de 1980:¹⁵³

PATENTES, INVASION DE. EL AMPARO NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA. De una correcta interpretación de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo fue instituido como un sistema de protección a los particulares, contra actos de autoridad que violen garantías individuales. Ahora bien, las facultades del poder judicial de la Federación en materia de amparo, deben limitarse a la constatación de la existencia o inexistencia de violaciones de garantías, en la medida en que carece de atribuciones para actuar como autoridad ordinaria, resolviendo, de origen, cuestiones cuyo conocimiento compete a diversos órganos estatales; por lo anterior, en los casos en que, para determinar si existe o no violación de garantías, es necesario resolver una controversia cuya decisión compete a una autoridad ordinaria, el juicio de amparo resulta improcedente, pues no es éste el medio idóneo para resolver conflictos jurídicos declarando

153 Sobre el tema de la prueba pericial en el juicio de amparo véase el trabajo del maestro RANGEL MEDINA David, «La prueba pericial en el juicio de amparo contra negativa de patentes», en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año 5, No. 9, enero-junio de 1967, pp. 11 y ss. Aun cuando el artículo del profesor Rangel trata de la negativa de patente como acto reclamado en el amparo –y no de actos de invasión o infracción de patentes– se estima que los criterios que rigen la prueba pericial en el amparo como se explican en el trabajo citado, trátase de un acto reclamado relacionado con negativa de patente o de invasión de patente, son de aplicación a las nociones que trata el Tribunal en la tesis de 3 de julio de 1980.

a quien corresponde el derecho controvertido, si esta controversia no ha sido previamente resuelta por el órgano correspondiente. Admitir lo contrario, implicaría la aceptación de una indebida sustitución del poder judicial de la Federación en facultades que corresponden a las autoridades ordinarias. Por lo tanto, si para poder definir si los actos que se reclaman resultan o no violatorios de garantías, es indispensable precisar si a su vez, con la actuación de las responsables, se están invadiendo o no los derechos de una patente; y esta situación, que se encuentra controvertida, aún no ha sido dirimida por el órgano competente, de llegar a dictar sentencia de fondo, el Tribunal de amparo se estaría atribuyendo facultades que originalmente corresponden a la Secretaría de Comercio en términos de los artículos 192, 210, 211, 213 y demás relativos de la Ley de Invenciones y Marcas. En estas condiciones, el juicio de garantías resulta improcedente, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 193 y 107 Constitucionales.¹⁵⁴

117. La prueba pericial en los pleitos de patentes. Sentencia de 17 de julio de 1967 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

El tema de la prueba pericial discutido en la sentencia de 3 de julio de 1980, también se trata años antes en la sentencia de 17 de julio de 1967 y en la sentencia de 27 de junio de 1963, incluyendo la necesidad de que sea ofrecida para mejor ilustrar al juez que conoce de un pleito:

PATENTES, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO RELATIVO A. Las consideraciones para decidir si un producto, una composición, un procedimiento, un método, una forma, etc., entrañan novedad y, por lo mismo, si son patentables, son consideraciones de orden técnico; pero la admisión y calificación de la prueba pericial por el juez de distrito no pugna con tal punto de vista, pues habida cuenta de lo asentado en el párrafo anterior y dado que el juez no es experto en estas cuestiones técnicas, es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrarlo, proporcionándole elementos que le sirvan para enjuiciar la resolución reclamada a fin de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, según que contenga o no una correcta aplicación de los preceptos de la ley de la materia.¹⁵⁵

154 México. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7ª. Volumen: 139-144. Página 111. Amparo en Revisión 445/80. *Pedro Solórzano Ochoa*. 3 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. México.

155 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 6ª. Volumen: CXXI. Página 29. Amparo en revisión 5033/63. *Schlegelock Company*. 17 de julio de 1967. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. México.

118. El ofrecimiento de la prueba pericial ante la Oficina de patentes. Sentencia de 9 de octubre de 1967 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Se ha llegado a afirmar que las actuaciones de la Oficina de patentes de las autoridades nacionales no requieren de la asistencia de una prueba pericial sobre algún aspecto en particular en materia de patentes pues, se afirma, la Oficina de patentes dispone del personal calificado en la distintas áreas técnicas que tienen relación con las patentes, de modo que la autoridad administrativa puede prescindir de la asistencia de una prueba pericial al momento de resolver algún tema sobre la adquisición, conservación, ejercicio, respeto y terminación de los derechos que confiere una patente. Cuando de lo que se trata es de revisar la legalidad de una actuación ante la propia autoridad administrativa, la jurisprudencia ha establecido la pertinencia de disponer de la opinión de un tercero imparcial que de manera objetiva se pronuncie sobre la corrección o incorrección de las actuaciones de la autoridad:

PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si bien es cierto que esta Segunda Sala ha sostenido que el Director General de la Propiedad Industrial no tiene por qué acudir a peritos designados por las partes, para que lo ilustren tocante a cuestiones referentes a patentes, por que la encomienda que le da la ley para que los resuelva obedece a ser experto en ellos, sin embargo, en caso de impugnarse una resolución administrativa ante el órgano competente, no impide se demuestre pericialmente su acierto o error.¹⁵⁶

119. La prueba en los pleitos de patentes. Sentencia de 2 de febrero de 1952 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

En lo que hace a asuntos de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelación, el tema referido en la sentencia de 2 de febrero de 1952 se aclara en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, cuyo texto es del tenor siguiente: "Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece esta Ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Obsérvese que todo lo que establece la legislación de propiedad industrial es la aplicación supletoria de la legislación procesal en materia civil en los casos en que

156 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 6ª. Volumen: CXXIV. Página 60. Amparo en Revisión 5226/59 *Olin Mathieson Chemical Corporation*. 9 de octubre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. México.

esta aplicación supletoria sea pertinente. Nada dice la legislación de propiedad industrial en el sentido de que las disposiciones en materia de marcas se aplicarán de manera supletoria para temas de patentes en los casos en que proceda la aplicación supletoria. Ello no obstante, este fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorece una aplicación en este sentido, particularmente cuando lo que está de por medio es un tema de Derecho probatorio, como se desprende la sentencia de 2 de febrero de 1952:

*PATENTES Y MARCAS. La aplicación, por analogía, tratándose de patentes del artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 relativo a marcas y del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es ilegal desde el momento en que la propia ley, en su título relativo a patentes no contiene disposición alguna sobre medios de prueba y su calificación. Existe la misma razón para aplicar la ley civil en aspectos procesales no previstos especialmente a marcas y patentes y no es extraña ni antagónica a la Ley de la Propiedad industrial la aplicación del código aludido, como lo establecen otras de sus disposiciones.*¹⁵⁷

120. La carga de la prueba en los litigios de infracción de patente antes de la adopción de la inversión de la carga de la prueba en el Derecho internacional de patentes.¹⁵⁸ Sentencia de 24 de agosto de 1961 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Habiendo escogido el texto inteligible de esta sentencia, como ha sido publicada, procede comentar el criterio de 24 de agosto de 1961. Efectivamente, dicho criterio se opone a la instrumentación de la figura conocida como la inversión de la carga de la prueba según se desprende del texto antes transcrito, mismo que exige al actor probar los hechos constitutivos de su acción. Sobre el particular se llama la atención del lector a la institución de la inversión de la carga de la prueba en los litigios de invasión de patente de procedimiento, misma que no existía cuando se falló este asunto. No tratándose de una de las circunstancias de excepción previstas en el Derecho escrito en las que procede la inversión de la carga de la prueba, la regla sigue siendo que al actor corresponde probar las acusaciones contra el supuesto usurpador de una patente:

PATENTES. INVASION DE. Si un tercero no probó que determinado producto lo hubiera obtenido por un procedimiento distinto al que emplea quien tiene

¹⁵⁷ Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo CXV. Página 727. Precedentes: Cosío Moisés. P. 727. Tomo CXV. 2 de febrero de 1952. Cuatro votos. en: Artículo 233 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975. México.

¹⁵⁸ Véase artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

la marca respectivo (sic) prueba necesariamente que hubiera utilizado el procedimiento empleado por éste. Las anteriores circunstancias, en manera alguna relevan al titular de la obligación que tiene, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de probar los hechos constitutivos de su acción, o sea, de mostrar el uso por parte de tercero del procedimiento que ampara su patente. Por el hecho de que una sentencia no haya tenido por probada la invasión de determinada patente, en manera alguna quiere decir que autorice o permita a personas distintas a que las usufructúen en su provecho, haciendo nugatorio el derecho de exclusividad que consagran los artículos 3o y 7o de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.¹⁵⁹

121. La inversión de la carga de la prueba y la infracción de las patentes de procedimiento. Criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0018-IP-2008.

Las medidas de observancia del Derecho de patentes encaminadas a hacer efectivos los derechos de exclusividad derivados de una patente de procedimiento tienen algunas peculiaridades que no están presentes en asuntos de observancia en los que está de por medio la infracción de una patente de producto. Las dificultades para probar la puesta en práctica de los pasos reivindicados en una patente de procedimiento han provocado la adopción de dos instituciones conocidas como *la extensión de la protección al producto directamente obtenido a través del procedimiento* reivindicado por un lado, y *la inversión de la carga de la prueba*, por otro. Esta última tesis entiende que cuando la instrumentación de un procedimiento patentado conduce a la obtención de un producto nuevo, se presumirá salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido a través del procedimiento patentado. El tema de la inversión de la cara de la prueba es discutido en esta sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Admitido que la sentencia no hace referencia expresa a la necesidad de que el producto sea nuevo como condición para acceder a la presunción, es un hecho que esta condición está implícita en la noción que permite invertir la carga de la prueba, pues absurdo resultaría transferir la carga de la prueba a la parte demandada cuando de lo que se trata es de un producto conocido. La inversión de la carga de la prueba tiene sentido precisamente porque el producto que resulta del procedimiento es nuevo, luego entonces la presunción de que ese producto novedoso fue obtenido a través de un

159 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 6ª. Volumen: L. Página 157. Revisión 3754/57. *J.R. Geigy, S.A.* 24 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Francisco Carreño. México. El tema evocado en esta sentencia mexicana, como fue tratado en la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 25 de junio de 1976, se comenta en el trabajo de FERNANDEZ NOVOA Carlos, «*La inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento*», Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de Propiedad Industrial, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona 1993, pp. (1) 7 y ss.

procedimiento igualmente novedoso, presumiblemente el reivindicado en la patente de procedimiento beneficiada por la norma que permite invertir la carga de la prueba del actor al demandado. La tesis de esta sentencia del tribunal se refiere a la identidad entre el producto del demandado y el producto del actor en circunstancias en que la novedad de dicho producto se estima sobreentendida. Así queda expuesto el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el fallo dictado en el año 2008:

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: (...) el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

En los procesos sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, la carga de la prueba le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que

*todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.*¹⁶⁰

Particularidades de orden técnico y la infracción.

122. Las particularidades de orden técnico en la determinación de la infracción de patente. Sentencia de diciembre de 1958 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

La evidente diferencia entre el criterio sostenido en esta sentencia y el de la sentencia de 25 de septiembre de 1975 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito radica fundamentalmente en el hecho de que la ley vigente en el momento de dictarse la sentencia de diciembre de 1958 daba amplio margen para que la Corte se pronunciara en los términos en que lo hizo en esa oportunidad, incluyendo el hecho de que la propia Ley de 1942 preveía la posibilidad de que, al momento de cumplirse el requisito sobre la existencia de los hechos constitutivos del delito de infracción de patentes, la autoridad administrativa expidiera el dictamen correspondiente aunque no estaban presentes circunstancias como las previstas en la sentencia de 25 de septiembre de 1975. La Ley de 1975 cambió las cosas, permitiendo que un juez fallara cómodamente un asunto de infracción como lo hicieron los magistrados del Tercer Tribunal, a la luz de lo dispuesto en la Ley de 1975. Ésta es una razón que favoreció la despenalización de las conductas constitutivas de infracción de patentes, todo lo cual debe permitir a las autoridades civiles y administrativas, que conozcan de los negocios de infracción de patentes, aplicar e interpretar las normas que tratan sobre esta institución en armonía con las enseñanzas del Derecho comparado en lo que a estos temas se refiere. A los fines presentes, y con independencia de los temas específicos que se tratan en esta sentencia, lo que interesa es mostrar un reconocimiento explícito por parte del juzgador no familiarizado con los aspectos técnico-jurídicos propios del Derecho de patentes de la necesidad de contar con un apoyo técnico-jurídico que le permita pronunciarse con seguridad y comodidad sobre la existencia o inexistencia de actos prohibidos, cuya realización está reservada al dueño de la patente y a quien cuenta con la autorización expresa del dueño de la patente.¹⁶¹

160 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO: 0018-IP-2008: Asunto: «Protección a patente de invención». Subtema: derechos. FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2007. FECHA DE INGRESO: 10 Enero 2008. http://www.tribunalandino.org.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67

161 En el año de 2004, se dio a conocer en el medio mexicano una sentencia de fecha 17 de marzo de 2004 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que trata sobre el tema de la acción de reparación con motivo de la violación de un derecho de propiedad industrial. La sentencia de 17 de marzo de 2004 condiciona el ejercicio de la acción de reparación ante un juzgado competente para conocer de este tipo de asuntos a la previa obtención por parte del actor de una resolución firme dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el sentido que el derecho de propiedad industrial involucrado efectivamente ha sido violado. En la ausencia de esta resolución firme, el

PATENTES, INVASION DE DERECHOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de patentes y marcas, las resoluciones que compete dictar a la Secretaría de Economía Nacional sobre la invasión de los derechos que confiere una patente, se formularán desde un punto de vista técnico y esto implica necesariamente una serie de consideraciones de carácter técnico, en virtud de las cuales se determinan las características tanto del artículo que protege la patente invadida como del artículo invasor, para así estar en posibilidad de precisar si éste es igual, substancialmente igual o semejante al que ampara la patente invadida, lo que sólo puede lograrse a través de un juicio comparativo que no debe limitarse a declarar lisa y llanamente la igualdad o semejanza, sino que debe señalar las particularidades de orden técnico que demuestran esas igualdades o semejanzas.¹⁶²

La contrademanda. Derecho a cuestionar la validez de la patente del actor.

123. Derecho del demandado a cuestionar la validez de la patente presuntamente violada. Sentencia de 25 de noviembre de 1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Tesis que confirma el derecho del demandado por la supuesta infracción de una patente a iniciar los procedimientos legales tendientes a obtener la nulidad de la patente supuestamente violada, de encontrarse que existen vicios durante la tramitación de la patente:

PATENTES. INTERÉS JURÍDICO. No puede negarse interés jurídico para promover una demanda administrativa de nulidad de una parte, en términos del artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) a aquella persona contra la cual se ha promovido una diversa demanda de declaración de invasión de la propia patente, en términos del artículo 84 pues resulta manifiesto que la persona que elabora o fabrica un artículo que se dice invade una patente puede sufrir un perjuicio legal con la declaración relativa si llegase a dictarse y se

Poder Judicial está impedido de conocer de acciones legales encaminadas a la reparación del daño causado con motivo de la violación de un derecho exclusivo de propiedad industrial. Admitido que el caso fallado por sentencia de 17 de marzo de 2004 involucraba la violación de los derechos exclusivos derivados de un registro marcario, en contraste con una patente, y no obstante el carácter excepcional de este fallo, la generalidad del lenguaje usado por los redactores de la sentencia podría conducir cómodamente a la conclusión que el mismo requisito de procedibilidad creado por la Corte para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil por la violación de un derecho de marca es igualmente aplicable a la violación de un derecho de patente. Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *Responsabilidad civil e infracción de marcas en la jurisprudencia mexicana*, en Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta, Propiedad Intelectual, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la UCV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida (Venezuela) 2011 pp. 447-475

162 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 6ª. Tomo XVIII. Página 61. Diciembre de 1958. México. México.

*le privara indebidamente del derecho de fabricar su producto, si la patente que se dice inválida está afectada de nulidad.*¹⁶³

La nulidad y la falta de novedad de la patente del actor como defensa.

La novedad, la infracción y la nulidad son tres temas del Derecho de patentes en constante contacto y entre los cuales existe una estrecha relación de modo permanente. Esto es así por razón de que los ataques a la novedad de una patente supuestamente violada se ventilan a través de la interposición de un juicio de nulidad que debe resolverse como trámite previo a la resolución sobre el tema de la infracción. Esto, siempre que la parte demandada por infracción de patente haya impugnado la validez de la patente en que se apoya la acción de infracción. En las próximas páginas se presentan al lector algunos pronunciamientos sobre el tema dictados en procedimientos que tienen que ver con la observancia de los derechos de patente y que incluyeron estrategias consistentes en la contrademanda de la patente presuntamente violada como parte de la estrategia instrumentada por la defensa en los procedimientos de observancia de los derechos de patentes.

124. La novedad de la patente como constante en los pleitos de infracción de patente. Sentencia de 6 de octubre de 1933 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

La sentencia dictada en el año de 1933 sostiene la tesis de que sólo una patente válida puede ser utilizada en los procedimientos de observancia instrumentados para hacer efectivos los derechos exclusivos que recaen sobre la invención patentada. En los tiempos actuales suele ocurrir que el abogado de la parte demandada por infracción de patente impugna la patente base de la acción de infracción como parte de la defensa y sólo hasta que se resuelve el tema de la validez de la patente, la autoridad puede involucrarse en el tema de la infracción. La impugnación de la validez de la patente base de la acción de infracción es una estrategia comúnmente empleada por los abogados de patentes y no una obligación legal como lo sugiere la Corte que resolvió este asunto por sentencia de 6 de octubre de 1933. Ello no obstante, la tesis sostenida por la Corte en este negocio en el sentido de que sólo una patente válida debiera servir de base para hacer efectivos los derechos exclusivos que de ella se derivan tiene plena vigencia en nuestro tiempo de acuerdo con el principio universal del Derecho de

¹⁶³ Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7ª Volumen 83. Página: 51. Amparo en Revisión 547/75 *Rexal Drug Chemical Companuy*. 25 de noviembre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. México.

patentes que sostiene que a nadie le está permitido sustraer del dominio público materia alguna para trasladarla a su dominio particular. Como no sea que la ley nacional expresamente prevea la necesidad de examinar la validez de la patente de manera oficiosa por la autoridad, en nuestro tiempo esta valoración se realiza a instancia de la parte demandada y no de la autoridad que conoce del pleito de infracción de la patente. Admitido que la legislación y la práctica vigentes en México y en otros países difieren de la noción que se contiene en esta vieja tesis, los principios básicos de la misma siguen siendo aplicables a los litigios de infracción de patente de nuestro tiempo, con las adaptaciones del caso. Esto es, que en nuestros días, es el demandado quien cuestiona la novedad de la patente supuestamente violada al desafiar la validez de la patente a manera de reconvención. El hecho es que entonces, como ahora, la novedad de la patente siempre ha sido un factor fundamental en los litigios sobre infracción de patente, tal y como se desprende del texto de la sentencia dictada por la Corte el 6 de octubre de 1933.

PATENTES, EXAMEN DE NOVEDAD ABSOLUTA DE LAS (...) antes de proceder al estudio de invasión de derechos, será preciso practicar el examen de novedad absoluta de la patente y como el artículo 97 del propio Reglamento estatuye que el examen deberá pedirse previamente a la solicitud de declaración de la invasión de derechos o simultáneamente con ellos, es evidente que cuando el dueño de una patente ejercita la acción de invasión de derechos que le confiere su patente, está obligado a solicitar este examen de novedad absoluta, a pesar de que ya antes se le haya practicado un examen de novedad en los términos de la antigua ley.¹⁶⁴

125. La falta de novedad como defensa y como causal de nulidad de la patente en que se apoya la reclamación por infracción de patente. *Ramon Mogyoros vs. Compañía Singer de Máquinas de Coser y Singer Mexicana, S.A. México.*

Temas como la obligación de incluir la indicación que se trata de un invento patentado y la existencia de una patente como condición para iniciar la reclamación, y la existencia de patentes y publicaciones anteriores a la fecha de prioridad de la patente del actor generadoras de la pérdida de novedad de la patente del actor, y otros que se comentan en otros casos, son discutidos en este caso, y reseñados como se muestra a continuación:

164 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo XXXIX. Página 68832. Precedentes: Tomo XXXIX, P. 832. Amparo directo 1098/33. Sec. 3A. Vizcaíno Ernesto. 6 de octubre de 1933. Unanimidad de 5 votos. México.

El titular de la patente 57464¹⁶⁵ solicitó la declaración administrativa de invasión de derechos contra la Compañía Singer de Máquinas de Coser, quien dentro del plazo que le fue señalado dio contestación a la demanda y presentó pruebas para acreditar: a) que no fabrica, ni comercia, ni usa, ni importa las licuadoras a que se refiere la patente 57464; b) que se limita a vender bajo su marca SINGER licuadoras que son producidas por Izetta, S.A. para Singer Mexicana, S.A.; c) que la licuadora marca MOGSA que fabrica y vende el titular de la patente 57464 al amparo de la misma, no contiene la indicación de que tal producto está patentado, ni el número ni la fecha de la patente, por lo que la omisión de tal leyenda obligatoria priva al propietario de la patente del ejercicio de acciones civiles y penales contra supuestos o reales infractores¹⁶⁶ y d) que opone la excepción de invalidez de la patente.

Para este último efecto la parte acusada de infracción, Compañía Singer de Máquinas de Coser, por vía separada reconvino y contrademandó la declaración de nulidad de la patente 574764 alegando y comprobando que el invento por ella protegido ya estaba en el dominio público a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, porque con anterioridad aparecía incluido en patentes extranjeras; porque antes de dicha fecha legal la invención había recibido por medio de publicaciones impresas una publicidad que permitió ejecutarla y porque también con anticipación a la fecha de presentación de la solicitud de patente el invento había sido explotado industrial y comercialmente en México y en Estados Unidos.

Esta acción de nulidad también fue promovida a nombre de Singer Mexicana, S.A. de C.V.

La Oficina de patentes declaró la nulidad habiendo quedado firme su resolución por no haber sido recurrida.¹⁶⁷

165 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, Febrero de 1957, p. 192. México.

166 La leyenda obligatoria que preveían tanto la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 como la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 en los artículos 70 y 49 respectivamente, ha sido eliminada del texto de la Ley de 1991.

167 RANGEL MEDINA David, *Apuntes del Curso de Derecho de Patentes del Doctor David Rangel Medina*, op. cit. Véase también RANGEL ORTIZ Horacio, *Infracción de patentes*, op. cit. pp. 408 et seq.

126. La nulidad por falta de novedad de la patente del actor y el material probatorio consistente en el testimonio de dos ciudadanos alemanes prisioneros de guerra del ejército inglés. El caso *General Tire vs. Cía. Hulera el Centenario, S.A. y otras*. México.

El material probatorio ofrecido por el abogado de la defensa en este pleito, consistente en el testimonio de dos ciudadanos alemanes respecto de las actividades desarrolladas en los talleres del ejército inglés del que fueron prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, hace del caso *General Tire* un negocio diferente a todos los de su tipo. Así queda hecha la reseña del caso, por el doctor David Rangel Medina:

The General Tire & Rubber Company titular de la patente mexicana Número 51846¹⁶⁸ demandó la invasión de derechos de exclusividad de dicho invento en contra de Cía. Hulera El Centenario, S.A., Compañía Huleara Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A., acusándolas de utilizar en la fabricación de llantas para automóvil el procedimiento y el producto amparados por dicha patente. Para comprobar tales hechos se practicaron visitas de inspección en las plantas de las demandadas.

Cada una de las reclamaciones se presentó por separado y a cada empresa demandada le fue notificada la demanda de infracción de patente. Por esta razón también en lo individual y por separado cada una de las citadas compañías mexicanas contestó las reclamaciones coincidiendo las tres en admitir como un hecho cierto la fabricación de las llantas con las características señaladas por la General Tire, pero negando que con ello infringieran la patente 51846, ya que con anticipación a la fecha legal de la patente venían utilizando el mismo método, los mismos ingredientes y la misma materia prima, así como el producto característicos de la invención patentada. Con esta argumentación y las pruebas para comprobarla, formularon su defensa con base en la disposición legal según la cual la patente no produce efectos en contra de quien hubiera puesto en práctica el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Es decir, alegaron como defensa la ineficacia de la patente 51846 en su contra porque para la fecha de ésta las empresas demandadas ya venían explotando industrial y comercialmente el mismo invento. También sostuvieron que independientemente de tal excepción esa misma característica era una causal de nulidad de la patente, por lo que solicitaron de la Oficina de patentes aplazar el dictado de la decisión en la controversia de la infracción hasta que no hubiera sido resuelta la nulidad.

168 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Gaceta de la Propiedad Industrial, Febrero 1952, p. 238. México.

Las tres empresas demandadas nombraron un representante común y solicitaron la acumulación de los tres juicios administrativos. En vía de reconvencción y lograda la suspensión del juicio de invasión promovieron la nulidad de la patente alegando falta de novedad porque la invención ya había sido conocida por explotación en el extranjero realizada antes de su fecha legal. La prueba que acreditó tal hecho consistió en la declaración testimonial de varios soldados alemanes hechos prisioneros por los aliados, quienes ante autoridades judiciales de Inglaterra sostuvieron que, como técnicos en la fabricación de llantas para los aviones de combate, tanto en su país como en donde estaban confinados, utilizaron el procedimiento y los ingredientes descritos en la patente mexicana para fabricar las llantas con la dureza y durabilidad proclamadas como propiedades resultantes del empleo del invento patentado.

La compleja controversia quedó pues, planteada así:

Parte actora en el juicio de invasión de derechos de patente: The General Tire & Rubber Company.

Partes demandadas en dicho juicio: Compañía Hulera El Centenario, S.A. (Firestone), Compañía Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A. (U.S. Royal).

Actores en el juicio de nulidad de la patente: Compañía Hulera El Centenario, S.A. (Firestone), compañía Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A. (U.S. Royal).

La Oficina de patentes mexicana es mexicana¹⁶⁹ decidió todas las controversias así: en primer término y teniendo en cuenta la fecha en que fue solicitada la patente así como las pruebas que demostraron que su invento ya había sido conocido con anterioridad a esa fecha, por su explotación en el extranjero, decretó la nulidad de la patente. En segundo término negó la declaración de invasión. Sostuvo que al quedar establecida la nulidad de la patente ésta nunca produjo efectos legales y por consiguiente no pudo haber sido infringida por las compañías acusadas de invasión de derechos, independientemente de que con las pruebas de inspección ofrecidas por la titular de la patente y con la propia confesión de las demandadas se hubiera acreditado el empleo de la supuesta invasión.

Contra la doble decisión de la Oficina de patentes, General Tire promovió juicio de amparo¹⁷⁰ ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien dictó sentencia negando el amparo.¹⁷¹ En contra de esta sentencia, General Tire interpuso recurso de revisión¹⁷² ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, por unanimidad de votos de los tres magistrados confirmó la negativa del amparo solicitado contra la Oficina de patentes, al dictar sentencia definitiva.¹⁷³

El estudio de este litigio revela varios fenómenos que conviene destacar: por un lado, la táctica aconsejable a seguir por el presunto usurpador, consistente en el análisis del historial de la patente para determinar la existencia de algún punto vulnerable del título de la patente; las investigaciones que deben practicarse orientadas a determinar la falta de novedad de la invención; la preparación del material probatorio idóneo; las formalidades procesales para dar fuerza probatoria a los elementos seleccionados; la práctica de las diligencias de inspección, etcétera.

Habiendo quedado firme la sentencia mexicana se les hizo saber el sentido de la decisión de las autoridades mexicanas a varios abogados que representaban a la defensa en el juicio de invasión en otros países de América y Europa. Cuando dichos abogados tuvieron conocimiento de la decisión de las autoridades mexicanas, solicitaron al abogado mexicano responsable de la defensa en el juicio de invasión una copia certificada de la sentencia mexicana para ser utilizada en otros países en los que la General Tire & Rubber Company había iniciado reclamaciones similares a las que presentó en México contra las subsidiarias de Firestone, Goodyear y U.S. Royal y en los que se ventilaban controversias similares. Aunque la decisión mexicana tiene un alcance territorial limitado a México, se tiene conocimiento de que la sentencia mexicana sirvió como un antecedente de gran valor en los fallos que se dictaron en otros países, en los que las reclamaciones presentadas por General Tire tampoco prosperaron. Es el caso de Francia,¹⁷⁴ de Suiza y de Brasil.¹⁷⁵ Ello confirma, entre otras cosas, el carácter universal que tiene la novedad en los juicios de infracción de

170 Juicio de amparo 15/65. Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. México.

171 Sentencia de 4 de julio de 1967. México.

172 459/69 Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

173 Sentencia del 29 de noviembre de 1971 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

174 En donde la defensa estuvo a cargo del abogado Paul Mathély, autor de la obra "Le droit français des brevets d'invention", Journal des notaires et des avocats 6, rue de Mozieres, Paris (6e).

175 RANGEL MEDINA David, *Apuntes del Curso de Derecho de Patentes del Doctor David Rangel Medina, op. cit.* y RANGEL ORTIZ Horacio, *Infracción de patentes, op. cit.* 413-417.

patentes como los que se ventilaron en distintos países en la década de los años sesenta, ante las demandas presentadas por la General Tire en contra de los usuarios de un producto y un procedimiento amparado por una patente que carecía de novedad. Asimismo, la decisión de las autoridades mexicanas pone de manifiesto el principio de acuerdo con el cual, cuando el material reivindicado en una patente de invención ha sido sustraído del dominio público, debe ponerse un correctivo a esa situación a los fines de que productos y procedimientos como los involucrados en el caso General Tire, regresen al dominio público siempre que el dueño de la patente intente hacer efectivo el derecho al uso exclusivo conferido en circunstancias como las que aquí se han examinado.¹⁷⁶

La necesidad de estudiar las distintas causales de nulidad.

127. La necesidad de estudiar las distintas causales de nulidad en las que se funda el ataque a la validez de la patente base de la acción de infracción. Sentencia de 21 de junio de 1954. México.

El sentido del fallo que se comenta es, a primera vista, razonable. En él se ve un sentido práctico, pero no necesariamente jurídico. La práctica cotidiana hace recomendable y justo un proceder distinto al que se contiene en la sentencia de 21 de junio de 1954, toda vez que no siempre todas las causales invocadas en un pleito son igualmente sólidas. Si en un asunto se resuelve la nulidad con apoyo en la más débil de las causales invocadas, el demandado no tendrá especiales dificultades en obtener la revocación de la resolución correspondiente a través de medios de impugnación disponibles para los que se consideren afectados por cualquier resolución de autoridad, como es el juicio de amparo, con el retraso consiguiente en la acción de la justicia:

INVENCION, PATENTES DE. Invocados diversos fundamentos para nulificar una patente de invención por las autoridades responsables, es suficiente la eficacia de uno de ellos para negar la protección constitucional que se pida contra la aludida declaración de nulidad.¹⁷⁷

176 *Ibid.*

177 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo CXX. Página 1507. Amparo en Revisión 1373/1953. G. D. Searle & Co. 21 de junio de 1954. Unanimidad de cinco votos. Tomo CXX pg. 1507. México.

La prescripción de la acción de nulidad contra una patente.

128. La prescripción de la acción de nulidad contra una patente.

Sentencia de 10 de diciembre de 1937 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Las legislaciones nacionales suelen incluir distintas causales de nulidad de una patente, algunas de las cuales prescriben con el transcurso del tiempo y otras pueden ser invocadas en cualquier tiempo, sin que pueda afirmarse que en este último caso, el paso del tiempo convalida la irregularidad en la obtención de la patente generadora de la nulidad. Cuando, por el contrario, la causal no está comprendida en esta categoría de causales, prescrita la acción de nulidad, la patente se vuelve inexpugnable por la causal de nulidad que ya ha prescrito:

PATENTES, PRESCRIPCIÓN EN CASO DE NULIDAD DE. Si durante los cinco años siguientes a la fecha en que se solicitó y obtuvo una declaración expresa de nulidad de patente, el Departamento de la Propiedad Industrial de la Economía Nacional no hace declaración alguna en contra, dicho Departamento carece de facultades para hacer después una declaración de falta de novedad, de acuerdo con el artículo 69 de la ley de patentes de invención. ¹⁷⁸

La falta de explotación de la patente del actor como defensa.

129. Patentes: importación es explotación. Sentencia de 3 de diciembre de 2009 de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la causa *Ipesa S.A. c. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. s/ caducidad de patente (expediente N° 6630/98) y su acumulada Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. c. Ipesa S.A. s/ Cese de uso de patentes (expediente N° 885/2000). Argentina.*

Los mecanismos legales y ataques intercambiados por actor y demandado en los pleitos instaurados con motivo de la observancia de los derechos exclusivos que confiere una patente, suelen incluir cuestionamientos hechos por el abogado de la defensa que niegan el derecho del actor a demandar la infracción de la patente por razones vinculadas con la falta de explotación de la patente. El apoyo de estas estrategias por parte de la defensa de la parte demandada en los pleitos de infracción suele surgir de las disposiciones del Convenio de París relativas a la facultad de los Estados miembros de exigir la explotación de una patente como condición para el pleno goce

¹⁷⁸ Instancia Segunda Sala. Fuente Semanario Judicial de la Federación. Época 5ª. Tomo LIV. Página 2873. *Ramírez Ignacio*. 10 de diciembre de 1937. México.

y disfrute de los derechos conferidos por el título. La falta de explotación puede ser sancionada en una primera instancia con la imposición de una licencia obligatoria –en contraste con una licencia contractual, que el dueño de la patente puede o no otorgar– a la que el dueño de la patente estaría en condiciones de oponerse si la patente estuviese en explotación en la nación unionista que ha optado por incluir la exigencia de la explotación en su legislación nacional. Cuando se ha optado por este sistema y la legislación nacional no es explícita en lo relativo al significado del concepto legal de explotación, este silencio del legislador es fuente de interpretaciones contradictorias sobre la forma en que el dueño de la patente debería cumplir con el requisito de explotación. Puede ocurrir que el producto objeto de la patente no sea fabricado localmente pero que éste se encuentre a disposición del público a través de importaciones realizadas por el dueño de la patente o por un tercero. Cuando la ley no señala de modo expreso que la importación constituye explotación, la defensa suele negar que el dueño de la patente esté cumpliendo con el requisito de explotación por no haberse fabricado el producto localmente. Sea que la legislación nacional guarde silencio en este aspecto o que defina lo que debe entenderse por explotación, el hecho es que el tema de la explotación es una consideración que debe tomar en cuenta el dueño de toda patente como parte de toda estrategia de observancia del derecho de patente encaminada a hacer efectivos los derechos conferidos por el título, especialmente en los Estados miembros del Convenio de París y de la OMC obligados por las disposiciones sustantivas del Convenio de París, entre las cuales se encuentran las que tratan del tema de la explotación. Legislaciones como la mexicana, incluyen referencia expresa al hecho de que la importación del producto objeto de la patente constituye explotación, no así la de Argentina que es omisa en este aspecto, con consecuencias que es fácil imaginar, algunas de las cuales han quedado aquí apuntadas.

La discusión sobre si la importación constituye o no explotación en el contexto de un pleito iniciado con motivo de la observancia de un derecho de patente, y de la necesidad de hacer efectivos los derechos exclusivos de su dueño, fueron motivo de un pronunciamiento judicial en el que expresamente se sostuvo que la importación constituye explotación en el caso fallado por sentencia de 3 de diciembre de 2009 dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la causa *Ipesa S.A. c. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. s/ caducidad de patente* (expediente N° 6630/98) y su acumulada *Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. c. Ipesa S.A. s/ Cese de uso de patentes* (expediente N° 885/2000), de la que da cuenta Marval O'Farrell & Mairal en los siguientes términos:

La importación de un producto patentado constituye explotación de la patente. Así lo decidió el 3 de diciembre de 2009 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la causa.

De esta manera se cerró un debate de más de treinta años acerca de qué características debía reunir la explotación de una patente para evitar su caducidad por falta de explotación. Bajo la legislación anterior (ley N° 111 de 1864, derogada en 1995), la falta de explotación durante más de dos años provocaba la caducidad de la patente, y la adhesión al Convenio de París no había modificado la situación porque la jurisprudencia consideró que el artículo 5.A.3) del tratado no era operativo en la Argentina al no haberse reglamentado aquí el instituto de las licencias obligatorias.

Este asunto involucró a Ipesa S.A., una firma local que comercializaba un herbicida, e Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., una empresa japonesa propietaria de varias patentes argentinas sobre compuestos de piridinosulfonamida y composiciones herbicidas. Estas firmas se enfrentaron en una serie de demandas y reconveniciones recíprocas, donde Ipesa básicamente sostenía la caducidad por falta de explotación y la nulidad de las patentes de Ishihara y que no las infringía, en tanto que Ishihara defendía la validez y vigencia de sus patentes y acusaba a Ipesa de infringirlas.

Tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara fallaron a favor de Ishihara, y así elucidaron dudas de vieja data en el Derecho de Patentes argentino.

El fallo comentado sostiene que: "...explota una patente de invención aquél que instala una planta fabril para la elaboración del producto amparado por ella como el que se dedica a negociar los productos patentados, sea por cuenta directa u otorgando licencias para que terceros se ocupen del proceso de 'fabricación' y el titular de la patente de la etapa de negociación y venta, sea por actos de importación o no, pero poniendo los artículos en el mercado para su provecho lucrativo personal y para el beneficio de la comunidad de adquirir, usar y gozar las mercancías de que se trate".

Asimismo, el Tribunal consideró que existirá explotación de una patente cuando haya una presencia genuina en el mercado, que permita al titular obtener un beneficio, sin importar si el producto es fabricado en la Argentina o si es importado. Desde 1988 hasta 2000 Ishihara había importado una considerable cantidad del producto patentado, con una seriedad suficiente para lucrar con él y ponerlo al alcance de los interesados en Argentina. Ello descartaba que se tratara de importaciones mínimas con la sola finalidad de mantener viva la patente.

Finalmente, el fallo comentado resolvió que resulta irrelevante que la importación del producto patentado haya sido realizada por el titular de la patente o por una tercera persona. En este caso, las importaciones no habían sido hechas directamente por Ishihara, sino por una filial suya y también a través de otra empresa.¹⁷⁹

La caducidad de la patente del actor como defensa.

130. Caducidad.

El papel que juega la caducidad en materia de patentes es trascendental, como se ha visto al tratar las instituciones del Derecho de patentes que afectan de modo directo los negocios sobre infracción de patentes. Por eso, las partes involucradas en un negocio de infracción deben revisar si se ha producido o no en la realidad la figura de la caducidad, para verificar si el título de patente en el que se apoya la reclamación está o no en vigor y surtiendo todos sus efectos, pues sólo en este último caso podrá servir de apoyo legal para cualquier reclamación sobre la infracción de una patente. A continuación se presentan algunos de los criterios que sobre el tema de la caducidad han pronunciado las autoridades judiciales mexicanas y que pueden tener un impacto en asuntos de infracción o invasión de patentes.

131. Errores de forma en los requisitos para la conservación de una patente. Sentencia de 7 de junio de 1977 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

La tesis de 7 de junio de 1977 sugiere que no todos los errores de forma son irreparables. Esa sentencia también muestra la simpatía con que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tratan, en este negocio, a los derechos del patentado. Todo indica que el alegato sobre si era susceptible de corrección o no un error como el que se comenta en la ejecutoria, formaba parte de un negocio en el que el dueño de la patente reclamaba a un tercero la infracción, y que a tal reclamación siguió una excepción en la que el presunto infractor desconoce la vigencia de la patente presuntamente violada haciendo valer la caducidad por falta de pago para la conservación del derecho. Esto último, con base en un error de forma detectado en el expediente oficial por el abogado de la defensa. Obsérvese cómo en este caso, el juzgador resolvió el caso con un criterio que en definitiva muestra sus simpatías por el trabajo intelectual, en contraste con criterios que favorecen la infracción. Esto es notoriamente

179 MARVAL O'FARRELL & MAIRAL, *IP News*, Buenos Aires, 13 de julio de 2010. <http://www.marval.com.ar/Publicaciones/IPNewsletter/tabid/119/language/es-AR/Default.aspx?NewsletterID=64>

visible en frases tales como *Es decir, los trámites burocráticos deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa*. Sea como fuere, el hecho es que todo titular de patente está expuesto a que el cumplimiento de los requisitos de conservación de la patente sea atacado o desafiado por parte de un presunto usurpador en situaciones como la que se ilustra en la sentencia de 7 de junio de 1977, razón por la cual el cumplimiento de dichos requisitos debe vigilarse de cerca. Por lo demás, se trata de una tesis con la que todo hombre de la ley puede cómodamente simpatizar, tanto en lo concerniente a la forma como al fondo:

PATENTES. CADUCIDAD. ERROR EN EL PAGO DE DERECHOS. Es cierto que conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, cuando se dejan de pagar los derechos de una patente dentro de los plazos legales, opera la caducidad de la patente. Pero no hay precepto legal alguno que establezca que cuando el pago se efectúa en tiempo pero con algún error, cualquiera que éste sea, deba operar de todos modos la caducidad de la patente. Así pues, cuando el pago se efectúe con un error en los datos que resulte razonablemente comprobable la única consecuencia será que ese error deberá corregirse, pero de ninguna manera que se declare la caducidad de la patente: para esto no habría fundamento legal adecuado. Por otra parte, el que los pagos los reciba la Secretaría de Hacienda y las patentes las controle la Secretaría de Industria y Comercio, es un elemento interno de las dependencias del Poder Ejecutivo, que de ninguna manera puede tener el efecto de hacer irreparables los errores, los que cada dependencia debe corregir como mejor proceda, de oficio o a petición de parte, según el caso, pero sin que tal división burocrática de funciones pueda privar a los afectados de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales. Es decir, los trámites burocráticos deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa.¹⁸⁰

132. La caducidad de una patente y la garantía de audiencia. Sentencia de 4 de septiembre de 1986 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito. México.

Diez años después del fallo antes reseñado, el Primer Tribunal vuelve a mostrar simpatías por los derechos del patentado al dejar sin efectos la caducidad como figura que por el simple transcurso del tiempo produce sus consecuencias cuando no se ha cumplido con determinada exigencia

180 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7A. Volumen: 97-102. Página: 181. Amparo en Revisión 301/77. *The B. F. Goodrich Company*. 7 de junio de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. México.

prevista en las leyes de patentes. La sentencia de 4 de septiembre de 1986 está ahí disponible para todo litigante en asuntos de patentes, incluyendo los de infracción que involucran temas de caducidad como defensa.

“PATENTES. CADUCIDAD DE LAS. DEBE RESPETARSE PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. No basta con que las autoridades responsables sostengan que en la especie no era necesario otorgarle la garantía de audiencia a la parte quejosa, por tratarse de caducidad de una patente, porque tal acto implica la privación de un derecho, lo que obliga necesariamente de manera previa a su emisión, a oír en defensa al particular afectado, por un mandato constitucional, sin que el presente caso constituya una excepción.”¹⁸¹

Las providencias precautorias y la garantía de audiencia en los procedimientos de observancia.

133. Las providencias precautorias y la garantía de audiencia en los pleitos de infracción. Sentencia dictada en 1985 en el negocio Laboratorios Lepetit de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

Particularmente importante es el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis que se comenta en relación con el papel de la garantía de audiencia en temas tan complejos como los que tienen que ver con el Derecho de patentes en general y en particular sobre los que versan sobre la infracción de una patente. Ello es especialmente cierto cuando de lo que se trata es de que la decisión definitiva contenga la verdad, como lo señala el tribunal.

A propósito de las diligencias y otros procedimientos legales que tienen que ver con la infracción de una patente y la garantía de audiencia, hay que recordar que además de los procedimientos a que se refiere la sentencia de la Segunda Sala, existen otras instancias en las que es jurídicamente concebible el diferimiento de la garantía de audiencia a un momento posterior al de la ejecución de una medida. Me refiero al caso de la ejecución de providencias precautorias. Por eso, es importante que cuando en la práctica de todos los días la autoridad deba aplicar alguna providencia precautoria que implique la necesidad de instrumentar alguna de las figuras del tipo de las contenidas en el Capítulo VI del TÍTULO QUINTO del Código de Procedimientos Civiles del D.F. (artículos 235 a 254), la medida se aplique con testigos verdaderamente

181 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Fuente: Informe 1986 AD. Parte III. Página 61. Amparo en Revisión 295/86. AMP Incorporated. 4 de septiembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera C. México.

idóneos tal y como lo prevé el artículo 239 del CPCDF, mismos que deben ser puestos a disposición del juez por el peticionario de la medida, en términos de lo dispuesto en el propio artículo 239, CPCDF. Esto es así toda vez que, dada la naturaleza de las providencias precautorias, es claro que la garantía de audiencia no se aplica en un momento anterior a la instrumentación de la misma, pues lo contrario haría absolutamente inútil la institución de las providencias precautorias. En estos casos, la garantía de audiencia se respeta, difiriendo su observancia a un momento posterior al de la instrumentación de la providencia precautoria, lo cual se desprende del texto del artículo 250 del CPCDF que establece que *ejecutada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda, el que la pidió deberá entablarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, uno por cada doscientos kilómetros.*

Esto es, que a la ejecución de toda providencia precautoria debe seguir la interposición de una demanda y con ello el juicio en el que se observará, desde luego, la garantía de audiencia. Esto último, si lo que se pretende es evitar que la providencia precautoria sea revocada en términos de lo dispuesto en el artículo 251, CPCDF. Como la ejecución de una providencia precautoria implica el diferimiento de la garantía de audiencia a un momento posterior al de la puesta en práctica de dicha providencia, además de exigirse al peticionario de la medida que acredite “el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita” en términos de lo dispuesto en el artículo 239, el propio ordenamiento exige el otorgamiento de una fianza por parte del actor, tratándose de medidas como la petición de arraigo (artículo 241, CPCDF):

PATENTES, SOLICITUDES DE DECLARACIÓN DE INVASIÓN DE GARANTÍA DE AUDIENCIA. No es cierto que en el procedimiento administrativo establecido para dilucidar las solicitudes de declaración de invasión de una patente pueda hacerse caso omiso de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 Constitucional. En primer término el artículo 230 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, aun cuando es un tanto deficiente al respecto, establece un procedimiento que interpretado jurídicamente obliga a la autoridad a respetar la garantía de audiencia. Es así como dispone que se fijará un plazo al “presunto invasor de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que resida, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar la solicitud de declaración formulada en su contra...y para presentar las objeciones y observaciones que considere pertinentes...”. Como se advierte fácilmente, en el plazo a que se refiere este precepto no implica la fijación de un término rígido

y menos perentorio, sino que lo condiciona a la naturaleza del asunto, lo que en otras palabras quiere decir que es a la autoridad respectiva a quien corresponde fijarlo, pero en estricto apego a la importancia de la controversia y a la mayor o menor dificultad que las partes tengan para proporcionarle todos aquellos datos y pruebas que la lleven al mejor conocimiento de la verdad. Tan es así, que el mismo precepto, en su parte final, dispone textualmente lo siguiente: “por su parte, la Secretaría podría cerciorarse de la exactitud de cualquier dato que se le ministre o requerir en su caso la comprobación correspondiente”. Ahora bien, las prescripciones legales anteriores no otorgarán facultades discrecionales a la Secretaría de Industria y Comercio sino que le imponen la conducta a seguir, cual es la de fijar un plazo suficiente y requerir la comprobación de los datos que se le ministren. Independientemente del contenido e interpretación del artículo 230 de la ley de la materia, cabe subrayar que la garantía de audiencia, por otorgarla un precepto constitucional, se encuentra imperativamente implicada en todo procedimiento, judicial o administrativo, que pueda culminar con la privación a alguien de sus posesiones o derechos, y que cuanto más amplia sea la que otorgue una autoridad, mayor será la posibilidad de que las partes comprueben sus derechos y de que la decisión definitiva contenga la verdad.¹⁸²

Las facultades del abogado para perseguir la infracción.

134. Los pleitos de infracción y las facultades del abogado que representa al dueño de la patente. El caso *David Kahn Inc. vs Artefactos Metálicos McGregor, S.A. y otros*. México.

La defensa puede hacer valer temas sustantivos, o procedimentales, para resistir el ataque del abogado del dueño de la patente en el pleito por la presunta infracción de la patente. A continuación la reseña del caso:

Por considerar invadidos los derechos de exclusividad derivados de las patentes 60864¹⁸³ y 61078¹⁸⁴ de su propiedad, David Kahn, Inc., demandó ante la Oficina de patentes la declaración de invasión en contra de Artefactos Metálicos McGregor, S.A., Venus Continental, S.A. y Struck y Cia., S.A. Venus Continental S.A. contrademandó la nulidad de ambas patentes.

182 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7ª. Volumen LXXIX. Página 28. Sexta Época, Tercera Parte: Vol. LXXIX, pg. 28 R.R. 7408/60 Laboratorios Lepetit de México, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Tesis relacionada con jurisprudencia 344/85. México.

183 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Septiembre de 1959, p. 1432. México.

184 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Octubre de 1959, p. 1619. México.

La múltiple y compleja controversia fue resuelta por la Oficina de patentes sin entrar al estudio de fondo de las demandas de invasión ni de las peticiones de nulidad de las patentes, ya que por una parte estableció, oficiosamente, que el apoderado de David Kahn Inc. había carecido de personalidad para representarla en los procedimientos de declaración de invasión de los derechos conferidos por las patentes 60864 y 61078 y, por otra, que David Kahn Inc., no fue debidamente emplazada en los procedimientos de nulidad de las citadas patentes.

De esta forma, sin haber lugar a resolver en cuanto al fondo, se dejaron a salvo los derechos que pudiera tener David Kahn Inc., para que los dedujera con los requisitos legales adecuados. Asimismo, sin decidir en cuanto a lo pedido en las demandas de nulidad, también se dejaron a salvo los derechos que pudiera tener Venus Continental para deducirlos con los requisitos legales correspondientes.

Tanto la propietaria de la patente como las empresas acusadas de invadir los derechos de la misma, se inconformaron contra dichas resoluciones de la Oficina de patentes mediante sendos juicios de amparo promovidos ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.¹⁸⁵

El juez concedió el amparo a David Kahn revocando la opinión de la Oficina de patentes y contra dicha sentencia la Oficina de patentes y Venus Continental interpusieron recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó el sobreseimiento de los juicios.¹⁸⁶

185 Juicio de amparo 163/63, Juicio de amparo 164/63 y Juicio de amparo 165/63. México.

186 Tocas 3913/63 y 4028/63. México. RANGEL MEDINA David, *Apuntes del Curso de Derecho de Patentes del Doctor David Rangel Medina, op. cit.* y RANGEL ORTIZ HORACIO, *Infracción de Patentes, op. cit.*, pp. 418-419.

La autoridad no debe desechar la demanda del actor por irregularidades sin antes requerir al abogado.

135. La autoridad no puede legalmente desechar una demanda por alguna irregularidad aparente o real en la demanda sin antes requerir al peticionario de una actuación. Sentencia de 25 de noviembre de 1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Las autoridades que conocen en primera instancia de las acciones de nulidad en contra de una patente cuya validez se estima fuera de la ley, varía de sistema en sistema y de nación en nación, e incluyen lo mismo sistemas que facultan a la Oficina de patentes para conocer de este tipo de asuntos que los que reservan esta facultad al Poder Judicial. En el caso de México, es la Oficina de patentes la autoridad competente para conocer en primera instancia de estos negocios y es a ella a quien van dirigidos los correctivos a los que alude la sentencia de 25 de noviembre de 1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito correspondiente a Ciudad de México, en un fallo de la ponencia del ilustre jurista mexicano Guillermo Guzmán Orozco, Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Presidente de este Tribunal en su tiempo. La pertinencia de este fallo, se suma a los de 7 de junio de 1977 y 4 de septiembre de 1986 en materia de caducidad de patentes dictados por el mismo órgano:

PATENTES, NULIDAD DE. DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN. Es cierto que el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) establece que a la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente deben acompañarse los documentos o comprobantes en que se apoye la promoción, pero de tal precepto no puede desprenderse que deba desecharse una solicitud por el hecho de no haberse acompañado el documento comprobante de que se había expedido una patente semejante anterior, cuando ésta sea la causa de la nulidad. Pues si la solicitud se eleva a la misma autoridad que registra u otorga las patentes, es claro que en principio bastará mencionar los números o elementos adecuados de identificación de las patentes de que se trate, de las que la propia autoridad debe tener noticia plena en sus registros o archivos, y más si estos son publicados, y en todo caso si la autoridad, de oficio o a petición de parte, llegase a estimar necesario que se exhibiese el documento de que se trata, tendría que requerir su presentación, pero no desechar de plano la solicitud y a falta de tal requerimiento, no puede decirse que la acción de nulidad ejercitada resulte improcedente por no haberse

acompañado el documento base de la acción, ya que éste fue expedido por la propia autoridad ante quien se solicitó la declaración de nulidad.¹⁸⁷

Los arreglos entre las partes que ponen fin al pleito de infracción.

136. La firma de licencias contractuales entre actor y demandado como mecanismo para formalizar un arreglo extrajudicial en los pleitos de infracción de patente. Caso *The Dow Chemical Company vs. Fotograbadores Unidos, S.A. y otros*. México.

La mayoría de los pleitos por invasión de una patente terminan en un arreglo extrajudicial que pone fin a la controversia, y que puede incluir la contratación de una licencia retroactiva y el desistimiento de la acción por infracción de la patente, a cambio del pago convenido y otros compromisos, e incluso puede otorgarse una licencia para agotar el inventario incluyendo la contraprestación correspondiente. En ocasiones, el pleito puede también dar lugar a la iniciación de una nueva licencia para producción futura en condiciones similares a las que las partes habrían pactado contractualmente. El caso *The Dow Chemical Company*, muestra el uso que se da a la figura de la licencia de patente o contrato de licencia como herramienta para obtener un arreglo extracontractual en los pleitos de invasión de patentes:

Los propietarios de la patente 61625¹⁸⁸ otorgada para un proceso y método de grabado, demandaron la declaración de invasión de derechos en contra de Fotograbadores Unidos, S.A. y Servicios Gráficos, S.A., de la ciudad de Monterrey; Fotograbado Mariscal, S.A. de Guadalajara; Novaro Editores e Impresores, S.A. de Naucalpan y Fotozinc, S.A., Editorial de los Estados, S.A., Fotograbadores y Fotograbadores Unidos, S.A. y Roberto García y Aurea Villegas, todos de Ciudad de México.

Algunos de dichos demandados alegaron la falta de validez de la patente pero sin promover formalmente la acción de nulidad. Antes de ser dictada la resolución por la Oficina de patentes en los juicios de invasión, las controversias concluyeron mediante la concesión de licencias contractuales de explotación de la patente de Dow Chemical Company.

187 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Fuente: Semanario judicial de la Federación. Época: 7ª. Volumen: 83. Página 51. Amparo en Revisión 547/75. *Rexal Drug Chemical Company*. 25 de noviembre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. México.

188 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Febrero de 1960, p. 175. México.

Dado el uso generalizado de la invención por otras empresas, los correspondientes litigios se evitaron por haberse otorgado licencias de explotación de la patente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Compañía Editorial la Opinión, S.A., de Torreón; Fotograbado Rowval, Fotograbado Luis Romo, Ester Escobar Valenzuela, Nacional Grabadora, S.A., Tostado Grabador, S.A., Fotograbadores, S.A. y Moore Business Forms de México, S.A.¹⁸⁹

Los permisos de las autoridades sanitarias y el respeto del Derecho de patentes.

Fuente de frecuentes confrontaciones entre todos los actores involucrados es el papel que se asigna a las patentes de productos farmacéuticos cuando un tercero distinto al dueño de la patente solicita de la autoridad sanitaria la aprobación o permiso que incluye el punto de vista de la autoridad en el sentido de que el producto farmacéutico respecto del cual se solicita la autorización sanitaria, no es susceptible de provocar daños a la salud del paciente a quien se le administra el producto. Esta clara función que tienen las autoridades sanitarias, en lo que a este aspecto específico se refiere, de tiempo en tiempo es tergiversada equiparándola a la de la propia Oficina de patentes, sin que se sepa que existe fundamento legal o razón jurídica que haga de esta actuación una confusión genuina. Este tipo de actuaciones generan la necesidad de poner en marcha los mecanismos propios de la observancia de los derechos exclusivos de una patente farmacéutica que abarcan la necesidad de intervenir en pleitos como los resueltos en las sentencias de 3 de febrero de 2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 9 de diciembre de 2010 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Ciudad de México, como parte de los mecanismos instrumentados por el dueño de las patentes involucradas encaminados a hacer efectivos los derechos de las patentes involucradas en estos negocios. Esto, a pesar que esas actuaciones judiciales propias de la observancia de los derechos exclusivos de las patentes involucradas hayan tenido resultados satisfactorios para los dueños de las patentes farmacéuticas involucradas sólo en el caso fallado por la Corte en sentencia de 3 de febrero de 2010, no así en el fallado por el Cuarto Tribunal Colegiado por sentencia de 10 de diciembre de 2010, como se verá mas adelante.

189 RANGEL MEDINA David, *Apuntes del Curso de Derecho de Patentes del Doctor David Rangel Medina, op. cit.* Véase también RANGEL ORTIZ Horacio, *Infracción de patentes, op. cit. pp. 408 et seq.*

137. La lista de patentes de medicamentos alopáticos que debe conocer la autoridad sanitaria. Sentencia de febrero de 2010 de la Suprema Corte de Justicia (contradicción de Tesis 383/2009). México.

La sentencia interpreta el alcance de la norma que obliga a la Oficina de patentes a incluir en una lista las patentes en las que se reivindique un medicamento alopático, y especifica los tipos de patentes que deben aparecer en esa lista. Esto, a los fines de que la autoridad sanitaria responsable de otorgar el permiso para la comercialización del medicamento esté notificada y enterada de la existencia de dichas patentes, particularmente para los casos en que un tercero distinto al dueño de la patente solicite el permiso para comercializar el producto. Si el producto está reivindicado en una patente de la que es titular un tercero distinto al solicitante del permiso, la autoridad debería exigir el consentimiento expreso del titular de la patente como condición para la comercialización del producto reivindicado en la patente. La sentencia identifica los tipos de patentes que deben formar parte de la lista que las autoridades reguladoras en materia de salud, deben conocer a los fines ya indicados.

Queda por averiguar qué era precisamente lo que se buscaba al manifestar oposición a la inclusión de los datos de una patente en vigor y surtiendo todos sus efectos en una gaceta especial que permitiera reforzar la utilidad de gaceta general en donde aparecen los datos de todas las patentes concedidas. Es un hecho que cualquier patente farmacéutica o de otro tipo, publicada o no en los órganos especialmente diseñados para impedir que ésta no sea tomada en cuenta por parte de la autoridad sanitaria, debiera ser tomada en cuenta por parte de dicha autoridad, con independencia de si ésta ha sido publicada en una gaceta especial dirigida a la autoridad sanitaria. El Derecho internacional de patentes representado por el artículo 12 del Convenio de París exige que todo Estado miembro publique de modo regular los datos de las patentes concedidas con una breve designación de las invenciones patentadas, así como el nombre de los titulares de las patentes concedidas. Esta publicación tiene funciones informativas, lo mismo para particulares que para autoridades, de modo que con o sin una publicación adicional a la que se realiza respecto de la concesión de cualquier patente, en cualquier caso la autoridad sanitaria está obligada a respetar los derechos de toda patente:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS O SUS REIVINDICACIONES QUE NO CONSTITUYAN PROCESOS DE PRODUCCIÓN O DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y QUE EN SU COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA INCLUYAN UN INGREDIENTE, SUSTANCIA O PRINCIPIO ACTIVO, DEBEN INCLUIRSE EN LA PUBLICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 BIS DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Las patentes referidas deben publicarse en la gaceta de patentes vigentes de medicamentos, pues cumplen con los requisitos previstos en el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva.¹⁹⁰

138. El derecho exclusivo que confiere las patentes farmacéuticas y los permisos expedidos por las autoridades sanitarias en el caso *Pfizer vs. Protein, S.A. de C.V.* Sentencia de 9 de diciembre de 2010 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 300/2010. México.

En el Derecho de patentes mexicano como en el de otras legislaciones, existe la posibilidad de solicitar a la autoridad que conocerá en primera instancia de un juicio por la infracción de una patente, la aplicación de una serie de medidas provisionales en contra de la parte demandada. Estas medidas, se aplican por la autoridad que conoce en primera instancia del pleito y se hacen efectivas antes de la instauración del pleito propiamente dicho. Las medidas pueden incluir una orden, en virtud de la cual, se obliga a la parte demandada a abstenerse de la realización de ciertas actividades tales como las que el dueño de la patente estima constituyen conductas infractoras de la patente. Estas medidas, son aplicadas con la idea de impedir *inter alia* que la parte demandada continúe realizando las conductas infractoras de la patente propiedad del demandante durante la tramitación y substanciación del litigio, que suelen ser de varios años. La aplicación de estas medidas, está sujeta a ciertas condiciones que debe satisfacer la parte demandada, e incluyen, la necesidad de mostrar a la autoridad que conoce en primera instancia del pleito que existen probabilidades razonablemente sólidas de que las conductas de la parte demandada serán consideradas como infractoras de la patente. Además de esta exigencia de carácter legal, la parte demandante deber exhibir una fianza para responder por los daños que pudiera causar a la parte demandada con la aplicación de las medidas

190 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Febrero de 2010. Página: 135. Tesis: 2a./J. 7/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Contradicción de tesis 386/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de enero de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. Tesis de jurisprudencia 7/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de enero de dos mil diez. México.

provisionales, específicamente, la obligación de abstenerse de realizar las conductas de explotación que se estiman violatorias de los derechos de exclusividad, si el pleito concluye con una sentencia final favorable a la parte demandada.

El régimen legal aplicable a estas cuestiones, permite también, que la parte demanda continúe realizando las conductas presuntamente infractoras durante la tramitación del juicio de infracción, a condición de que dicha parte demandada exhiba una contra-fianza que garantice los daños que pudiera sufrir el dueño de la patente por la explotación no autorizada de la patente por parte del demandado durante la tramitación del juicio, si al final del pleito resulta que la patente era válida y que ésta había sido violada por la parte demandada. Esta contra-fianza, suele fijarse en un monto que duplica el de la fianza requerida originalmente a la parte demandante. La resolución de la autoridad que ordena la aplicación de la medida provisional, o bien, que condiciona el levantamiento de la medida al cumplimiento del requisito de la contra-fianza, es susceptible de ser impugnada por la parte demandada con base en una serie de consideraciones que varían de caso en caso. Estas consideraciones, pueden incluir razonamientos dirigidos a convencer a la autoridad que conoce de la impugnación, de lo improcedente de la medida provisional por razones que pueden incluir *inter alia* pruebas y argumentos que acrediten que la parte demandada tiene derecho a explotar la patente supuestamente violada, aun en la ausencia del consentimiento expreso del dueño de la patente.

En el caso fallado por el tribunal de apelación que conoció de este negocio, la parte demandada se las arregló para obtener una constancia de las autoridades sanitarias, de acuerdo con la cual, desde el punto de vista sanitario, no existían inconvenientes en que se explotara el producto farmacéutico que se encontraba incluido en las reivindicaciones de la patente presuntamente violada propiedad de la parte demandante. Esta constancia dirigida por la autoridad sanitaria a la parte demandada, y obtenida sin el consentimiento del dueño de la patente, cumple con una función de seguridad en materia sanitaria, y nada más que eso. No obstante, el abogado de la parte demandada se las ingenió para convencer al tribunal de apelación que conoció de la impugnación de las medidas provisionales, de que esa constancia sanitaria era un título equiparable al título de patente propiedad del demandante, y que por tal motivo, la parte demandada gozaba de un título del mismo rango que el título de patente, y que podría servir de apoyo para legitimar la explotación realizada por la parte demandada. Así, el tribunal de apelación ordenó el levantamiento de la medida, específicamente la revocación de la orden de la autoridad que conoció en primera instancia del negocio en el sentido de cumplir con el requisito de la contra-fianza como condición para que la parte demandada continúe explotando la patente presuntamente violada durante la tramitación del pleito de infracción.

El efecto de la sentencia del tribunal de apelación consiste en permitir que la parte demandada continúe realizando las conductas presuntamente usurpadoras de la patente durante la tramitación del pleito de infracción o violación, y que durante ese tiempo comparta el mercado con el dueño de la patente, quien tendrá que buscar la forma de remediar esta coexistencia impuesta por el tribunal de apelación, si la sentencia final le es favorable, como acreditó que podría ser el caso ante la autoridad de primera instancia que ordenó la aplicación de las medidas provisionales.¹⁹¹

Lo extraordinario del caso, radica en el razonamiento empleado por el tribunal de apelación, a quien le pareció que un documento relativo a la ausencia de efectos perjudiciales para la salud expedido por la autoridad sanitaria mexicana, era un título equiparable al de la patente de invención del demandante, motivo por el cual, ordenó el levantamiento de la medida para que la autoridad que conocerá del pleito de invasión de la patente resuelva si un documento o constancia expedido por las autoridades sanitarias mexicanas tiene un valor superior, inferior o idéntico al de una patente de invención, y si esa autorización sanitaria es una defensa válida contra la reclamación por la infracción de la patente.

Que el autor tenga conocimiento, ni en el Derecho mexicano ni en el Derecho de otros países, existe razón jurídica ni fundamento legal que permita cuestionar la efectividad y validez de una patente por razón de la existencia de una constancia sanitaria como la del caso concreto que nos ocupa, como años atrás lo había sostenido un tribunal brasileño a través de la sentencia de 11 de septiembre de 1986 como se verá un poco más adelante. Lo que aquí interesa resaltar, es que ese documento oficial expedido por las autoridades sanitarias conocido con distintos nombres en las prácticas nacionales e internacionalmente, identificado como *marketing approval*, contiene una constancia con fines y efectos estrictamente sanitarios, ajenos al Derecho de patentes y al derecho a explotar el medicamento involucrado.

A continuación, pasamos a comentar el caso *Pfizer vs. Protein, S.A. de C.V.*:

La empresa Pfizer, titular de la patente 181244 (Agentes antianginales de pirazolopirimidinona) solicitó la aplicación de medidas provisionales en contra de la empresa Protein, S.A. de C.V. encaminadas a impedir que Protein comercializara el producto amparado por la patente de Pfizer al amparo de un permiso de la autoridad sanitaria mexicana, expedido por la Secretaría de Salud del gobierno mexicano sin considerar la existencia de la patente propiedad Pfizer. Al momento de solicitar la aplicación de las medidas

191 El régimen legal aplicable a las medidas provisionales está contenido en los artículos 199 bis y 199 bis 1 a 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial. El texto de estas disposiciones puede consultarse en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

provisionales previstas en el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, la sociedad Pfizer, dueña de la patente mexicana presuntamente violada por la sociedad Protein, aportó una fianza por un monto aproximado equivalente a US\$200,000.00 para garantizar el daño que Pfizer pudiera causar a Protein en caso que la sentencia definitiva en el pleito de invasión mostrase que Pfizer no tenía derecho a la patente ni a la instrumentación de las medidas provisionales previstas en el ordenamiento. Para obtener el levantamiento de la medida, la autoridad mexicana que conoció en primera instancia del asunto, exigió a la sociedad Protein, demandada en el juicio de infracción de la patente de Pfizer, la exhibición de una póliza de fianza por el doble del monto de la fianza exhibida por la actora, esto es, por un monto equivalente a US\$400,000.00. Esta actuación por parte de la autoridad que conocía del asunto en primera instancia, fue impugnada por la parte demandada quien, sorprendentemente, obtuvo una sentencia favorable por parte del Tribunal del Poder Judicial Federal que conoció en tercera y última instancia de la impugnación hecha por Protein. Me refiero a la sentencia ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito correspondiente a Ciudad de México, responsable del fallo dictado con fecha 9 de diciembre de 2010, por el que se deja sin efectos la medida provisional dictada en contra de la parte demandada, lo mismo que la contra-fianza impuesta por la autoridad como condición para el levantamiento de la medida. En efecto, la sentencia califica como improcedente la contra-garantía impuesta como condición para el levantamiento de la medida provisional que incluía la prohibición de comercializar el producto amparado por la patente, luego entonces, la sentencia permite el levantamiento de la medida provisional, dejando sin efectos el mandato de abstención de comercializar el producto patentado por parte del demandado, sin que para ello se exija a la parte demandada garantizar el daño que causaría al dueño de la patente, en caso de que la sentencia definitiva dictada sobre el fondo del tema de la infracción fuera favorable al dueño de la patente. La lectura del fallo muestra que la razón fundamental para resolver en favor de la demandada en este asunto consistió en el hecho de que la parte demandada era beneficiaria de un permiso expedido por las autoridades sanitarias en el que se deja constancia que, en opinión de la autoridad sanitaria, el fármaco aprobado no es susceptible de causar daños a la salud, y en el que expresamente se indica que dicho permiso no es una autorización para explotar el medicamento en violación de derechos de propiedad industrial de tercero, como son los derechos de patente. Ello, no obstante, el permiso de la autoridad sanitaria mexicana ha sido la base de la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en favor de la parte demandada por infracción de patente. En el pensamiento ortodoxo, está claro que no existe razón jurídica ni fundamento legal que permita a la parte demandada invocar como defensa válida una autorización sanitaria para con ello destruir los efectos que confiere la patente de un tercero. El caso

mexicano no es excepcional, como lo sugieren las referencias al compromiso de cumplir con la obligación de respetar los derechos de patente por encima de las autorizaciones sanitarias, que aparecen consignadas en los acuerdos comerciales negociados en la primera década del siglo XXI por Estados Unidos con Perú, Colombia, CAFTA, Bahrein y Marruecos.¹⁹² Todos estos instrumentos incluyen el compromiso expreso de las partes en el sentido de que en las respectivas jurisdicciones jamás se dictaría un fallo como el contenido en la sentencia de 9 de diciembre de 2010 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México,¹⁹³ cuyo parte medular incluye el siguiente texto:

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el promotor de las medidas cautelares, consistentes en el retiro de la circulación de medicamentos y la restricción de su comercialización, cuenta con una patente y el destinatario de ellas opera su explotación con base en un registro sanitario, esto es, se trata de una situación en la cual los sujetos que intervienen consideran desplegar sus actividades al amparo de sendas permisiones de las autoridades, sin que de manera incuestionable pueda sostenerse que quien se apoya en una licencia sanitaria carezca por completo de derecho, en tanto que no cuenta con un referente que haga patente la exclusividad en la explotación que sirve de base a la empresa que ha solicitado el dictado de las medidas restrictivas de la actividad comercial, demostrando la exclusividad de su derecho y/o para el solo efecto de –con base en ello—hacer un cálculo o estimación preliminar de los probables daños y perjuicios que la comercialización del producto de la ahora quejosa podrían generar, y en esas

192 La debida aplicación del derecho exclusivo conferido por una patente haría innecesaria la inclusión de un compromiso en este sentido, pues no existe razón jurídica que permita utilizar una autorización sanitaria como permiso para invadir una patente o para invalidarla contra el titular de un registro sanitario. Como sea, el compromiso expreso de respetar el derecho exclusivo de una patente ,cuando éste se confronta con un registro sanitario aparece en las siguientes disposiciones contenidas en por los menos ocho acuerdos comerciales celebrados en la primera década del siglo XXI: artículo 17.10.2 (c), Chile-EUA, artículo 15.0.2 (a) CAFTA-DR-EUA, artículo 16.10.3 (a) Perú-EUA, artículo 15.10.4 (1) Panamá-EUA, artículo 17.10.4 (a), Australia-EUA, ARTÍCULO 14.9.4 Bahrain-EUA y artículo 15.10.4 (a) Marruecos-EUA. Un detallado estudio sobre el deber de las naciones de respetar los derechos de patente en situaciones en que la parte demandada por infracción de la patente invoca ser titular de un registro sanitario como justificación para invadir una patente farmacéutica, y el compromiso de las naciones de no atribuirle a las autorizaciones o registros sanitarios el papel de autorización para ignorar el derecho exclusivo conferido por una patente en los procedimientos de observancia del derecho de patente, aparece en el trabajo de RANGEL ORTIZ Horacio, *Obligation Not to Grant Marketing Approval to Third Parties Prior to the Expiration of the Patent Term of Pharmaceutical Patents (Patent Linkage)* en: *Patent Rights in Commercial Agreements Recently Entered by the U.S.A with Nations of the South*, *CURRENTS International Trade Law Journal*, Summer 2008, South Texas College of Law, Vol. XVI, No. 3, pp. 52-61. En este estudio, el autor expone las consideraciones jurídicas que rigen la resolución de toda situación en la que se invoque una autorización sanitaria como supuesta justificación para invadir una patente farmacéutica.

193 El derecho aplicable a estas cuestiones se discute en RANGEL ORTIZ Horacio, *Prohibición de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expiración de una patente farmacéutica* en: *La propiedad industrial y la competencia internacional en los acuerdos comerciales de las Américas del Siglo XXI*, Concorrenza e Mercato 15/2007, Giuffrè Editore 2008, pp. 273-305. En el Derecho mexicano la normatividad aplicable a este tipo de confrontaciones está conformada por disposiciones legales claras y suficientemente explícitas que impiden que un registro sanitario sea válidamente invocado para invalidar los efectos de una patente farmacéutica. Dicho régimen legal se discute en el trabajo RANGEL ORTIZ Horacio, *Las patentes farmacéuticas en México y la Reforma de 2003*, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, ADI (XXIV), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, pp. 319-330.

condiciones, aunado al hecho de que no se cuenta con datos acerca del mercado correspondiente, su operación, así como los niveles de venta, resulta indebida la asignación de una contragarantía (...) cabe destacar que los sujetos en litigio se encuentran protegidos por un derecho reconocido, por tanto, si no hay elementos indiscutibles para considerar que una de las partes despliega una conducta ilícita, tampoco se puede concluir que existan datos objetivos que hagan patente el lucro cesante y, por tanto, que sea procedente la determinación de una contragarantía a efecto de levantar las medidas provisionales impuestas.¹⁹⁴

Admitido que en el Derecho de patentes internacional hay material de apoyo que exige que los derechos exclusivos que confieren las patentes sean respetados de manera compatible con la salud pública y con el acceso a los medicamentos, ninguno de los entendimientos que se han obtenido en el ámbito multinacional en torno a estos temas, en el contexto de los trabajos de la OMC y la Declaración de Doha, incluye apoyo directo o indirecto para dispensar a los derechos exclusivos conferidos por las patentes el tratamiento asignado por el Tribunal a la dueña de la patente involucrada en este pleito, ni mucho menos, para atribuir a un permiso que versa sobre temas estrictamente sanitarios, el papel al que alude la sentencia de 9 de diciembre de 2010, al que se atribuyó un papel equiparable al de una patente o al de una licencia obligatoria en una modalidad desconocida en el Derecho en general y el Derecho de patentes en particular.¹⁹⁵

Por lo demás, si lo que se pretendía era cuestionar la validez de la patente cuyos derechos se estimaban vulnerados por virtud de las actuaciones del solicitante del permiso sanitario y de la propia autoridad sanitaria, el camino escogido para hacer tales cuestionamientos, que tampoco fueron hechos, no es el que se prevé en el Derecho aplicable a estas cuestiones, tema

194 La sentencia de 9 de diciembre de 2010 adoptada por unanimidad de los tres magistrados del Cuarto Tribunal, notificada a las partes el 21 de febrero de 2011, fue motivo de presentación y discusión en la sesión mensual de la Comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en las instalaciones del University Club de Ciudad de México el día 9 de mayo de 2011. El Magistrado Jean Claude Tron Petit, uno de los tres magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito correspondiente a Ciudad de México, y autor de fallos que han sido elogiados por el autor y otros comentaristas legales, fue invitado como orador huésped de la Comisión quien concluyó sus comentarios en torno al tema central de la reunión (la sentencia de 9 de diciembre de 2010) que precedió al coloquio convocado por la Comisión, diciendo: *los abogados a veces consiguen mostrar un escenario ficticio, distinto al que existe en la realidad, y con ello a veces consiguen confundir al juez...* La sentencia fue repudiada por unanimidad de todos los barristas que hicieron uso de la palabra con excepción de una abogada representante de la industria genérica, presente en la sesión del día 9 de mayo de 2011, quien elogió el trabajo de los magistrados responsables del fallo que impidió que se hicieran efectivos los derechos de patente en esta fase del pleito entre la sociedad Pfizer y la sociedad Protein, S.A. de C.V. Véase Acta de la sesión de la Comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados que tuvo lugar en el University Club de Ciudad de México el día 9 de mayo de 2011.

195 Un estudio sobre el estado actual de estos desarrollos en el contexto del Derecho internacional de la propiedad intelectual en general y de la Ronda de Doha en particular aparece en el trabajo de: LOIS BASTIDA Fátima, *La Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS) y la Salud Pública* en: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 28, 2007-2008, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, pp. 609 yss. Véase también el trabajo sobre el mismo tema de RANGEL ORTIZ Horacio, *La Declaración de Doha y las patentes farmacéuticas* en: Lex Negoti III, Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE-DOFISCAL, México 2011, pp. 281-330.

suficientemente explorado tanto en la práctica como en la jurisprudencia y la doctrina aplicables a este tipo de actuaciones. De lo explorado de estos caminos dan cuenta algunos de los fallos y comentarios expuestos en este trabajo, a propósito de las alternativas disponibles para el que acredita tener un interés jurídico, y más específicamente un interés legítimo, para poner en marcha los mecanismos legales aludidos contra una patente en una situación en que se han hecho efectivos los derechos exclusivos conferidos por estos títulos oficiales que expide el Estado y que permiten al inventor o al patrocinador de las investigaciones del inventor, explotar de modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado, que el Derecho internacional aplicable ha fijado en veinte años como mínimo.

139. El respeto del Derecho de patentes y los permisos sanitarios en la sentencia de la 5ª Turna do Tribunal Federal de Recursos publicada en el Diário da Justiça de 11 de septiembre de 1986. Brasil.

Distinto es el tratamiento que un tribunal de Brasil dispensó a la patente brasileña para amparar un producto farmacéutico en el caso que se reseña a continuación. Entre el caso brasileño publicado el 11 de septiembre de 1986 y el caso mexicano fallado el 9 de diciembre de 2010 por el Cuarto Tribunal Colegiado existen elementos en común y diferencias notables. Los comunes están representados por el hecho de que en ambos casos estaba involucrado un derecho de patente y el hecho de que un tercero ajeno al dueño de la patente se apersonó ante las autoridades sanitarias para solicitar un permiso sanitario (lo que se conoce en la práctica internacional como *marketing approval*) sin hacerlo a través del dueño de la patente y sin contar con su anuencia para la práctica de la gestión. Tanto en el caso brasileño como en el caso mexicano existía una patente en vigor y surtiendo todos sus efectos, en la que se había reivindicado el fármaco en el caso mexicano y un producto fitosanitario en el brasileño respecto de los cuales terceros distintos a los dueños de las patentes habían solicitado el permiso o aprobación de las autoridades sanitarias de México y Brasil. Originalmente, tanto la autoridad administrativa de Brasil como la de México ignoraron la existencia de la patente involucrada y otorgaron el permiso solicitado por el tercero. A diferencia del caso mexicano en que el tribunal que falló en última instancia desconoció los derechos exclusivos del dueño de la patente, en el caso brasileño se aplicó una medida correctiva en el sentido de dejar sin efectos la aprobación de las autoridades sanitarias por estimarse que esa aprobación era violatoria de los derechos exclusivos de la patente. A continuación, se reproduce el texto de la reseña de esta sentencia como aparece en el comentario de la obra colectiva sobre la *Ley de la Propiedad Industrial de Brasil (Lei No. 9.279.96)*. Este análisis se hace en el contexto del artículo 195, fracción XIV de la Ley de la Propiedad Industria de Brasil que

considera lo siguiente:

Art. 195.- XIV. Comete un crimen de competencia desleal quien: XIV. Divulga, explota o utiliza sin autorización, los resultados de exámenes u otros datos no divulgados, cuya elaboración involucra un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para la comercialización de productos.

Es interesante observar que mucho antes de la promulgación de la Lei No. 9.279/96, más precisamente diez años antes, la 5ª Turna do Tribunal Federal de Recursos, juzgando la apelación en la sentencia No. 107.541-DF, del cual fue relator el Sr. Ministro Geraldo Sobral, se sostuvo por unanimidad la ilegalidad de los actos involucrados, mismos que hoy se encuentran reprimidos de modo expreso en la fracción XIV del artículo 195:

ADMINISTRATIVO. PRODUCTOS FITOSANITARIOS. REGISTRO. CANCELAMIENTO.

La Administración puede anular sus propios actos cuando están teñidos de vicios que los hacen ilegales, porque de ellos no se originan derechos; o revocarlos por motivo de conveniencia u oportunidad, respetando los derechos adquiridos y dejando a salvo en todo caso, la apreciación judicial. Súmula No. 473 del Supremo Tribunal Federal. En la especie de estos procedimientos, la autoridad señalada como demandada procedió correctamente cuando canceló los registros de los productos fitosanitarios involucrados, al corroborarse que estos registros fueron concedidos contra la ley, en violación de los derechos asegurados por la patente de invención.¹⁹⁶

196 Sentencia anulada. (publicada en el Diário da Justiça del 11 de septiembre de 1986, p. 16312 en la Revista del Tribunal Federal de Recursos No. 147, p. 159 a 163 de junio de 19897. Véase DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA

SECCIÓN III

SECRETOS INDUSTRIALES

A. Conceptos fundamentales.

- 140. Antecedentes.
- 141. Los secretos industriales, la competencia desleal y el Derecho comparado.
- 142. Los secretos industriales en la clasificación de los secretos empresariales.
- 143. Secretos industriales.
- 144. Secretos comerciales.
- 145. Observaciones comunes a los secretos industriales y comerciales.
- 146. Estructura del secreto industrial.
- 147. Dos conductas fundamentales contra las que se protegen los secretos industriales.
- 148. Los secretos industriales y el dominio público.

B. Los secretos industriales y la información confidencial en la jurisprudencia.

- 149. La prueba pericial como medio para corroborar la violación de un secreto industrial en la sentencia de la Tercera Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil No. 2002,001.25013. Decisión por mayoría de votos publicada en el Diario Oficial –Poder Judicial—del 17/12/2002). Brasil.
- 150. Aprovechamiento de experiencias empresariales en violación de un acuerdo. Sentencia de la Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en la apelación civil No. 159.619.1 (publicado en el Diario Oficial de SP el 18/05/1992). Brasil.
- 151. Los secretos comerciales forman parte de la definición de secretos industriales. Sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. México.

- 152.** Obligación de la autoridad de tomar medidas para proteger la confidencialidad de secretos industriales involucrados en el pleito. Sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 153.** El proceso de producción que obre en un expediente administrativo ofrecido como prueba en un juicio debe ser resguardado como un secreto industrial. Sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito. México.
- 154.** La novedad y la confidencialidad son dos temas distintos. Sentencia de 6 de julio de 1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 211 y 211 Código Penal Federal). México.
- 155.** El acceso a la información contable y financiera que le está impedido a terceros ajenos a la empresa en tanto información confidencial y secreta, le está permitido a un socio del negocio. Sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 156.** El empleador tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con acceso a información confidencial dentro de la empresa. Sentencia de 29 de octubre de 1970 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. México.
- 157.** Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la información confidencial como el que la recibe. Sentencia de 6 de mayo de 1988 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.
- 158.** Las obligaciones de confidencialidad no cesan con la terminación del contrato. Sentencia de 30 de junio de 1978 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 159.** La distinción entre regalías pagaderas por la transmisión de información confidencial y los pagos hechos por asistencia técnica a los fines fiscales. Sentencia de 1 de octubre de 2002 de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.
- 160.** La obligación de instrumentar medidas razonables para conservar la confidencialidad de la información que se estima un secreto de la empresa como condición para acceder a la protección de la información como secreto comercial, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo. España.

SECCIÓN III

SECRETOS INDUSTRIALES

A. Conceptos fundamentales.

Es cosa averiguada que el inventor puede optar por obtener la protección reforzada que confiere una patente, o bien, conservar en secreto la información relativa a la invención, sometiéndose a un régimen diverso para su protección cual es de los secretos empresariales. En el primer caso el inventor habrá de proporcionar las informaciones reseñadas en otro lugar, a los efectos de estar en condiciones de obtener una patente válida y ejercitar la acción por violación de patente cuando un tercero haya incurrido en cualquiera de los actos prohibidos. Esta protección, se justifica precisamente por el trabajo intelectual realizado por el inventor que puede acarrear un beneficio para la comunidad, cuando los pormenores de dicho trabajo han sido puestos a disposición del público para su consulta en un archivo público. Por eso, cuando se habla de los fundamentos del sistema de patentes, y particularmente, de la teoría del intercambio del secreto como una de las tesis que han servido de fundamento al sistema, se dice que sólo un sistema de patentes puede obtener del inventor la revelación de la idea inventiva en un momento próximo a su concepción, en vez de guardar tímidamente el secreto. Es claro que cuando el inventor opta por no revelar la idea inventiva a través del sistema de patentes, efectivamente le estará impedido el acceso a la acción de violación de patente; ello no obstante, en la teoría de los derechos intelectuales y en la disciplina de la competencia desleal es igualmente claro que, ante tal situación, el inventor conserva la opción de dar a la idea inventiva el tratamiento de un secreto empresarial, siempre que en la realidad se manifiesten las exigencias que establece la ley como condición para tener acceso a la protección de los secretos empresariales. Esto es, que ante el repudio del sistema de patentes como una de las alternativas para dar protección a una idea inventiva que reúna las condiciones de patentabilidad y ante la consiguiente pérdida del acceso a la acción de usurpación de patente, queda como alternativa el ejercicio de la acción de violación del secreto; alternativa que, en resolución, deberá siempre girar en torno a la información relacionada con la invención que efectivamente constituya un secreto en el contexto que corresponde a esta expresión en el Derecho intelectual.

140. Antecedentes.

En los últimos años se han adoptado instrumentos internacionales como NAFTA y ADPIC, que incluyen disposiciones encaminadas a dar el tratamiento de informaciones confidenciales a ciertos datos e informes, que los particulares, deben poner a disposición de algunas autoridades administrativas como condición para obtener la autorización para comercializar ciertos productos que impactan en la salud, encabezados por supuesto, por los medicamentos. En cumplimiento de estas exigencias del Derecho internacional, algunas naciones que no disponían en su Derecho interno de una normatividad dirigida a proteger los secretos industriales y las informaciones confidenciales, han dictado medidas legislativas y reglamentarias que tienen como objetivo dar cumplimiento a las demandas de la comunidad empresarial internacional a propósito de estos temas. La ausencia de referencias expresas a estos temas en instrumentos internacionales adoptados con anterioridad a los dos que arriba se mencionan, conducen a algunos a afirmar que la protección de las informaciones confidenciales y los secretos empresariales son instituciones novedosas propias de los tiempos en que fueron adoptadas. La realidad de las cosas es que la novedad a la que a veces se alude está limitada a la incorporación de disposiciones legales sobre la materia en instrumentos internacionales, pues es un hecho que en el pasado no existieron tales disposiciones en los instrumentos internacionales adoptados desde fines del siglo XIX; y esto, no por falta de imaginación, sino porque los representantes de la comunidad internacional no pusieron lo necesario para hacer realidad la incorporación de estos temas a través del Convenio de París.

En los anales sobre estos temas están la constancias de que antes de la Revisión de Estocolmo de 1967 del Convenio de París, hubo propuestas encaminadas a la adopción de disposiciones legales apropiadas en el Convenio de París sobre el tratamiento que debía darse a lo que entonces se identificaba simplemente como *know-how*, tanto el secreto como el que no tenía este carácter, y ello no obstante, no se produjeron las condiciones para que estos y otros temas sustantivos fueran debatidos e incorporados al Convenio de París, pues la Revisión de Estocolmo de 1967 se concentró en cuestiones administrativas. De ello se sigue, que la última revisión que se hizo del Convenio de París en lo que a temas sustantivos se refiere, fue la de Lisboa en 1958. Lo novedoso de estas disposiciones protectoras de las informaciones confidenciales, radica en el contexto en que éstas se han adoptado en las distintas naciones que conforman la comunidad internacional, incluyendo las de América Latina.

Desde el punto de vista sustantivo algunas naciones contaban con disposiciones encaminadas a proteger los secretos empresariales y las informaciones confidenciales desde la primera parte del siglo XIX. En el

Derecho mexicano y el de otras naciones de la región, por ejemplo, la protección de los secretos industriales, de ninguna manera implica novedad alguna, pues los secretos han sido objeto de protección en México desde que apareció el primer ordenamiento penal en la República Mexicana, es decir, desde la redacción del proyecto de Código Penal de Veracruz de 1835 presentado al Cuarto Congreso Constitucional del propio Estado de Veracruz y mandado a observar provisionalmente por Decreto número 106 de 28 de abril de 1835.¹⁹⁷ Con posterioridad al Código penal de Veracruz de 1835, vuelve a aparecer la protección de los secretos en el Código de 1871 para el Distrito y Territorio de la Baja California, en el Código Penal de 1929, hasta llegar al Código Penal de 1931 que en los artículos 210 y 211 trata la cuestión de los secretos industriales.¹⁹⁸

Asimismo, en materia laboral, el legislador mexicano ya se había ocupado de la protección de los secretos industriales (y comerciales) en la Ley Federal del Trabajo de 1970, al disponer en el artículo 134 fracción XIII la obligación de los trabajadores de “Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa.”

Contra una creencia común en nuestro medio, tendiente a encontrar el origen de las normas protectoras de los secretos en el Derecho angloamericano, lo cierto es que el Código Penal de Veracruz de 1835 acusa indudable influencia del Código penal español de 1822 como se puede apreciar de la lectura de su total articulado, que a su vez tuvo por inspiración el Código penal francés de 1810.¹⁹⁹ Tanto en el Código francés

197 El descubrimiento de este código se atribuye al maestro Porte Petit, como lo consigna el maestro Carrancá y Trujillo en un artículo titulado *Hallazgo bibliográfico de gran trascendencia* publicado en la revista *Criminalia* de abril de 1955. Véase ISLAS MAGALLANES Olga, *Delito de Revelación de Secretos*, México D.F. 1962, p. 16.

198 Véase ISLAS, *op. cit.* pp. 16-29. Un análisis de los principales aspectos relacionados con la aplicación de los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, así como del artículo 134, fracción XIII de la Ley del Trabajo aparece en RANGEL MEDINA David, *Trade Secrets» en Pinner's World Unfair Competition Law, an Encyclopedia*, editor DAWID Heinz, Sijthoff & Noordhoff 1978, Alphen aan de Rijn - The Netherlands, Vol. 1. Véase también DELGADO Alejandro, *México. a. Penal Code Crimes, b. Attempts, c. Criminal Intent, d. Civil Action Incidental to Criminal Proceedings, e. International Criminal Law*, en *Trade Secrets and Know-How Throughout the World*, Volume 5, editor WISE N. Aaron, Clark Boardman Company Ltd. New York, N.Y., 1981 Revisión, pp. 1-44 y ss. El texto de los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal es el siguiente: “Artículo 210.- Se aplicará multa de cinco a cincuenta pesos o prisión de dos meses a un año al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.” “Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.” Véase también RANGEL ORTIZ Horacio, *La violación del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991*, EL FORO, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, Tomo IV, Número 2, 1991, México, D.F., pp. 273-299 y Estudios de Propiedad Industrial No. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, pp. 43-67.

199 CUELLO CALON, *Derecho Penal*, 8a. edición, Edit. Bosch Barcelona 1952, tomo II, p. 361, citado por ISLAS, *op. cit.*, p.

como en el español, se aprecian lineamientos específicos para configurar los tipos de delitos relativos a la violación de secretos. En uno y otro caso, las disposiciones parecen encaminarse a proteger lo que podría llamarse el secreto profesional y no precisamente los secretos industriales como hoy se les conoce, seguramente por razón de que para las necesidades industriales de aquella época, la protección de los secretos industriales y la violación de los mismos no parecían implicar distorsiones graves en el ejercicio de la competencia.

Con anterioridad a la adopción de disposiciones dirigidas a la protección de las informaciones confidenciales en el Derecho internacional, muchos años antes otras naciones de América Latina ya habían adoptado disposiciones protectoras de los secretos industriales contenidas en distintas fuentes tales como los códigos penales de la región. Igual que el caso de México, que adoptó el sistema del código español inspirado en el francés, otras naciones de América Latina también habían procedido de modo similar décadas atrás. Es el caso de naciones como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.²⁰⁰

La disciplina que se ocupa de la protección de los secretos industriales comienza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La protección de estos bienes inmateriales de la empresa empieza a ser objeto de preocupación con motivo de lo que hoy se conoce como la revolución industrial. Por eso, puede afirmarse que la protección de los secretos industriales es una disciplina relativamente joven.²⁰¹

La preocupación por dar una adecuada protección a los secretos industriales a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se pone de manifiesto en el caso *Peabody v. Norfolk*, fallado por la Suprema Corte de Massachusetts en el año de 1868, en el que el Ministro GRAY expresamente mencionaba que:

si un hombre inventa o descubre un proceso de fabricación y lo conserva en secreto, independientemente de que pueda ser o no objeto de protección a través de una patente, efectivamente no goza de un derecho exclusivo de explotación hacia el público en general, ni del derecho de accionar en contra de quien actuando de buena fe ha tenido conocimiento del secreto; sin embargo, dicha persona tiene un derecho de propiedad respecto del secreto, que el Tribunal

11.

200 Un estudio sobre la protección de los secretos industriales en América Latina, específicamente en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela, a mediados del siglo pasado, aparece en la obra de cinco volúmenes del autor neoyorquino WISE N. Aaron, *Trade Secrets and Know-How Throughout the World*, Clark Boardman Company, New York, N.Y., 1981.

201 Véase BROWN Harold, *Trade Secrets in Franchising*, en: *Protecting and Profiting from Trade Secrets 1979*, Practising Law Institute, p. 111.

*protegerá contra aquél que en violación de un contrato o de una relación de confianza decide aplicar para su propio uso o lo revela a terceras personas.*²⁰²

141. Los secretos industriales, la competencia desleal y el Derecho comparado.

Como es sabido, la correcta aplicación de las normas tendientes a reprimir la competencia desleal implica una referencia obligada a fallos y casos anteriores que sirvan de precedentes para ilustrar qué conductas pueden constituir un acto de competencia desleal.

Para el estudio de esta disciplina, el Derecho comparado ofrece una referencia muy útil contenida en el caso *Peabody*, lo mismo en la determinación del concepto de secreto industrial, que en las manifestaciones específicas de su protección.

El caso *Peabody* deja perfectamente claro que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las invenciones amparadas por una patente en que se goza de un derecho exclusivo que puede ser ejercitado en contra de cualquier persona que explote la invención patentada sin autorización – independientemente de los medios que haya utilizado para obtener la información relativa al invento patentado y a su explotación –, en el caso de los secretos industriales no se goza de un derecho similar, sino de una acción en contra de quien, procediendo contra los buenos usos y costumbres, hace uso de la información secreta (no del secreto, pues los secretos no se protegen como tales, sino la información).

En el caso *Peabody* se ilustran dos manifestaciones típicas de la protección: la acción de que goza el poseedor del secreto en contra de quien utiliza para su propio provecho el conocimiento o lo revela a un tercero en violación de un contrato y de una relación de confianza.²⁰³

202 98, Mass. 452, 96 Am. Dec. 664 (1868), OPPENHEIM Chesterfield S. y WESTON Glen E., *Unfair Trade Practices and Consumer Protection, Cases and Comments*, Third Edition, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minn. 1974, p. 290.

203 Por lo que hace al tema de las distinciones entre la protección conferida a las invenciones patentadas y la que se dispensa a los secretos industriales, véase MILGRIM Roger M., *Introduction: Use of Patents and Trade Secrets of Technology Licensing: A Comparison and Choice, en Protecting and Profiting from Trade Secrets*, 1979, Practising Law Institute, 1979, pp. 11 y ss.

142. Los secretos industriales en la clasificación de los secretos empresariales.

Siguiendo a Gómez Segade,²⁰⁴ hay que decir que los secretos industriales corresponden a una especie de lo que un sector importante de la doctrina denomina secretos empresariales. Los secretos empresariales forman, por así decirlo, la esfera reservada de la empresa. Examinando esta esfera, para los efectos de este trabajo, podemos distinguir dos grupos de secretos claramente diferenciados:

- a. *secretos industriales y*
- b. *secretos comerciales.*

Ambos poseen un valor intrínseco, y por lo tanto, representan un bien que puede ser objeto de negocios jurídicos.

143. Secretos industriales.

Los secretos industriales son los secretos relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa. Por sector técnico-industrial de la empresa, hay que entender cualquier actividad unida a la producción de bienes o servicios para el mercado. El término producción no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricación; por el contrario, puede abarcar otros sectores, como la reparación, etcétera. Así, ejemplos de secretos industriales los encontramos en:

- *procedimientos de fabricación,*
- *procedimientos de reparación,*
- *prácticas manuales para la puesta en práctica de un producto,*
- *etcétera*

Teniendo en mente lo anterior, los secretos industriales han sido definidos como todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.²⁰⁵

204 GOMEZ SEGADÉ José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pp. 51 y ss. Véase cómo en donde en alguna época no ha existido la empresa como unidad económica, los secretos se han calificado con el nombre de la unidad económica básica. Así, el artículo 97 de la antigua ley yugoslava de Patentes y Mejoras Técnicas de 31 de octubre de 1960 se refirió a «los secretos de fábrica de la organización económica». GOMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial...* op. cit. p. 47.

205 Véase GOMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial...*, op. cit., p. 66.

144. Secretos comerciales.

La doctrina admite unánimemente que los secretos comerciales son los que se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa. Sería imposible mencionar exhaustivamente los posibles secretos comerciales de que puede disponer una empresa. Sin embargo, podemos enumerar algunos de los secretos comerciales que han sido reconocidos por la jurisprudencia:

- *lista de clientes,*
- *lista de proveedores,*
- *cálculos de precios,*
- *la creación de sistemas de ventas,*
- *la creación de campañas de publicidad,*
- *las condiciones de pago,*
- *los precios especiales que los proveedores hace a una empresa por el volumen de sus adquisiciones,*
- *los documentos de cálculo,*
- *los informes del viajante de una empresa,*
- *etcétera* ²⁰⁶

145. Observaciones comunes a los secretos industriales y comerciales.

Habrán empresas que dispongan de secretos industriales y comerciales. Es el caso de las que se dedican a la fabricación de bienes, productos o servicios para el mercado. En cambio, las empresas (numerosas en la actualidad) que sólo intervienen en la actividad de mediación, dispondrán únicamente de secretos comerciales. Se comprende fácilmente que el secreto comercial para estas empresas puede representar un valor decisivo, pero también, en las restantes empresas el secreto comercial supone un elemento básico de la organización empresarial, que constituirá en ocasiones, la cristalización de un prolongado esfuerzo.²⁰⁷

Si es cierto que la actividad técnico-industrial del empresario constituye el factor central de la empresa, no cabe duda que dicha actividad se manifestará palpablemente en la esfera comercial. Una buena fabricación sin la adecuada promoción y organización comercial sería totalmente inútil. Es evidente, por lo tanto, que la revelación de un secreto comercial puede hacer que se desmorone la organización económica empresarial.²⁰⁸

206 Véase GOMEZ SEGADE, *El secreto industrial...*, op.cit., pp. 52, 57-60. Véase también BROWN Harold, *Trade Secrets in Franchising*, op. cit., p. 137.

207 Véase GOMEZ SEGADE, *El secreto industrial...*, op. cit. pp. 57 y 58. Por lo que hace al papel de los secretos industriales y comerciales en las transacciones conocidas como franquicias, véase BROWN, *Business Role of Trade Secrets en Trade Secrets in Franchising*, op. cit., pp. 114 124.

208 Así, por ejemplo, en 1968 la línea aérea BOAC estuvo a punto de sufrir graves pérdidas por la revelación de un nuevo sistema de expender boletos. Véase GOMEZ SEGADE, *El secreto industrial...*, op. cit., pp. 57 y 58. Véase también BROWN,

Hechas estas observaciones terminológicas, paso a comentar brevemente la estructura de los secretos industriales propiamente dichos.

146. Estructura del secreto industrial.

El secreto industrial estructuralmente está compuesto de dos elementos:

- *el conocimiento y*
- *el objeto sobre el que recae ese conocimiento.*

El *conocimiento*. Respecto del primer elemento estructural del secreto hay que decir que para que un conocimiento pueda llegar a denominarse secreto industrial debe reunir los requisitos que se exigen para su existencia. Para los efectos de este trabajo mencionaremos que el primero de dichos requisitos es el carácter oculto del conocimiento. Por eso se dice que el secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento, o por decirlo con otras palabras, el secreto es un conocimiento reservado. Si el secreto es una actitud mental (una reserva de conocimiento o saber), es evidente que las cosas no pueden ser *secreto*. Lo que va a disfrutar de la protección jurídica no son las cosas materiales, sino el conocimiento sobre sus características, existencia, posible utilización, etcétera

Al lado de este requisito (el carácter oculto del conocimiento) deben concurrir otras dos características de orden interno: por un lado, ha de tener interés para la empresa; y por el otro, ha de existir la voluntad de mantenerlo secreto.²⁰⁹

El *objeto* sobre el que recae el conocimiento puede consistir en ideas, productos o procedimientos industriales.²¹⁰

147. Dos conductas fundamentales contra las que se protegen los secretos industriales.

La protección que las leyes confieren a los secretos industriales está encaminada a impedir que se produzcan dos situaciones básicas en detrimento del legítimo poseedor del secreto industrial.

op. cit., pp. 114-124.

209 Véase GOMEZ SEGADÉ, *op. cit.* pp. 66 y 67.

210 GOMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial...*, *op. cit.* p. 67. Véase también BROWN, *op. cit.* p. 137 quien sostiene que un secreto empresarial (trade secret) puede consistir en una fórmula, patrón, diseño o compilación de información (...) y que en este concepto ilimitado quedan incluidas toda la tecnología utilizada en la producción, así como información no técnica como son listas de clientes, fuentes de materias primas, códigos de precios y de costos, métodos para hacer negocios y estudios de mercado. Quedan excluidas ideas abstractas o principios generales, así como información empresarial de carácter general considerada como parte del conocimiento común de los empleados.

- *En primer lugar la protección a los secretos industriales es para impedir la revelación o el uso no autorizado del secreto industrial por parte de aquellos a quienes les ha sido confiado el secreto con la restricción expresa o implícita de no revelarlo o de no usarlo.*
- *La ley también protege al dueño de un secreto industrial contra la revelación o el uso del mismo cuando el conocimiento del secreto ha sido obtenido no sólo sin el consentimiento de su legítimo poseedor, sino además a través de “medios impropios”, que pueden incluir robo, soborno, espionaje, intervención de cables o reconocimientos aéreos, etcétera*

Un secreto industrial no está protegido contra la obtención de la información que integra su objeto a través de medios propios y honrados, como podría ser el desarrollo de una invención independiente, o por el mecanismo conocido en la jurisprudencia comparada como *reverse engineering*, esto es, partiendo del producto terminado y trabajando «hacia atrás» para inferir el proceso que se utilizó en su desarrollo o fabricación.²¹¹ El procedimiento conocido como *reverse engineering* no es otra cosa que el *arte de analizar un producto para saber cómo fue concebido*. Esto es perfectamente legal, y a nadie le está impedido hacerlo ni obtener a través de este procedimiento, las informaciones reservadas sobre la forma en que fue concebido el producto en cuestión.

148. Los secretos industriales y el dominio público.

En algún momento se ha llegado a pensar que la información que no ha sido objeto de protección a través de una patente debe considerarse como estando en el dominio público. Así se desprende, por ejemplo, de los fallos *Sears* y *Compco*²¹² que durante algún tiempo constituyeron lo que más adelante se conoció como la doctrina *Sears and Compco* en Estados Unidos. Este criterio prevaleció durante mucho tiempo, hasta que la Suprema Corte de Estados Unidos lo revocó para establecer que independientemente de que estuviesen o no patentadas las informaciones que pretendían protegerse como secretos industriales, y sin desconocer que la información del dominio público debe permanecer en el dominio público, el hecho es que **un secreto**

211 Apreciaciones tomadas a partir del resumen de este aspecto de la doctrina de los secretos empresariales como aparece en el caso *Kewanee Oil v. Bicron Corp.*, 416 U.S.470, 94 S.Ct. 1879, 40 L.Ed.2d 315 (1974). Véase OPPENHEIM S. Chesterfield, WESTON Glen. E., MAGGS Peter E. y SCHECHTER Roger E., “*Unfair Trade Practices and Consumer Protection*”, Fourth Edition, American Casebook Series, West Publishing, St. Paul, Minn. 1983, pp. 301 y ss.

212 *Sears, Roebuck & co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964). *Compco Corp. V. Day-Brite Lighting, Inc.* 376 U.S. 234 (1964). Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *Know-how Licensing in México*, (Restricting Post-Contractual Use of Know-How y Protection Against Misappropriation of Technical Information and Civil Liability) en *Licensing Law and Business Report*, Clark Boardman Company Ltd., Vol. 5, No. 3, September-October, 1982, pp. 31 y ss.

industrial por definición no puede estar en el dominio público, por lo que de ninguna manera había que concluir que por el hecho de no estar patentada determinada información, de ello debía seguirse que tal información se encuentra en el dominio público.²¹³

Otro problema radica en determinar qué parte de la información corresponde al dominio público y cuál ha sido realmente reservada como secreto, pues existen situaciones en las que no toda la información relacionada, por ejemplo, con un procedimiento puede considerarse secreto.

La cuestión pues radica en precisar si existe secreto cuando parte de los elementos del secreto son conocidos y parte no.

Una sentencia inglesa se refiere al tema. Se trata de la sentencia de fecha 18 de abril de 1967 dictada en el caso *Seager v. Copydex Ltd.* El demandante pretendía que se había violado un secreto industrial, consistente en ciertos dispositivos para fijar alfombras a una escalera. Los demandados rechazaban la existencia del secreto, alegando que tales dispositivos estaban divulgados y eran conocidos por cualquiera. Lord Denning declaró que cuando el objeto del secreto, está en parte divulgado y en parte permanece secreto, se deben separar ambas partes o elementos; y aunque se puede usar libremente la parte conocida, no deben obtenerse ventajas de la comunicación de la parte del secreto que permanece oculta.²¹⁴ Las reglas simples y sencillas funcionan mejor de lo que suponemos los que en nuestro trabajo diario debemos examinar fallos, alegatos y resoluciones que con frecuencia son presentados con una complejidad innecesaria, precisamente para enmascarar la disponibilidad de una solución práctica y sencilla, como la propuesta por el juez que falló el caso *Seager v. Copydex Ltd.*

213 Véase el Caso *Kewanee Oil Co. Vs. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 94S. Ct. 1879, 40 L. Ed.2d 315 (1974). Véase OPPENHEIM, WESTON, MAGGS y SCHECHTER, op. cit. p. 300, 310, 315, 332. Un comentario sobre la tesis sostenida en el caso *Kewanee Oil* y su relación con la protección de los secretos industriales en el Derecho mexicano aparece en RANGEL ORTIZ Horacio, *Know-how Licensing in México*, (Restricting Post-Contractual Use of Know-How) op. cit., pp. 31 y ss. Otro comentario en relación con la aportación del caso *Kewanee Oil* al derecho contemporáneo de los secretos industriales aparece en SOLTYSINSKI S.J., *Are Trade Secrets Property?*, IIC, vol. 17. No. 3/1986, pp. 338 y ss.

214 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (Inglaterra), 1967, pp. 362 y ss. GOMEZ SEGADE, *El secreto industrial...*, op. cit., pp. 68 y 69.

B. Los secretos industriales y la información confidencial en la jurisprudencia.

Los temas discutidos en las sentencias que forman parte de esta selección son los siguientes:

- La prueba pericial como medio para corroborar la violación de un secreto industrial en la sentencia de la Tercera Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil No. 2002,001.25013. Decisión por mayoría de votos publicada en el Diario Oficial –Poder Judicial–del 17/12/2002).
- Aprovechamiento de experiencias empresariales en violación de un acuerdo. Sentencia de la Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en la apelación civil No. 159.619.1 (publicado en el Diario Oficial de SP el 18/05/1992).
- Los secretos comerciales forman parte de la definición de secretos industriales en la sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Ciudad de México).
- Obligación de la autoridad de tomar medidas para proteger la confidencialidad de secretos industriales involucrados en el pleito en la sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- La novedad y el carácter confidencial como temas distintos en la sentencia de 6 de julio de 1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 211 y 211 Código Penal Federal).
- El acceso a la información contable y financiera que le está impedido a terceros ajenos a la empresa en tanto información confidencial y secreta, le está permitido a un socio del negocio, en la sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- El patrón tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con acceso a información confidencial dentro de la empresa en la sentencia de 29 de octubre de 1970 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
- Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la información confidencial como el que la recibe en la sentencia de 6 de mayo

de 1988 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México).

- Las obligaciones de confidencialidad no cesan con la terminación del contrato en la sentencia de 30 de junio de 1978 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad México).
- La distinción entre regalías pagaderas por la transmisión de información confidencial y los pagos hechos por asistencia técnica a los fines fiscales en la sentencia de 1 de octubre de 2002 de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- La obligación de instrumentar medidas razonables para conservar la confidencialidad de la información que se estima un secreto de la empresa como condición para acceder a la protección de la información como secreto comercial, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, España.

149. La prueba pericial como medio para corroborar la violación de un secreto industrial en la sentencia de la Tercera Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil No. 2002,001.25013. Decisión por mayoría de votos publicada en el Diario Oficial –Poder Judicial–del 17/12/2002). Brasil.

La legislación brasileña en materia de propiedad industrial incluye una disposición expresa, de acuerdo con la cual, se consideran actividades ilícitas, específicamente como competencia desleal, las conductas previstas en las fracciones XI y XII del artículo 195 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial (XI. Violación de secretos de industria y secretos de negocios; XII. Divulgación, explotación o utilización desautorizada de secretos de fábrica o de negocios).²¹⁵

En los primeros años del Siglo XXI, un tribunal de Río de Janeiro resolvió un asunto que involucraba una reclamación por violación de secreto industrial:

El Tribunal de Río de Janeiro decidió que el contexto probatorio de los autos mostraba a través de la prueba pericial aportada en el pleito que los productos industrializados por ambas partes se originaban en el mismo proyecto y base tecnológicos, evidenciando la apropiación

²¹⁵ De modo similar al sistema brasileño contenido en la Ley No. 9.279 (LPI) de 14 de mayo de 1996, la legislación mexicana en materia de propiedad industrial también incluye en el código que regula la propiedad industrial (LPI de 1991) disposiciones que de modo expreso reprimen la violación de un secreto industrial en sus manifestaciones de revelación, apoderamiento y utilización indebidas (artículo 223, fracciones IV, V y VI de la LPI). Con anterioridad a la Ley de 1991, la protección de los secretos industriales se encontraba fundamentalmente en legislaciones en la legislación laboral (artículos 47, IX y 134, XIII Ley Federal del Trabajo) y la penal (artículo 210 del Código Penal Federal).

*por acto ilícito del secreto industrial del productor de los artefactos pirotécnicos involucrados.*²¹⁶

150. Aprovechamiento de experiencias empresariales en violación de un acuerdo. Sentencia de la Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en la apelación civil No. 159.619.1 (publicado en el Diario Oficial de SP el 18/05/1992). Brasil.

El aprovechamiento de la experiencia adquirida en una empresa de la que el demandado fue socio director, en circunstancias en que se produce un desvío de clientela, se ha considerado una actividad ilegal, particularmente cuando el trabajador se había comprometido expresamente a no conducir un negocio de modo similar al modo que había aprendido como socio directivo de la empresa en la que antes laboró:

El socio directivo que fue empleado del actor y esta circunstancia conduce a que se configure un desvío de clientela, en razón del aprovechamiento de la experiencia adquirida en la empresa empleadora, en una situación en que el socio directivo se había comprometido a no actuar de modo que se produjera un desvío de clientela y a no operar de modo similar a la forma en que operaba la empresa demandante, además de que se comprometió expresamente a no ser un competidor desleal. Por lo demás, el demandado también violó el acuerdo que con el carácter de sentencia homologatoria debía ser respetado.

151. Los secretos comerciales forman parte de la definición de secretos industriales. Sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Ciudad de México). México.

Aun cuando la materia objeto de protección suele identificarse como secreto industrial, la realidad es que en la definición legal de secreto industrial que aparece en la Ley de la Propiedad Industrial en México, aparece una referencia a los secretos comerciales aunque no se identifican con tal nombre. El hecho es que la materia protegida consistente en un secreto comercial aparece protegida como parte de los secretos industriales, como con toda propiedad y corrección entendió las cosas el Cuarto Tribunal Colegiado que conoció de este negocio:

²¹⁶ Véase DANNEMANN Gert Edon, *A repressão à concorrência desleal Lei de Propriedade Industrial do Brasil* en: Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta, Propiedad Intelectual, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la UCV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida (Venezuela) 2011, pp. 610-612

*SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIÉN LA INFORMACIÓN COMERCIAL QUE SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El **secreto industrial** lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad **Industrial**, que faculta al comerciante o **industrial** a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.*²¹⁷

152. Obligación de la autoridad de tomar medidas para proteger la confidencialidad de secretos industriales involucrados en el pleito. Sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

El caso involucra la búsqueda de acceso a la información confidencial y que constituye un secreto industrial, por parte de alguien que se estima no debiera tener tal acceso en términos de la legislación. De acuerdo con esta sentencia, cuando el asunto involucra materiales y documentos en los que consta información que constituye un secreto industrial, la autoridad que conoce del asunto está legalmente obligada a tomar las medidas apropiadas para que la información que constituye un secreto industrial y que está involucrada en el pleito, conserve este carácter. Esto es, que no pierda el carácter confidencial y de secreto, por razón de haberse permitido su acceso a persona que no tenía derecho a acceder a esa información en términos de la legislación aplicable:

SECRETO INDUSTRIAL. EL HECHO DE QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CLASIFIQUEN COMO INFORMACIÓN RESERVADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA QUE TENGA AQUEL CARÁCTER Y, POR ENDE, NO PERMITAN A LAS PARTES O A TERCEROS EL ACCESO A ESOS DOCUMENTOS, AUN CUANDO SEAN PARTE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN TUTELADO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El hecho de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

217 México. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 504/96.-Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.-20 de agosto de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Luis Montes de Oca Medina, secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.-Secretaria: Ana Eugenia López Barrera. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 722, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.P.3 P. Registro No. 910644. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo II, Penal, P.R. TCC. Página: 2975. Tesis: 5703. Tesis Aislada. Materia(s): Penal.

*Administrativa clasifiquen como información reservada en el juicio contencioso administrativo la que tenga el carácter de **secreto industrial**, para que pueda accederse a ella sólo en caso de que sea indispensable para resolver la controversia, implica medidas necesarias para preservar su confidencialidad y garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal, de manera que el hecho de no permitir a las partes o a terceros el acceso a esos documentos, aun cuando sean parte de las constancias del procedimiento, no viola el derecho a la información tutelado por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste no es irrestricto, sino que está sujeto a las bases y principios recogidos en los artículos 1, 3, fracciones III, V y VI, 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo propósito es proteger a la sociedad y los derechos de terceros, evitando la difusión innecesaria de su contenido.²¹⁸*

153. El proceso de producción que obre en un expediente administrativo ofrecido como prueba en un juicio debe ser resguardado como un secreto industrial. Sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito. México.

La sentencia ratifica que tiene el carácter de secreto industrial la información a que se refiere el fallo, misma que debe ser resguardada por la autoridad con ese carácter. De la misma sentencia de 15 de octubre de 2009, surge la tesis que más adelante se reproduce:

SECRETO INDUSTRIAL. SI LO ES LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO FARMACÉUTICO QUE OBRE EN UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO OFRECIDO COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE IMPUGNÓ EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO DE AQUÉL Y SE ORDENA SU EXHIBICIÓN, LA SALA DEL CONOCIMIENTO DEBE DICTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA PRESERVAR SU SECRECÍA EN RAZÓN DE SU VALOR COMERCIAL, A FIN DE NO AFECTAR INNECESARIAMENTE LOS DERECHOS DE SU TITULAR Y GARANTIZAR UNA EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL. Cuando al impugnar en el juicio contencioso administrativo el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico

218 México. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 189/2009. Merck & Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. Registro No. 165392. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Enero de 2010. Página: 2229. Tesis: I.4o.A.693 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

el actor ofrece como prueba el expediente administrativo en que obre información sobre su proceso de producción y ésta constituya un secreto industrial, la Sala del conocimiento debe analizar la naturaleza de la información y si es indispensable e idónea para la decisión del asunto, por lo cual, si ordena su exhibición, con arreglo en los artículos 82 y 83 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe dictar las medidas pertinentes para preservar su secrecía en razón de su valor comercial, a fin de no afectar innecesariamente los derechos de su titular y garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal. De ahí que una vez que se ha obtenido la indicada información confidencial, no necesariamente debe permitirse al oferente de la prueba que se imponga de su contenido en la fase de instrucción, ni éste puede exigir que se le dé vista con aquélla arguyendo que de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, pues existen razones que pueden justificar tal proceder antes de que se esté en condiciones de decidir lo conducente y se establezca si es estrictamente necesario hacer uso de ella, por ejemplo, cuando la parte enjuiciante manifiesta ser titular de la patente que ampara la producción de un medicamento y no exhibe la información que permita al juzgador determinar si se trata del mismo proceso de producción del que impugna, ya que entonces resultaría innecesario develar la contenida en el expediente del tercero interesado.²¹⁹

154. La novedad y la confidencialidad son dos temas distintos. Sentencia de 6 de julio de 1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 211 y 211 Código Penal Federal). México.

La sentencia muestra de modo ejemplar la forma en que deben ser interpretadas y aplicadas las normas que rigen el acceso a la protección de la información confidencial y los secretos industriales. El hecho de que la información confidencial, o que constituya un secreto industrial, pueda en algún aspecto coincidir con lo que también se conoce como información novedosa, de ninguna manera debe confundirse con la exigencia de la novedad como se conoce esta expresión cuando se utiliza como condición de patentabilidad, máxime que el poseedor legítimo de la información confidencial no pretende obtener una patente, sino la aplicación de las consecuencias derivadas de la revelación no autorizada de un secreto industrial, en virtud de las condiciones de reserva y de

219 México. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 189/2009. *Merck & Co., Inc.* y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. Registro No. 165391. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Enero de 2010. Página: 2230. Tesis: I.4o.A.692 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

confianza presentes para permitir que el violador del secreto tuviera acceso a la información reservada, con motivo de una relación laboral entre el legítimo poseedor de la información reservada y el violador del secreto.

Cuando la realidad o los litigantes, deliberada o accidentalmente, introducen en el pleito elementos de confusión para distraer la atención del juez del tema central del pleito, el juez debe percibir la presencia de semejantes estrategias y concentrarse en el tema central del negocio, como procedió el juzgador en el negocio fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia dictada por la Suprema Corte en el año de 1933 representa uno de los primeros asuntos resueltos en el ámbito mexicano que involucran la aplicación de los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, y la necesidad de distinguir entre el sistema de patentes y el sistema de secretos industriales. Con todas las reservas que el caso amerita en lo referente a la técnica jurídica de indispensable manejo en cuestiones confusas –deliberada o accidentalmente–, la sentencia de 6 de julio de 1933 distingue adecuadamente el régimen legal aplicable a la materia patentable y el que corresponde a un secreto industrial, específicamente a la revelación de un secreto, conducta a la que le deben ser aplicadas las normas que rigen la revelación de los secretos industriales. Esto, con independencia de que el sistema de patentes pueda estar involucrado, especialmente cuando su involucramiento fue introducido en los hechos presentes en el negocio, con posterioridad al momento en que ya eran jurídicamente exigibles en el medio mexicano las disposiciones protectoras de los secretos industriales, como todo indica aconteció en el negocio fallado por la Corte en 1933, del que han surgido las dos tesis que más adelante se reproducen, una es la 313383 y la otra la 313382, ambas originadas en la sentencia de 6 de julio de 1933:

*REVELACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. Si se atiende a la redacción de los artículos 210 y 211 del Código Penal del Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratándose de la revelación de **secreto industrial**, para quedar debidamente comprobado, requiere los siguientes elementos constitutivos: a) Que haya sido revelado un **secreto** por el delincuente. b) Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c) Que el **secreto** llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d) Que el **secreto** revelado sea de carácter **industrial**. Esos cuatro elementos esenciales o específicos del delito, coinciden con los que, al comentar el artículo 418 del Código Penal Francés, enumera el tratadista E. Garcón, en su Código Penal anotado. Según dicho autor, los elementos constitutivos*

del delito son: Primero, la existencia de un **secreto** de fábrica; segundo, la comunicación de ese **secreto**; tercero, la calidad del autor de dicha comunicación; y cuarto, la intención dolosa del agente. Como el Código Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por **secreto industrial** debe entenderse jurídicamente, es necesario precisar la connotación legal de esa expresión; Chaveau y Hélie, cuya autoridad cita el comentarista Garcón, hacen consistir la esencia del delito analizado, en que los medios de fabricación que han sido comunicados, pertenezcan exclusivamente a la fábrica, o que hayan sido inventados para ella; concepto que implica la idea de que se trata de un procedimiento nuevo. Garcón difiere de los autores antes citados, pues considera que para que se cometa el delito, no es necesario que se trate de un procedimiento o sistema nuevo, ya que esto implicaría una confusión entre el derecho de patentar un invento y la existencia de un **secreto** de fábrica, nociones que son totalmente diversas, pues lo importante, jurídicamente hablando, es que el procedimiento sea desconocido en la época en que se dice cometido el delito, aunque en épocas anteriores haya sido conocido y empleado el mismo procedimiento, con tal de que en la actualidad, por haber dejado de usarse, haya sido olvidado y, por esa causa, para quién lo conoce, constituya una ventaja de carácter **industrial**. Garcón considera que el **secreto industrial** o de fábrica, consiste en un procedimiento **industrial**, sea o no patentable, pero que solamente es conocido por un limitado número de industriales, quienes han sustraído el conocimiento del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de fabricación que por no estar al alcance de todos, representa para su dueño un valor mercantil, de tal manera que su divulgación le reporte un perjuicio apreciable. Concordando este conjunto de principios con nuestra legislación, puede establecerse que por **secreto industrial** o de fábrica, **se entiende una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado número de personas y es desconocido por los demás, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo delictuosamente. Sería antijurídico afirmar que para que exista un secreto industrial, fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era desconocido en lo absoluto, por cualquier otra persona, pues semejante afirmación llevaría al absurdo, ya que, dando tal connotación al concepto secreto, se haría nugatoria la disposición penal respectiva, pues es física y legalmente imposible comprobar que un procedimiento o una idea, sean totalmente desconocidos en todo el mundo. Si se atiende al espíritu que anima al precepto analizado, que trata de proteger a los industriales o inventores contra la posible deslealtad de sus colaboradores, impidiendo que éstos transmitan las nociones y los conocimientos que hayan adquirido por razón**

*de su empleo, antes de que el fabricante o el inventor haya podido utilizarlos y patentarlos, se comprende que basta con que, efectivamente, el **secreto** de que se trate constituya una noción desconocida para la mayor parte de los competidores, para estimar comprobado ese elemento del cuerpo del delito de referencia. Los artículos 210 y 211 del Código Penal vigente, no señalan como elemento del cuerpo del delito, la necesidad de anular previamente una patente obtenida de modo fraudulento, y que posiblemente es el resultado de la comunicación delictuosa de un invento, y esto sucede, porque los principios contenidos en la Ley de Patentes, no pueden regir la situación anterior a la declaración pone término al **secreto** de carácter **industrial** que trata de reservarse; el Código Penal es la norma aplicable a la garantía de los derechos de quien posee un procedimiento **industrial**, en vías de ser patentada y aún no lo está (Tesis. Registro 313,383).²²⁰*

*SECRETOS INDUSTRIALES. Los secretos de carácter **industrial** pueden clasificarse en patentables y no patentables, y con relación a los primeros, es preciso distinguir dos épocas: la primera, comprende el período de gestación del invento, cuando todavía no ha sido divulgado el procedimiento **industrial** nuevo o desconocido, que constituye propiamente el **secreto**; y la segunda, que principia cuando, a consecuencia de una tramitación de la patente, ha sido anulado el **secreto** que rodeaba al procedimiento patentable. Cada una de estas épocas se rige por distintos preceptos jurídicos: el Código Penal tiene como campo propio la primera de ellas, en que el **industrial** necesita ser protegido contra la deslealtad de quienes le rodean y los fines de esa protección son de carácter ético. La Ley de Patentes reglamenta la segunda época, en que ya interviene un nuevo factor, consistente en el interés social por sostener la patente, y sus fines son económicos. En consecuencia, se comprende, sin dificultad, que puede comprobarse el cuerpo del delito de revelación de **secreto industrial**, sin que forzosamente haya de obtenerse la nulidad de una patente lograda a través de la comunicación delictuosa de ese mismo **secreto**, pues el delito puede ser cometido durante la época sustraída al régimen de la Ley de Patentes.²²¹*

220 México. Amparo penal en revisión 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro No. 313383. Localización: Quinta Época Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXXVIII. Página: 1381. Tesis Aislada Materia(s): Penal.

221 México. Amparo penal en revisión 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro No. 313382. Localización: Quinta Época Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXXVIII. Página: 1383. Tesis. Aislada. Materia(s): Penal.

155. El acceso a la información contable y financiera que le está impedido a terceros ajenos a la empresa en tanto información confidencial y secreta, le está permitido a un socio del negocio. Sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Un fallo interesante no sólo porque aporta criterios encaminados a precisar los límites de las restricciones a la información confidencial, sino porque aporta una alternativa para que la información confidencial de una negociación pueda ser involucrada en el pleito, incluyendo, las instrumentación de alternativas que realístamente cumplan el propósito de resguardar y asegurar la confidencialidad de la información que constituye un secreto industrial:

*INFORMACIÓN CONTABLE. EL REQUERIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y CUESTIONES INHERENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA REQUERIDA POR QUIENES TIENEN LA CALIDAD DE SOCIOS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, SIGILO Y SECRETO. Los principios de sigilo y **secreto** sólo son aplicables a personas extrañas a la sociedad, esto es, a terceros ajenos a la estructura jurídica de la empresa; sin embargo, si quienes solicitan la información son los propios socios de la sociedad, luego entonces, la exhibición de la documentación requerida en forma alguna implica una violación a la confidencialidad del estado financiero de la empresa requerida. Máxime que un asociado en términos del artículo 2683 del Código Civil para el Distrito Federal, tiene derecho a vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, de lo que resulta que con ese objeto puede examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. Por otra parte, la exhibición de la documentación requerida no viola la confidencialidad de dicha información pues la misma no correrá necesariamente agregada a los autos, toda vez que dicha exhibición de información no debe ser forzosamente presentada en el juzgado de origen sino que pueden optar por exhibirla dentro de las instalaciones de la empresa, ante la presencia de un funcionario judicial que dé fe de que dicha información se presenta a los socios solicitantes y que solamente sean éstos quienes tengan acceso a dichos documentos e inclusive puede realizarse dicha exhibición sin la presencia de una autoridad judicial que dé fe de ello aunque bajo la condición de que sean los socios solicitantes de la información quienes por escrito manifiesten su conformidad con la exhibición de la misma en esta modalidad, por lo que no se priva, coarta, limita o menoscaba el derecho de la empresa de guardar documentos que contengan información confidencial en materia **industrial**, comercial, contable ni económica, ya que dicho requerimiento no tiene como propósito*

*divulgar la información que le sea proporcionada, sino dar solución al requerimiento de exhibición de diversa documentación relacionada con dicha empresa, ante la petición realizada por los propios socios que la conforman y que tienen derecho a su conocimiento en términos del artículo 2683 del Código Civil para el Distrito Federal.*²²²

156. El empleador tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con acceso a información confidencial dentro de la empresa. Sentencia de 29 de octubre de 1970 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. México.

Las medidas encaminadas a asegurar que la información confidencial y los secretos industriales y comerciales de una empresa se conserven con ese carácter incluyen, desde luego, a los empleados de la propia empresa poseedora del secreto, que son los potenciales violadores de todo secreto empresarial. No es un tema de lealtades ni de moralidad, sino de una realidad, respecto de la cual, el legítimo poseedor de un secreto de la empresa está obligado por ley a tomar las medidas dirigidas a la conservación de los secretos empresariales. Esas medidas empiezan por el derecho que le asiste al poseedor del secreto, esto es, al empleador, de decidir qué trabajador puede tener acceso a la información, y bajo qué condiciones, y qué trabajadores –por la razón que sea– deben estar expresamente excluidos de ese acceso. Esta es la filosofía, más que razonable y acorde con la razón de ser de los secretos industriales y las reglas para su protección –que inspira una sentencia de 29 de septiembre de 1970 dictada por este Tribunal Colegiado:

*PATRÓN. TIENE DERECHO A NOMBRAR TRABAJADOR EN PLANTA NO COMPRENDIDA EN EL CONTRATO COLECTIVO. Al no figurar el modelista diseñador en el grupo dedicado a la producción, accidental o temporalmente de obra determinada o por tiempo indefinido, ni en el de reparación y conservación de maquinaria, menos en el de conservación de edificios, mencionados en el tabulador respectivo y siendo su servicio de carácter confidencial por constituir **secreto industrial**, es indudable el derecho de la empresa para nombrarlo.*²²³

222 México. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 213/2008. *Empresas Bepusa, S.A. de C.V. y otra.* 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Registro No. 165784. Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. Página: 1548. Tesis: I.3o.C.767 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.

223 México. TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 61/70. *Muebles Malinche, S. A.* 29 de octubre de 1970. Unanimidad. Ponente: Federico Taboada Andraca. Registro No. 807292. Localización: Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Informes. Informe 1970, Parte III Página: 115. Tesis Aislada. Materia(s): laboral.

157. Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la información confidencial como el que la recibe. Sentencia de 6 de mayo de 1988 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

La sentencia señala que incurre en un acto perseguible contrario a las buenas costumbres no sólo quien revela la información que está obligado a no revelar, sino también quien la adquiere, razón por la cual los adquirentes de buena fe deben tomar las precauciones del caso. El criterio parece más que razonable, particularmente cuando está involucrado un empleado que nunca podría cumplir con la sentencia que lo obliga a pagar al antiguo empleador la indemnización por daños y perjuicios causados con motivo de su ilegal proceder; no así el adquirente de la información, siempre que la responsabilidad esté debidamente establecida, no sólo por el hecho de ser adquirente de información revelada en contra de un compromiso legal y válido de no hacerlo, sino también en contra de la ley de las buenas costumbres:²²⁴

SECRETO INDUSTRIAL. ILÍCITO CIVIL. LO CONSTITUYE LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS NO PATENTABLES, CUANDO UN EMPLEADO SE HA OBLIGADO A NO DIVULGARLOS. La circunstancia de que no se genere el derecho de la sociedad que tuvo carácter de patrón a la reparación del daño directamente del contrato de transferencia de tecnología y del registro de éste, no significa que tal derecho no se encuentre protegido por la ley, puesto que el mismo deriva del compromiso de no divulgación que el empleado contrajo con ella, mediante el cual se obligó a no revelar a terceras personas y a no aprovechar para sí aun después de concluido el contrato de trabajo, los conocimientos técnico-científicos motivo de la controversia, porque dicha sociedad adquirió el derecho a la reparación del daño, en caso de que la divulgación se hiciera; compromiso éste que si bien recae sobre conocimientos no patentables y, por ende, susceptibles de ser aprovechados por cualquiera persona, no por ello transgrede normas de orden público, ni prohibitivas, puesto que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que los conocimientos no patentables deban considerarse por ese solo hecho necesariamente como del dominio público, lo que significa que mientras éstos no pasen a este dominio, pertenecen exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al amparo del derecho privado puede celebrar transacción sobre los mismos, limitando su propagación mediante la obtención de compromisos de no divulgación que no

224 El pensamiento del juzgador que dicta este fallo está, sin duda, inspirado en el refrán popular que entiende que *tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata...*

*son más que obligaciones de no hacer, que obtiene de aquellas personas a quienes ha de transmitirlos y, por lo tanto, únicamente pueden ser aprovechados estos conocimientos por quienes sean autorizados para ello; de tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarlos y posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en el ilícito sancionable por el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el 2028 del mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las **buenas costumbres** la transmisión que se hace a terceras personas de este tipo de conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado previamente a no hacerlo, ilícito este que también cometen aquellas personas a quienes les son transmitidos, **así como las demás que intervienen en ese acto**, puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres **a menos que demuestren que su participación en los hechos fue de buena fe.**²²⁵*

158. Las obligaciones de confidencialidad no cesan con la terminación del contrato. Sentencia de 30 de junio de 1978 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

La sentencia deja claro que las obligaciones de confidencialidad adquiridas con motivo de la celebración de un contrato de transferencia de tecnología, en virtud del cual, el obligado adquiere los conocimientos técnicos confidenciales, no dejan de existir como consecuencia de que el contrato como tal ha dejado de tener vigencia, pues la cláusula de confidencialidad continúa vigente:

*TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, LA GUARDA DE SECRETOS COMERCIALES O INDUSTRIALES NO CESA POR HABER TERMINADO EL CONTRATO DE. 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 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 aquellos directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los*

²²⁵ México. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 825/88. *Imperial, S.A. y otros*. 6 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Noé Adonái Martínez Berman. Registro No. 231420. Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 333. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.

*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 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 preceptor 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.*²²⁶

226 México. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 486/78. *Harbison Walker Refractories Company*. 30 de junio 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Hugo G. Lara Hernández. Registro No. 252597. Localización: Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 109-114 Sexta Parte. Página: 222. Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. Genealogía: Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 105, página 210. Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *Know-How Licensing in México*, Patent and Trademark Review, vol. 81, No. 1, 1983, Clark Boardman Company, Ltd., New York, N.Y., y Licensing Law and Business Report, Vol. 5, No. 3, September-October, 1982, Clark Boardman Company, Ltd., New York, N.Y. Del mismo autor véase también *La violación del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991*, EL FORO, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, Tomo IV, Número 2, 1991, México, D.F., pp. 273-299 y Estudios de Propiedad Industrial No. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, pp. 43-67.

159. La distinción entre regalías pagaderas por la transmisión de información confidencial y los pagos hechos por asistencia técnica a los fines fiscales. Sentencia de 1 de octubre de 2002 de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México.

La sentencia hace una distinción entre transmisión de información confidencial y asistencia técnica, y fija las consecuencias de carácter tributario que siguen a esta distinción:²²⁷

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA TASA DE RETENCIÓN DEL 10% PREVISTA EN SU ARTÍCULO 12, PUNTO 2, SÓLO ES APLICABLE A LOS PAGOS POR CONCEPTO DE "REGALÍAS" Y NO A LOS DE "ASISTENCIA TÉCNICA".- Conforme al artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1º de enero de 1997, las "regalías" constituyen erogaciones por el uso o goce de las creaciones o derechos patrimoniales protegidos por la propiedad intelectual y, por su parte, el concepto de "asistencia técnica", se define como una prestación de servicios que se proporciona sobre conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales. La clara distinción entre ambos conceptos, se destaca aún más en la parte inicial del último párrafo del artículo en comento, en donde expresamente se señala que "los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán como regalías." En esa medida, no puede considerarse que las acepciones "asistencia técnica" y "regalías" sean empleadas como conceptos análogos en las leyes tributarias y, por lo tanto, los pagos por concepto de "asistencia técnica" efectuados a residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional, no se ubican dentro de la hipótesis normativa del artículo 12, punto 2, del "Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta", toda vez que la tasa impositiva del 10% prevista en dicho Ordenamiento, sólo es aplicable a los pagos efectuados por concepto de "regalías", sin establecerse en ninguno de los preceptos del citado Convenio que dicha tasa le corresponda también a los pagos por "asistencia técnica". Por lo tanto, el contribuyente que efectúa pagos por "asistencia técnica", debe realizar la retención del

227 Un estudio sobre el tema aparece en RANGEL ORTIZ Horacio, *La asistencia técnica en el Derecho mexicano*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España, 2009.

*impuesto con base en la tasa del 15% establecida en el artículo 156, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.*²²⁸

160. La obligación de instrumentar medidas razonables para conservar la confidencialidad de la información que se estima un secreto de la empresa como condición para acceder a la protección de la información como secreto comercial, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo. España.

En el ámbito español se ha dictado una resolución que, contra una aseveración más o menos establecida en esta materia, cuestiona el carácter de secreto comercial de la lista de clientes de una empresa. La sentencia no señala que la lista de clientes no sea materia de protección, sino que establece distinciones técnico-jurídicas encaminadas a precisar los criterios, condiciones y circunstancias en que estaría protegida la información contenida en una lista de clientes y la utilización que puede llegar a hacerse de ella. Estas circunstancias incluyen la exigencia legal comprendida en la legislación internacional representada por el Acuerdo sobre los ADPIC de acuerdo a la cual las informaciones confidenciales deben ser sometidas a medidas razonables orientadas a conservar su confidencialidad, como una condición para acceder a la protección de tal información confidencial. En la ausencia de la instrumentación de tales medidas, no puede estimarse que la información accesible a cualquier empleado deba ser considerada como información confidencial y como secreto de empresa, dice la sentencia del Tribunal español. Se estima que la sentencia interpreta adecuadamente la exigencia en el sentido de que la materia que se pretende sea tratada como un secreto industrial, lo es cuando efectivamente su legítimo poseedor le dispensa ese carácter a través de la instrumentación de medidas razonables orientadas a conservar el carácter confidencial de la información. El fallo se reporta en los siguientes términos:²²⁹

228 México. Juicio No. 479/01-05-02-1/74/01-S2-10-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2002, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002). R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2003. p. 81. V-P-2aS-240.

229 Expansion.com martes 06 de abril de 2010. JURIDIO. SENTENCIA. Los listados de clientes no son secreto industrial. Publicado el 04-02-2010, por Mercedes Serraller. Madrid. www.expansion.com/2010/02/04/.../1265279594.html - España-

Un juzgado desestima una petición de medidas cautelares que iba contra el libre mercado y pedía el cese de la empresa que montaron dos ex empleadas.

Dos trabajadoras que dejaron una empresa de distribución de producto farmacéutico y crearon una compañía similar, en la que utilizaron los conocimientos comerciales y la lista de clientes de la anterior empresa, no actuaron contra la competencia. Así lo estima el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, en un auto en el que desestima la solicitud de medidas cautelares por competencia desleal de la empresa demandante. La sentencia es recurrible. El juez destaca que los listados de clientes de la empresa demandante no estaban especialmente protegidos, ni las trabajadoras tenían ningún contrato en exclusiva con su empresa. Además, señala que los listados comerciales no constituyen, de suyo, un secreto industrial, máxime cuando los clientes se anuncian públicamente a través de la red, siendo de fácil acceso. De esta forma, la empresa demandante pedía como medidas cautelares “el cese provisional de la actividad de las demandas, la prohibición del uso del listado de clientes, proveedores y productos, el secuestro de los soportes informáticos existentes y el embargo preventivo de los bienes de las demandadas” al amparo de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El auto estima que “la relación entre un empresario y sus clientes no es objeto de ninguna clase de derecho de exclusividad que permita impedir a terceros y, en particular, a ex empleados y ex colaboradores, dirigirse y contratar con tales clientes, sino que la concepción y puesta en práctica por aquellos ex trabajadores de estrategias de captación de la clientela ajena es, en principio, una conducta no sólo lícita, sino esperable y deseable en un sistema de competencia económica, por lo que no pueden considerarse per se actos desleales por expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno al amparo de la LDC”. Recuerda: “Es necesaria la concurrencia de circunstancias reveladoras de una acción contraria a la exigencia de competencia basada en la eficiencia de las prestaciones propias y en la que esté presente el ánimo de expoliación u obstaculización de la actividad de otro agente”. Además, explica el juez, la información comercial que utiliza la segunda empresa no es secreta según el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995) y no puede ser protegida por el artículo 13 de LDC. No ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta y los empleados no estuvieron sujetos a deber de secreto.

Por último, aunque hay cercanía en el tiempo entre el cese de la primera empleada y el otorgamiento de la escritura pública de la nueva empresa que funda, el juez no deduce la concurrencia de una actividad en competencia con anterioridad al cese. Y, a pesar de que hay un acuerdo entre las dos ex trabajadoras, no consta la inducción de captación por parte de la primera.²³⁰

230 Jurisprudencia española. Otros fallos vinculados con temas afines de la jurisprudencia española, tales como los que se enuncian a continuación, pueden consultarse en: ELDERECHO.COM (Referencia al asunto objeto de la Sentencia): SAP Alicante de 23 abril 2007 (EDJ 2007/104863) (acto de competencia desleal consistente en la imitación de prestación empresarial con aprovechamiento del esfuerzo ajeno). SJdo. Mercantil de 27 marzo 2007 (EDJ 2007/29201) (no es ilícito buscar la destrucción de relaciones contractuales ajenas de manera que esa destrucción de relaciones contractuales ajenas sólo es desleal si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial). SAP Valencia de 31 octubre 2006 (EDJ 2006/425866) (actos de divulgación de secretos industriales de los que se aprovechó la mercantil demandada.). SAP Valencia de 13 septiembre 2006 (EDJ 2006/375283) (deslealtad del acto de concurrencia llevado a cabo por la demandada al fabricar y comercializar determinados muebles idénticos a los fabricados y comercializados por la actora). SJdo. Mercantil de 30 diciembre 2005 (EDJ 2005/284080) (no ha habido actos de confusión, imitación o que merezcan la calificación de desleales. Tampoco hay prueba de que se hayan divulgado secretos). SJdo. Mercantil de 9 diciembre 2005 (EDJ 2005/297566) (declaración de deslealtad de la actuación de la demandada, cesación de tal conducta desleal e indemnización por daños y perjuicios). SAP Toledo de 16 septiembre 2004 (EDJ 2004/141094) (ofertas públicas de suministros aprovechando los conocimientos y gestiones hechos por y para la actora, violando el secreto empresarial del deber de reserva, y compitiendo deslealmente en el mercado). SAP Castellón de 1 septiembre 2004 (EDJ 2004/193105) (no se dan los actos de competencia desleal, captación de trabajadores, actos de imitación y el establecimiento de una «estructura en espejo»). SAP Barcelona de 13 febrero 2004 (EDJ 2004/79416) (La jurisprudencia del TS ha señalado que el hecho de captar la clientela de la sociedad de la que fue su empleadora no implica «per se» que tal acto constituya deslealtad). SAP Barcelona de 3 diciembre 2003 (EDJ 2003/184610) (reconocimiento de la violación de los secretos profesionales) SAP Madrid de 11 julio 2000 (EDJ 2000/32690) (desestima la demanda de competencia desleal, al no haber quedado probados los actos de inducción ni de explotación de los secretos empresariales o industriales de la sociedad actora). SAP Madrid de 11 octubre 1999 (EDJ 1999/68351) (la violación de secretos industriales, y el fraude de los derechos de un tercero en el registro de una marca). SAP Barcelona de 21 septiembre 1999 (EDJ 1999/39625) (No hay una supuesta inducción a la ruptura de la relación contractual y menos de la finalidad de los medios que han de concurrir para convertir la inducción en acto desleal). SAP Navarra de 10 junio 1998 (EDJ 1998/18823) (deslealtad de los actos realizados por la demandada de denigración y de inducción a la infracción contractual de autos). SAP Barcelona de 19 noviembre 1997 (EDJ 1997/16385) (indebido aprovechamiento por la sociedad demandada de la reputación de la apelante). <https://siappii.planavanza.es/es-ES/PropiedadIndustrial/SecretosIndustrialesComerciales/LegislacionyJurisprudencia/Paginas/index.aspx>

SECCIÓN IV

COMPETENCIA DESLEAL

A. Conceptos fundamentales.

161. Nota preliminar.
162. El manejo técnico-jurídico del concepto *competencia desleal* en materia de propiedad industrial.
163. La competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda regulación sobre los derechos de propiedad industrial.
164. El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin.
165. En los casos de competencia desleal el legislador debe encontrar términos amplios que abarquen todos los modos de deslealtad.
166. Un acto es un acto de *competencia desleal* a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general.
167. El artículo 10 bis.

B. La competencia desleal en la jurisprudencia.

168. La competencia desleal en la jurisprudencia brasileña.
169. La actuación del juez como prolegómeno de la actuación del legislador.
170. La jurisprudencia brasileña y el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial brasileña de 1996.
171. Conceptualización del término *competencia desleal* en la sentencia de la 10ª Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo reportada en abril de 1985. Brasil.
172. Uso no autorizado de marca no registrada en la sentencia de las Cámaras Conjuntas Criminales del Tribunal de Alzada de Sao Paulo reportada en enero de 1966. Brasil.
173. La representación intelectual de un símbolo ajeno en la sentencia de la Sexta Cámara Civil del Estado de Guanabara reportada en abril de 1971. Brasil.

174. La adopción de la forma de un producto apta para confundir a la clientela del competidor en la Sentencia de la Cuarta Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo reportada en 1981. Brasil.
175. La semejanza de embalajes y la confusión de productos en la sentencia de la Segunda Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en el fallo reportado en octubre de 1994. Brasil.
176. Caso SINGER. Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. México.
177. El carácter auto-aplicativo del artículo 10bis del Convenio de París. Caso SINGER. Sentencia del 17 de octubre de 1969 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
178. La utilización, imitación y reproducción de distintos elementos característicos de los establecimientos de un competidor como acto de competencia desleal (*trade dress*). Sentencia de 5 de octubre de 2005. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Perú.
179. Las alusiones (denigrantes) indirectas a un competidor no identificado de modo expreso, pero presumiblemente aludido, como acto de competencia desleal. Sentencia de 17 de marzo de 2006. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Perú.
180. La reproducción no autorizada de textos legales realizados en el boletín de una firma de abogados como acto de competencia desleal. Sentencia de 10 de septiembre de 2004. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Perú.
181. La utilización no autorizada de imágenes de futbolistas como acto de competencia desleal. Sentencia de 29 de julio de 2000. TDC-INDECOPI. Perú.
182. El caso *Cartier v. Tejidos Cartier, S.A. de C.V.*
183. La generalidad de la norma represora de la competencia desleal está en armonía con la Constitución. Sentencia 17 de marzo de 2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
184. Competencia desleal. Protección al consumidor. Caso TELMEX PERÚ (y TDG). Resolución N2 0901-2004/TDC – INDECOPI. Exp. N2017. 2003/CCD. Asunto: Robert Aguilar Rivas contra TELMEX PERÚ, S.A. y TGC PUBLICIDAD, S.A.C. Perú.
185. La generalidad de la norma represora de la competencia desleal no es inconstitucional. Sentencias de 28 de enero y 10 de junio de 2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México.
186. Caso Coca Cola c. Pepsi, 1994. The Coca Cola Company y otros s/ medidas cautelares, CNCiv y com Fed. Sala II, 22/10/1993. Argentina.
187. Competencia desleal. La copia del color rosado, el derecho a imitar y

las limitantes de ese derecho en la legislación peruana. Resolución de 6 de agosto de 2008. Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. INDECOPI. Exp. Núm. 032-2008/CCD-INDECOPI. Caso *NUEVA PIEL*. Perú.

- 188.** Competencia desleal y las maniobras idóneas para que se produzca. Sentencia de 21 de diciembre de 2007. Sala de lo Civil de la Corte Suprema De Justicia. Juicio Sumario Mercantil de Competencia Desleal promovido por *Pfizer Products Inc., contra Ronasa, S.A. de C.V.* Casación de la sentencia definitiva, pronunciada por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Caso VIAGRA. El Salvador.
- 189.** Competencia desleal. La producción y comercialización de botes acuáticos como los del actor no constituye competencia desleal. La imitación sin confusión no constituye competencia desleal en la sentencia de 19 de diciembre de 2005 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Colombia.
- 190.** La represión de la competencia desleal corresponde al Poder Judicial. Las autoridades administrativas están impedidas de reprimir actos de competencia desleal. Sentencia de la Suprema Corte de Nicaragua (1999).
- 191.** Uso suspendido años atrás como fuente de derechos contra uso actual. Sentencia de 3 de diciembre de 2009. Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Caso PATIO BULLRICH. Argentina.

SECCIÓN IV

COMPETENCIA DESLEAL

A. Conceptos fundamentales.

161. Nota preliminar.

Fueron los tribunales franceses quienes emplearon por primera vez la expresión “competencia desleal” (*Concurrence Déloyale*) a principios del siglo XIX.²³¹ La llegada de las normas represoras de la competencia desleal al mundo jurídico ha sido, sin embargo, progresiva y gradual en el mundo. No es lo mismo hablar de la evolución de esta disciplina en Europa y en América del Norte que en otras regiones como América Latina, en donde la acción de la competencia desleal se encontraba en un estado embrionario todavía a mediados del siglo pasado.²³² En las últimas décadas, sin embargo, la disciplina se ha ido desarrollando junto con la jurisprudencia en materia de competencia desleal, de manera gradual y progresiva.

No es éste el lugar para especular sobre distintos temas sustantivos en torno a la competencia desleal, ni sobre la esencia y las entrañas de esta disciplina. Lo que interesa a los fines del presente trabajo es familiarizar al lector con el concepto técnico-jurídico de competencia desleal a los fines de contar con las herramientas necesarias para hacer un pronunciamiento, como abogado litigante o como juez, sobre si una determinada conducta es o no una conducta de competencia desleal que deba perseguirse y reprimirse, en términos de los compromisos adquiridos por los Estados miembros del Convenio de París, obligados por el artículo 10 bis de este instrumento, y por

231 Véase SAINT-GAL Yves, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrente déloyale –droit français et droits étrangers-* J. Delmos et Cie. 75006 París, édition 1982 p. W4.

232 Así lo sugieren los trabajos de autoridades en la materia en jurisdicciones de la región latinoamericana en las que la competencia desleal ha tenido un mayor desarrollo incluyendo países como Brasil y México. Hacia la segunda mitad del siglo pasado, uno de los máximos exponentes del tema en Brasil afirmaba que, en su experiencia, para que un abogado tuviese posibilidades razonables mínimas de ocuparse de un litigio de competencia desleal, aparte de los aspectos sustantivos y méritos del caso, lo primero que debía hacer consistía en invertir tiempo suficiente en familiarizar al juez con la disciplina de la competencia desleal y la acción de competencia desleal, incluyendo su sentido, significado y razón de ser. Véase DELMANTO Celso, *Delitos e concurrencia desleal*, Ed. Depalma, Buenos Aires 1976 (título del original en portugués *Crimes de concorrência desleal*).

los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo sobre los ADPIC que obliga a sus miembros a aplicar las disposiciones sustantivas del Convenio de París, incluido el artículo 10 bis.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

Los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en curso del comercio puedan desacreditar tales productos o actividades. ²³³

A veces se piensa que confrontación desleal y propiedad industrial son cosas iguales o semejantes. **No lo son.** Muy por el contrario, como bien señala el brasileño Delmanto:²³⁴ *la competencia desleal es una disciplina jurídica complementaria de la protección que confieren los derechos exclusivos de propiedad intelectual.*

Después de la adopción del Código Civil napoleónico, fuente original de la acción de competencia desleal, la evolución jurisprudencial que ha habido del concepto, ha permitido llegar a una regla, de acuerdo con la cual, se incurre en un acto de competencia desleal dependiendo de los medios que se han usado para separar o desviar la clientela ajena: a todo mundo le está permitido disputarse la clientela, a condición de que los medios escogidos para tal fin no riñan con los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio. Ésta es la regla que hasta la fecha impera en todas las legislaciones que siguen el modelo unionista, de acuerdo con el cual, todos los países miembros de la Unión de París están obligados a respetar las reglas contenidas en el artículo 10 bis del Convenio de París:

Artículo 10bis

Competencia desleal

- 1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

233 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial*, Documento W/PAG/112, 1 de abril de 1982, preparado por la Oficina Internacional, p. 17. A partir de tal criterio, la acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan. RANGEL MEDINA David, *Derecho intelectual*, op. cit., p. 95.

234 Véase DELMANTO, op. cit. p. 23.

2) **Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.**

3) *En particular deberán prohibirse:*

- (i) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- (ii) *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- (iii) *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

162. El manejo técnico-jurídico del concepto *competencia desleal* en materia de propiedad industrial.

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, aun para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuística, pero también, por la falta de divulgación que esta disciplina ha padecido. Esto ha provocado que, en ocasiones, la acción de competencia desleal haya sufrido desvíos cuando se ha hecho uso de ella, o bien que esta institución no haya sido debidamente aprovechada en beneficio de causas apropiadas. A ello, hay que añadir que los conceptos en torno de los cuales gira la doctrina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los que frecuentemente se le relaciona y por lo tanto se le confunde. No siempre es fácil distinguir los unos de los otros y menos separarlos con precisión.

Cuando se habla de propiedad industrial es común encontrar a la disciplina de la competencia desleal incluida entre los institutos que la integran. Ello se debe en gran parte al hecho que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, desde la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal, que a lo largo de este siglo se han ido perfeccionando en las diferentes Revisiones del Convenio. La inclusión de disposiciones orientadas a la represión de la competencia desleal en el Convenio de París no es accidental, pues la relación existente entre los derechos exclusivos que recaen sobre los signos distintivos y las creaciones nuevas por un lado, y la competencia desleal por el otro, así lo ha recomendado. Sin embargo, *no deben confundirse los derechos de exclusividad reconocidos por la propiedad industrial*

(v.gr. registros marcarios, patentes de invención, etc.) con los objetos de protección regulados por las normas sobre competencia desleal. Desde un punto de vista técnico, es indispensable tener en cuenta esta distinción, pues de otro modo, no es posible entender la disciplina de la competencia desleal.

Es pertinente intentar precisar el contexto en el que se emplea el concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial y referirse a su contenido y alcance. Con frecuencia se confunde este término, y lo mismo se emplea al calificar actos perniciosos de la competencia que afectan derechos exclusivos reconocidos y registrados ante alguna oficina pública, como al tratar los que afectan derechos que no han sido objeto de depósito o registro ante las autoridades. Es cierto que en su acepción gramatical, el concepto **competencia desleal** puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades empresariales perniciosas que lesionan, o tienden a lesionar, derechos que no han sido objeto de una previa inscripción o un registro. Literalmente hablando, tanto éstos como aquéllos constituyen manifestaciones perniciosas que pudieran constituir competencia desleal, pues tan incorrecto e indeseable resulta en términos competitivos, que un comerciante utilice sin autorización la marca registrada de su competidor, como el hecho de que el dicho comerciante utilice la marca ajena aun no estando registrada. En términos generales –no necesariamente legales– ambas conductas podrían ser consideradas como formas de competencia desleal, mas no desde el punto de vista técnico-jurídico. En el primer caso, es decir, en el de la marca registrada, se estaría más bien ante la violación de un derecho exclusivo debidamente reconocido e inscrito, no así en el segundo. En vista de que las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones expresas que prohíben y sancionan conductas específicas en materia de violación a los signos distintivos debidamente registrados, procederá entonces la acción que la ley de modo expreso y autónomo consagra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos o registrados se vean violados. En el mundo real, los comerciantes e industriales pueden verse perjudicados, tanto por violaciones a los derechos exclusivos que ya les han sido reconocidos de manera expresa, como a través de actos múltiples contrarios a los buenos usos y costumbres instrumentados por otros comerciantes, al grado que resultaría ocioso procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal.

La necesidad de otorgar una protección a temas tales como la imagen, la reputación, la clientela ilustra el papel que desempeña la acción contra la competencia desleal en la vida de todos los días. Aunque por la fluidez en el manejo del lenguaje a veces se afirma que la imagen, la reputación y la clientela

están protegidas contra actos de competencia desleal, en rigor ninguna de estas figuras de la empresa cuenta de modo directo con tal protección. Lo que las reglas de la sana competencia protegen es el uso abusivo de medios y conductas que puedan lesionar estos elementos de la empresa. Lo que el Derecho exige de los comerciantes es conducirse de ciertas formas y modos, de manera que cuando los comerciantes se comportan conforme a estas reglas de conducta, el efecto es que haya una sana competencia y, habiendo una sana competencia, indirectamente están resguardados esos elementos de la empresa que no son materia de inscripción o registro como son la imagen, la reputación o la clientela. Por el contrario, cuando los comerciantes incurrían en conductas y actividades prohibidas por las reglas de la sana competencia, pueden producirse afectaciones a elementos de la empresa que no son materia de registro, como los que se acaban de mencionar de modo ilustrativo, y que de modo recurrente aparecen en los fallos sobre competencia desleal. Es una obligación de abstención lo que inspira las reglas represoras de la competencia desleal. **La disciplina de la represión de la competencia desleal impone una obligación para todo comerciante de abstenerse de incurrir en prácticas, conductas y actividades contrarias a los buenos usos y costumbres**, y es a través de esta obligación de abstención que se protege a las empresas contra los efectos perniciosos que causan estas conductas cuando el comerciante no cumplió con esta obligación de abstención que le exige la ley.

El procedimiento de inscripción o registro de signos distintivos, constituye un sistema peculiar de defender de un modo más efectivo y práctico los supuestos de *competencia desleal*, en que la tutela jurídica cuenta con el dato preconstituido –que proporciona seguridad, certidumbre y publicidad a la protección– de la previa inscripción del signo mercantil.²³⁵ Cuando se reprime la competencia desleal a través de este sistema formal, la competencia desleal deja de ser competencia desleal para convertirse en violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial, no competencia desleal.

Ante ello surge la pregunta de si la disciplina de la competencia desleal tiene alguna función que ejercer con respecto a la protección de estos signos que se encuentran registrados y, por consiguiente, disfrutan de una tutela más fuerte. En principio la contestación habría de ser negativa. Carecería de sentido que el titular de un signo registrado, que tiene a su favor el sistema protector de la propiedad industrial quisiera defender a su derecho a través de los medios *menos eficaces* ofrecidos por la disciplina de la competencia desleal. Sin embargo, la cuestión no puede ser planteada estrictamente así.²³⁶ Puede haber aspectos y sectores en que la defensa del interés del

235 BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, (Propiedad Industrial – Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal), Editorial Civitas, Madrid, 1978, p.326.

236 Ibid.

titular requiera la utilización conjunta de ambos instrumentos jurídicos. Es el caso de la etiqueta en que figura la marca registrada, pero que se caracteriza además por otros rasgos distintivos, denominativos o gráficos que no han sido objeto de inscripción especial.²³⁷ En estos casos el ejercicio de los dos tipos de acciones cubre suficientemente ambos aspectos; y aun pudiera ocurrir que se encuentre condenada al fracaso la alegación de que ha existido una violación del derecho exclusivo en relación con el distintivo inscrito, y en cambio, tenga éxito la acción represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los elementos no registrados que integran con aquél la combinación distintiva que trata de defenderse. En estos supuestos y otros análogos, la doctrina habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aun complementario de la disciplina de la competencia desleal.²³⁸

163. La competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda regulación sobre los derechos de propiedad industrial.

Se dice, por lo tanto, que la noción de la competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda regulación sobre los derechos de propiedad industrial.

Conviene apuntar aquí que la disciplina de la competencia desleal, además de reprimir agresiones directas o indirectas contra los demás competidores, también contempla entre sus objetivos la impugnación de conductas empresariales caracterizadas por la ausencia de referencias a los demás competidores. Es el caso de la publicidad superlativa, exagerada o desproporcionada en la que un empresario atribuye propiedades falsas o engañosas a sus productos o servicios, tendiendo a cautivar con ello a un sector de la clientela que ha sido objeto de manipulaciones psicológicas.²³⁹ La disciplina de la competencia desleal reprime estas

237 Pudiera suceder que, mientras la realidad de la imitación de la propia marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos de que se compone la etiqueta y dan a conocerla como un conjunto identificador han sido copiados, imitados o reproducidos de modo que el conjunto ofrezca una sensación de semejanza que produce la confundibilidad. Véase BAYLOS, *op. cit.* p. 326.

238 Es perfectamente admisible el empleo conjunto de la acción derivada del derecho exclusivo y de la competencia desleal. La misma solución se aplica en la concepción inglesa, en la cual la teoría del *passing off* – que constituye el equivalente de la disciplina de la competencia desleal de los sistemas continentales- permite la acumulación de una acción de esta naturaleza a la derivada del derecho exclusivo sobre el signo registrado. El posible riesgo de que un registro pueda devenir inválido hace usual que una acción por infracción del derecho sobre una marca registrada se acompañe y adicione de una reclamación basada en *passing off*. Véase BAYLOS, *op. cit.* p. 327. Véase también LLOYD R.G. y BRAY F.E. , *Kerly's Law of Trademarks and Tradenames (With Chapters on Trade Secrets, Trade Libel and the Merchandise Marks Acts, and a full Collection of Statutes and rules)*, Seventh Edition, Sweet & Maswell, Limited, 2 & 3 Chancery Lane, W.C.2, 1951, pp. 508-611. El empleo simultáneo de los dos tipos de acciones también es apoyado por Ladas, véase LADAS Stephen Pericles, *Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol. III, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975, p. 1690.

239 Obsérvese aquí la relación entre la disciplina de la competencia desleal y las normas de protección al consumidor. v.gr. Véase el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México. "ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

operaciones, pues, *injustificadamente perjudican al competidor que se abstiene de tales prácticas*.²⁴⁰

La noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia.²⁴¹

164. El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin.

Se dice que la represión de la competencia desleal encuentra entre sus fundamentos el principio de Derecho, según el cual, quien ocasiona por su causa un daño a otro debe repararlo.²⁴² Asimismo, la represión de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en el respeto a los buenos usos y costumbres como exigencia legal, y no como una opción de orden moral o ético.

La separación de la clientela también desempeña un papel en las formas que componen la competencia desleal; pero la separación de la clientela *per se* es un criterio insuficiente porque, como dice Ramella,²⁴³ es efecto, tanto de la competencia lícita y honesta como de la abusiva. Así pues, es el fin de la competencia desleal el disfrute de las ajenas fuerzas de trabajo, es decir, la posesión de la clientela de los demás, pero el carácter decisivo de la misma debe buscarse en la adopción de los *medios* escogidos para tal fin.²⁴⁴ No basta que un comerciante se vea perjudicado por actos de la competencia, pues a los comerciantes les está permitido disputarse la clientela, mas no por cualquier medio.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor."

Véase RANGEL MEDINA David, *Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal* (régimen legal mexicano) en: Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (r.m. de la P.I.A.) enero – diciembre 1979, Nos. 33-34, p. 25. Véase más adelante el caso TELMEX fallado en Perú en el año 2004. La autoridad que conoció del caso TELMEX en Perú, sostuvo que se había producido una situación de publicidad engañosa pernicioso para los consumidores, y simultáneamente denunció la conducta ante la autoridad competente para conocer de violaciones a las reglas de la sana competencia, específicamente de las reglas en materia de competencia desleal.

240 Frisch y Mancebo, *La Competencia Desleal*, Editorial Trillas, México 1975, p. 10.

241 Véase SAINT GAL Yves, *op. cit.* p., W4 y siguientes.

242 Véase PLAISANT Robert, *La Acción de Competencia Desleal en el Derecho Francés* en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 31-32, p. 91.

243 RAMELLA Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Editorial Hijos de Reus, Editores, 1913, tomo II, p. 318.

244 *Ibid.* En el mismo sentido Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, T. III, pp. 1689-90.

El criterio imperante que sirve para regir el ejercicio de la actividad empresarial se apoya en una remisión a las **buenas costumbres**; de modo que los medios escogidos para el ejercicio de la actividad empresarial deberán adaptarse a este criterio.

165. En los casos de competencia desleal el legislador debe encontrar términos amplios que abarquen todos los modos de deslealtad.

Cuando hablamos de competencia desleal no nos referimos a la competencia resultante de la infracción de una cláusula legal que prohíba una conducta específica. Los actos de competencia desleal *no atentan* de manera directa contra la disposición legal, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración. *Las situaciones polifacéticas que se presentan en la competencia desleal no permiten la fijación de supuestos concretos*²⁴⁵

166. Un acto es un acto de *competencia desleal* a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general.

La jurisprudencia que se ha originado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México es ejemplar en algunos de los fallos identificados en esta obra, y algunos de ellos, son precedentes dignos de ser tomados como modelo de aplicación de las normas escritas en materia de propiedad intelectual en general. Ello no obstante, ese Tribunal ha dictado fallos de contenido controvertido que no debieran repetirse ni tomarse como modelo de la aplicación del Derecho de la competencia desleal. Existe en la jurisprudencia mexicana un precedente judicial²⁴⁶ del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito que, al poco tiempo de su divulgación, fue denunciado y censurado por la doctrina y los comentaristas del tiempo en que se dictó. Ahí se dijo que *la tipificación de la competencia desleal establecida por el artículo 210 (b) de la antigua Ley de 1975 (actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios) podría pensarse que es anticonstitucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa, ya que no tiene elementos claros y precisos de la definición de lo que es la infracción*. En este caso, se dijo que *para que una sanción pueda estar fundada y motivada en los términos del artículo 16 constitucional, es menester que los hechos del caso*

²⁴⁵ A este tipo de normas Frisch y Mancebo las denominan "normas generales" (contra la competencia desleal) en oposición a las "normas especiales" (también contra la competencia desleal). Frisch y Mancebo, op. cit. p. 25. Díaz Bravo coincide con la apreciación que aquí se expone y habla de "competencia desleal". Díaz Bravo, op. cit. p. 32.

²⁴⁶ México. Amparo de revisión 221/81. Laboratorios Fru y Veu, S.A. – 18 de junio de 1984 – Unanimidad de votos – Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

se adhieran a la hipótesis de la norma; que esto presupone que la hipótesis sea claramente precisable de antemano y que el infractor posible sepa con claridad y certeza en qué casos concretos su conducta va a quedar incluida en la hipótesis como infracción. De lo contrario, se dijo, no sólo no hay motivación y fundamentación adecuadas desde el punto de vista material o de contenido, sino que hasta se deja en estado de indefensión a los presuntos infractores, cuya conducta puede venir a quedar más o menos arbitrariamente contenida, según el criterio de la autoridad en la imprecisa tipificación de una hipótesis de infracción mal definida en la Ley por falta de precisión. De acuerdo con el criterio de este Tribunal, para que prosperara una acción apoyada en el artículo 210 (b) de la antigua Ley de 1975 (cláusula general), era menester que el actor fundara su acción no sólo en la cláusula general sino también en alguno de los supuestos típicos de competencia desleal, esto es, en alguna de las conductas contenidas en la enumeración que sigue a la cláusula general. En opinión de este Tribunal, permitir la represión de la competencia desleal con apoyo únicamente en la cláusula general, era violatorio del debido proceso legal en perjuicio del acusado al dejarlo en estado de indefensión para prever, y evitar, la comisión de la infracción y privaría de fundamentación y motivación adecuada la resolución que en sus términos declarara cometida la infracción. Podría pensarse que ese día murió la bicentenaria institución de la competencia desleal, pero la realidad es que se trata de un fallo aislado, a disposición de quienes se apoyan en los recursos de los otros para obtener un beneficio, precisamente a costa del perjuicio del vecino.

No se trata de un tema de opinión, ni de una alternativa para la autoridad. Se trata de una obligación legal en términos de la legislación aplicable, incluido el artículo 10 bis del Convenio de París apartados 1) y 2):

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

El mérito de la cláusula general seguida de una enunciación meramente ilustrativa, radica básicamente en que la cláusula general recoge como supuesto de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales. Reconociendo que algunas de las ideas expresadas en la sentencia tienen perfecta aplicación en otras áreas del Derecho y de las relaciones entre particulares, y entre gobernantes y gobernados, el Tribunal desconoce que la competencia desleal es, por su misma naturaleza, una noción demasiado amplia y por ello demasiado *imprecisa* para que sea

posible dar en algunas palabras una idea de sus contornos y de su sustancia. Asimismo, se confunden en este precedente los ataques que deben y suelen estar especificados –cuando se trata de reprimir violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial previamente reconocidos y registrados– con agresiones que no afectan de manera directa derechos exclusivos (normalmente sujetos a registro). Es decir, actos de competencia desleal caracterizados por la norma contenida en la cláusula general. Ya señalaba el autor en páginas anteriores, que la regulación de la rivalidad desleal, además de poco conocida, es muchas veces confundida. En este particular contexto le asiste la razón al jurista brasileño Celso Delmanto,²⁴⁷ cuando afirma que uno de los principales y mayores equívocos consiste justamente en que generalmente se piensa que confrontación desleal y (derechos exclusivos de) propiedad industrial son cosas iguales o semejantes. No lo son.

Aceptar el criterio del Tribunal se traduciría, en opinión del autor, en privar de toda eficacia práctica a la cláusula general prevista en el artículo 10 bis del Convenio de París y sus equivalentes en las legislaciones nacionales, hasta el punto de que los actos de competencia desleal, como no vengán acompañados de verdaderas lesiones a los derechos contenidos en una *enumeración*,²⁴⁸ quedarían absolutamente inmunes bajo esta interpretación. La jurisprudencia y la doctrina consideran que esta enumeración sólo tiene un valor ilustrativo y no pretende agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Esto equivale a decir que, cualquier conducta que se encuentre en el supuesto general de la fórmula general del párrafo 2) del artículo 10 bis del Convenio de París, es una conducta que las autoridades de los Estados unionistas están legalmente obligadas a reprimir, sin que para ello sea menester que el demandado incurra en alguno de los supuestos ilustrativos que aparecen en los tres siguientes incisos del párrafo 3 del artículo 10 bis. Es un hecho que los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, pueden verse perjudicados tanto por violaciones a derechos consagrados de manera expresa en cualquiera de estos tres incisos del párrafo 3),²⁴⁹ como a través de actos múltiples por parte de la competencia, al grado que sería ocioso e inútil, procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal.

Mantilla Molina²⁵⁰ ha dicho que la regulación de la competencia desleal “*adolece de dos defectos: a) extremada vaguedad; y b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor.*” Sin embargo, no escapó a la mente de dicho autor que estas normas son por sí

247 Celso Delmanto, *Delitos de Concurrencia Desleal*, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1976, págs. 23 y 24.

248 Enumeración eliminada del texto del artículo 213, fracción I de la Ley mexicana de 1991 reformada.

249 Ya sea en la enumeración ilustrativa que sigue a la cláusula general en el contexto de la competencia desleal, o bien en los términos de un derecho registrado.

250 MANTILLA MOLINA Roberto, *Derecho Mercantil*, 16ª edición. Editorial Porrúa, México, D.F. 1977, p. 146.

mismas indeterminadas y genéricas: “ el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia se desarrolle normalmente”; y que “tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una fórmula que **pretende abarcarlas en su totalidad...**”.

Por lo anterior, quienes tienen a su cargo la interpretación, aplicación y elaboración de normas reguladoras de la represión de la competencia desleal, no deben perder de vista que la competencia desleal asume formas múltiples, y que aun una detallada especificación de los casos particulares, no bastaría para señalarlas todas a través de la variedad de sus apariencias, del uso de nuevos métodos para asegurar el éxito y de los procedimientos más sutiles para escapar del dominio de la sanción legal.²⁵¹

Éste es el criterio divulgado por BIRPI (predecesora de la OMPI) al comentar la redacción de la norma propuesta encaminada a reprimir la competencia desleal y a instrumentar los compromisos propios del artículo 10 bis del Convenio de París, en términos del artículo 50 de la Ley Tipo: *es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial y comercial*. Al comentar la razón de ser de esta disposición, dicen los redactores de la Ley Tipo:

Los tribunales tendrán que aplicar esta disposición a todos los actos de competencia desleal, aun cuando no estén indicados como ejemplos de actos de competencia desleal en los artículos 51 y 52 (disposiciones de la Ley Tipo de BIRPI que incluyen una lista ilustrativa de supuestos típicos).²⁵²

167. El artículo 10 bis.

La disposición más importante que regula de manera directa la represión de la competencia desleal en el derecho de todas las naciones unionistas,

251 Ramella considera que solamente hay un principio general de comprensivo contenido, el cual es el artículo 1382 del Código Civil francés y sus equivalentes en todos los demás países que han seguido dicho modelo), que podría bastar para regular, a los fines civiles, todas las infinitas formas de competencia desleal (si bien en la misma Francia, una noción relativamente precisa de ella no se ha podido sacar, sino de una jurisprudencia casi escolar). Véase RAMELLA Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Editorial Hijos de Reus, Editores, 1913, tomo II, pp. 336 y 336. Sobre la competencia desleal a los fines civiles véase: ASCARELLI Tullio, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, Bosch. Casa Editorial – Unget, 51 bis – Barcelona, 1970, p. 233; Baylos, *op. cit.* pp. 314 y ss; BIRNFELD Walter de Campos, *Da Concurrencia Desleal*, Tip. De Jornal do Commercio Rodriguez & Cía., Edicao Brazil Patentes, Río de Janeiro 1937, pP. 34 y ss.; Frisch y Mancebo, *op. Cit.*, pp. 26, 149 y 155; KAPLAN & BROWN *Cases on Copyright, Unfair Competition and other Topics*, Foundation Press, Mineola, New York, 1978, p. 726; LADAS, *op. cit.* p. 1694 y ss.; PLAISANT, *op. cit.* p. 91; RAMELLA, *op. cit.* p. 313 y ss.

252 BIRPI, *Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales, y competencia desleal*, BIRPI, Ginebra, 1967, p. 86.

incluidas todas las naciones de América Latina, es el artículo 10 bis del Convenio de París.²⁵³ El Convenio original (1883) no contenía disposición específica alguna en lo que respecta a la represión de la competencia desleal. Las primeras disposiciones en esta materia fueron incluidas en el Convenio durante la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900. Ahí se introdujo el artículo 10bis. La Conferencia de Revisión de Washington en 1911, dio un paso más adelante al introducir en dicho artículo la obligación para todos los Estados miembros de asegurar a los nacionales de los países unionistas una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada y se incluyeron una definición y ejemplos de actos de competencia desleal en el artículo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925. La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 mejoró estas disposiciones, y la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal²⁵⁴. Ésta fue la última vez que fue objeto de modificaciones el texto del artículo 10 bis del Convenio, y es de acuerdo a esta última versión, como se conoce y se aplica en las prácticas locales de todas las naciones unionistas y de la OMC.

253 Decreto por el que se aprueban las Revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967 al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el día 20 de marzo de 1883. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 1976. Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976. México.

254 Párrafo 3) 3). Véase G.H.C. BODENHAUSEN, *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI 1969, Ginebra, Suiza págs. 156-160.

B. La competencia desleal en la jurisprudencia.

A continuación se presenta una breve selección que muestra la forma en que las autoridades judiciales de distintos países de América Latina han interpretado y aplicado las normas represoras de la competencia desleal. En esta selección quedan incluidos fallos en materia de competencia desleal resueltos por tribunales de distintas naciones de América Latina, tales como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y Perú.

168. La competencia desleal en la jurisprudencia brasileña.

Entre los casos más remotos en materia de competencia desleal fallados en América Latina de los que da cuenta la doctrina más autorizada, destacan los identificados por el tratadista brasileño Joao Da Gama Cerqueira, antiguo practicante del Derecho de la propiedad intelectual y profesor catedrático de la Facultad Paulista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en la obra *Tratado da Propriedade Industrial*.²⁵⁵ Ahí se identifican algunos casos fallados en la década de los años cuarenta por tribunales de Brasil, en los que se hicieron pronunciamientos como los que se citan a continuación, mismos que han servido para definir el contorno de la competencia desleal, y nada más que eso, pues como anota el redactor de esta antigua sentencia citada por el tratadista brasileño, la competencia desleal es un tema de límites:

Excedidos esos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define, ni podría hacerlo, dada la variedad de actos que pueden constituir competencia desleal.

Así se refiere el jurista brasileño a los resultados de sus pesquisas en la jurisprudencia de ese país, realizadas hace más de cinco décadas en búsqueda de casos antiguos en materia de competencia desleal:

*En nuestros repertorios de jurisprudencia encontramos pocas decisiones sobre cuestiones de competencia desleal, refiriéndose en la mayoría de los casos a la prohibición de competir o a la prohibición de establecerse. Apenas una sentencia del Supremo Tribunal Federal contiene una noción general de competencia desleal, concebida de esta forma: **“la libre competencia, como toda libertad, no es irrestricta; su ejercicio encuentra límites en los preceptos legales que la regulan y en los derechos de***

255 GAMA CERQUEIRA Joao Da, *Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo II, Parte II (das marcas de fabrica e de comercio, do nome comercial, das insignias, das frases de propaganda, das recompensas industriais e da concorrência desleal)*, Edição Revista Forense Av. Erasmo Braga, 299, Rio de Janeiro 1956, pp. 362

otros competidores; presupone un ejercicio leal y honesto del propio derecho, dotado de probidad profesional; excedidos esos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define, ni podría hacerlo, dada la variedad de actos que pueden constituir competencia desleal. El Dec No. 24,507, de 1934 no restringe actos específicos () *Revista dos Tribunais*, vol. 184, p. 914. *Diario de Justicia de la Unión* de 11 de octubre de 1949, p. 3262 en donde se encuentra el texto íntegro de la sentencia. Mas es poco lo que se avanza cuando se dice que la competencia desleal comienza cuando se exceden los límites del ejercicio leal y honesto del propio derecho.

Otra sentencia encontrada en las pesquisas de Gama Cerqueira es la dictada por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, en la que se presenta el concepto de competencia desleal diciendo que ésta se presenta:

“siempre que un negociante procura crear en el espíritu del público confusión entre las dos casas, de modo que los clientes de una, confundidos, se desvían para la otra (Revista dos Tribunais, vol. 130, p. 660, Revista Forense, volumen 86, p. 618.

La pobreza de la doctrina, la deficiencia de la legislación y la escasez de la jurisprudencia justifican, por tanto, el frecuente recurso de las fuentes del Derecho extranjero, de mayor riqueza doctrinaria y jurisprudencial, siempre que hay necesidad de discernir cuestiones atinentes a la competencia desleal, el comercio y la industria, sigue diciendo Gama Cerqueira, una de las primeras personas en América Latina que se ocupó del estudio metódico de la competencia desleal, a partir de esta fase embrionaria como se desprende de las observaciones hechas en su obra publicada en 1956. En los últimos cincuenta años, se han producido una serie de desarrollos en Brasil, algunos de los cuales, son motivo de comentario en el trabajo del abogado brasileño Gert DANNEMAN, Director del Instituto *Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS)*.²⁵⁶ El autor dirige la atención del lector a esta obra en donde se encontrarán fallos resueltos por los tribunales brasileños de nuestro tiempo en torno a las diferentes manifestaciones de la competencia desleal como aparecen reseñadas con motivo del comentario a las distintas fracciones que integran el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1996 de Brasil.²⁵⁷ Entre esos casos resueltos en materia de competencia desleal en las últimas décadas, destacan los reseñados por comentaristas legales brasileños en la obra colectiva *Propriedade Intelectual no Brasil*

256 Véase DANNEMANN Gert Edon, *A repressão à concorrência desleal Lei de Propriedade Industrial do Brasil* en: Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta, Propiedad Intelectual, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la UCV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida (Venezuela) 2011, pp. 610-612.

257 Lei No. 9,279 de 14 de maio de 1996.

editada por la firma Danneman Siemsen Bigler & Ipanema en el año 2000,²⁵⁸ a la que antes se hizo referencia con motivo del caso fallado en 1986, en el que el Tribunal Federal de Recursos confirmó la legalidad de la actuación de la autoridad sanitaria brasileña que, al percatarse que había otorgado un permiso para un producto fitosanitario en violación de los derechos de patente en la que estaba reivindicado el mismo producto fitosanitario, procedió a la revocación del permiso.

169. La actuación del juez como prolegómeno de la actuación del legislador.

Obsérvese que en el negocio resuelto en el año de 1986, el tribunal consideró que la revocación de la aprobación sanitaria debía ratificarse, pues la autorización revocada, podía contribuir a la realización de una conducta considerada como competencia desleal en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial brasileña que expresamente considera la conducta involucrada en ese pleito como una manifestación de competencia desleal. Lo interesante del asunto, a los fines de la competencia desleal, es que en el tiempo en que se dictó el fallo de 1986 no existía el artículo 195, XIV promulgado diez años después. La sentencia de 1986, ilustra de modo puntual el papel complementario de la acción de competencia desleal en situaciones en que, no habiendo una norma concreta que de modo explícito prohíba una determinada conducta, ésta debe reprimirse por ser contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial, como lo exige el artículo 10 bis apartados 1) y 2) del Convenio de París. La esencia del fallo dictado por el Tribunal Federal de Recursos en Brasil en el año 1986, hoy forma parte del derecho escrito conforme a lo estipulado de modo expreso en el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial de Brasil de 1996:

Artículo 195.- Comete un crimen de competencia desleal quien: XIV. Divulga, explota o utiliza sin autorización, los resultados de exámenes u otros datos no divulgados, cuya elaboración involucra un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para la comercialización de productos.

Entre la jurisprudencia mexicana y la brasileña no sólo hay diferencias como las que resultan del tratamiento que los tribunales de Brasil (1986) y de México (2011) han asignado a las confrontaciones entre derecho de patente y permisos sanitarios, según se ha dado cuenta en páginas anteriores. Además de diferencias como las ilustradas, también hay

258 Véase DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA,. *Dos Crimes de concorrência desleal en: Propriedade Intelectual no Brasil, op. cit.* pp. 370 – 388.

concordancias. El caso fallado por el Tribunal Federal de Recursos de Brasil en el año 1986 (comentado hacia la parte final de la Sección II PATENTES) tiene aspectos en común con el caso mexicano *Cartier vs. Tejidos Cartier, S.A.* que aquí se reseña. Igual que en el caso brasileño que involucraba la patente para el producto fitosanitario en el que se reprimió por la vía de la competencia desleal una conducta que no estaba expresamente prevista en el ordenamiento como un acto prohibido, en el caso *Cartier* se procedió de idéntica manera. Años después del fallo dictado en el caso *Cartier* por el Juez 17° de lo Civil Javier Ruiz Cárdenas en Ciudad de México, el legislador mexicano incorporó al ordenamiento mexicano una prohibición de tono similar a la contenida en la sentencia del caso *Cartier vs. Tejidos Cartier, S.A.* A dos décadas de distancia del fallo dictado en el caso *Cartier*, si el día de hoy se volviera a presentar, como se ha presentado, un caso similar al resuelto por el Juez 17° de lo Civil en Ciudad de México, ya no sería necesario acudir a las reglas de la competencia desleal utilizadas para llenar un vacío legislativo en el Derecho mexicano. Hoy, el actor se apoyaría en el dato preconstituido como aparece en la Ley de la Propiedad Industrial como base principal de la acción, que bien pudiera tener como complemento el ejercicio de la acción de competencia desleal, dependiendo de los hechos del caso, que muy probablemente acompañarían a la violación prevista en el dato preconstituido.

170. La jurisprudencia brasileña y el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial brasileña de 1996.

Se dirige la atención del lector al texto de las catorce fracciones del artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1996,²⁵⁹ y a los comentarios que se han hecho sobre la forma en que éstas han sido aplicadas por parte de abogados practicantes y otros interesados.²⁶⁰ De estas mismas fuentes,²⁶¹ a los fines presentes, a continuación se muestra una breve selección de esos fallos que los colegas del autor practicantes del Derecho de la propiedad intelectual y de la competencia desleal en Brasil, estiman representativos de la jurisprudencia de ese país en materia de competencia desleal, y que sirven para mostrar algunas aplicaciones de la norma represora de la competencia desleal conforme al compromiso del Derecho unionista contenido en el artículo 10 bis del Convenio de París.

259 Lei No. 9,279 de 14 de maio de 1996.

260 Véase DANNEMANN Gert Edon, *A repressão à concorrência desleal Lei de Propriedade Industrial do Brasil* en: Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta, Propiedad Intelectual, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la UCV. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida (Venezuela) 2011, pp. 610-612. Véase también DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA, *Dos Crimes de concorrência desleal en: Propriedade Intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro 2000, Capítulo VI, pp. 370-388.

261 DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, *Dos Crimes de concorrência desleal en: Propriedade Intelectual no Brasil*, op. cit., pp 370-388.

171. Conceptualización del término *competencia desleal* en la sentencia de la 10ª Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo reportada en abril de 1985. Brasil.

A propósito de la conceptualización del término *competencia desleal* hacemos referencia a una sentencia unánime de la 10ª Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo, dictada en los autos de la apelación criminal No. 366.203-2, publicada en la *Revista dos tribunais* No. 594, pp. 357/359, abril de 1985 según la cual:

presupone siempre competencia (desleal), uso de medios deshonestos o desleales usados por el rival y perjuicios por este causados a otra parte.

172. Uso no autorizado de marca no registrada en la sentencia de las Cámaras Conjuntas Criminales del Tribunal de Alzada de Sao Paulo reportada en enero de 1966. Brasil.

Las Cámaras Conjuntas Criminales del Tribunal de Alzada de Sao Paulo en la revisión criminal No. 37.374 resolvieron:

El hecho de que no estén registradas las siglas impide la configuración del delito previsto en el artículo 175, No. II del Código respectivo (crimen de violación de marca registrada). No así el de competencia desleal que se consuma, entre otros modos, por el uso de signos distintivos no registrados del concurrente (Revista dos tribunais No. 363, pp. 207-219, enero de 1966).

173. La representación intelectual de un símbolo ajeno en la sentencia de la Sexta Cámara Civil del Estado de Guanabara reportada en abril de 1971. Brasil.

Sentencia dictada por unanimidad de la Sexta Cámara Civil del Estado de Guanabara en la apelación civil No. 64.269 en la que se estableció:

no hay que confundir con la libertad de fabricación y de comercio la imitación servil de modelos de determinado fabricante; lo que caracteriza la competencia desleal no es el desvío o la captación de la clientela ajena cuando están presentes la concurrencia leal y honesta, contrarias a la práctica de la mala fe, del embuste, del ardid vicioso. Poco importa que los símbolos imitador e imitado no sean iguales o coincidentes en el sentido geométrico y pictórico de la figura y el área, pues basta que surja la representación intelectual de un símbolo

motivador de una cierta preferencia (Revista forense No. 234, pp. 138-141, abril de 1971).

174. La adopción de la forma de un producto apta para confundir a la clientela del competidor en la Sentencia de la Cuarta Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo reportada en 1981. Brasil.

Sentencia por unanimidad de la Cuarta Cámara Criminal del Tribunal de Alzada Criminal del Estado de Sao Paulo en la apelación de la querrela criminal No. 118.365 resuelta en los siguientes términos:

Competencia desleal. Desvío de clientela. Reproducción de producto industrial ajeno carente de protección por patente o registro. Irrelevancia. Condena. *La configuración del delito de competencia desleal es independiente de la violación de patente u otro privilegio legal. En estas circunstancias, responde por la infracción quien reproduciendo un producto industrial ajeno, no obstante no estar protegido por patente o registro, lo lanza al mercado con una forma apta para confundir a la clientela de la víctima (Revista de direito mercantil No. 42, pp. 98-101, abril/junio de 1981).*

175. La semejanza de embalajes y la confusión de productos en la sentencia de la Segunda Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en el fallo reportado en octubre de 1994. Brasil.

Sentencia por unanimidad de la Segunda Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo en los autos de la apelación civil No. 205.792-1 con el siguiente resumen:

Factores: Competencia desleal. Tutela jurídica. Defensa de la clientela. Semejanza de embalajes. Confusión de productos. Competencia desleal caracterizada. Pérdida y daños. En este asunto se resolvió que había una conducta de competencia desleal en el que concurrieron elementos y consideraciones representados por la semejanza de embalajes en los productos del actor y el demandado, lo que daba lugar a una situación de confusión de productos, caracterizada como competencia desleal, en violación de la tutela jurídica disponible en el Derecho brasileño para este tipo de situaciones, y por tanto a la necesidad de instrumentar los mecanismos legales encaminados a la defensa de la clientela del actor (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia No. 161 pp. 153-154, octubre de 1994).

176. Caso SINGER. Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. México.²⁶²

Una sentencia conforme con los fundamentos de la competencia desleal antes aludidos, es la dictada por el entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en México, licenciado Arturo Serrano Robles, la cual, quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia. Esta sentencia ha recibido difusión y comentarios por comentaristas del lugar en que fue dictada²⁶³ y de otros países como aparece en la cita del profesor Bodenhausen,²⁶⁴ profesor de la Universidad de Utrecht, último Director General de BIRPI, y primer Director General de la OMPI, al tratar los párrafos 2) y 3) del artículo 10bis del Convenio de París que, como se ha visto, contienen disposiciones redactadas de manera que pueden regir directamente la situación en cuestión, y en los países que admiten esa posibilidad, tienen que ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales o administrativas del país en que se solicita la protección contra la competencia desleal. Al examinar esta conclusión se cita la sentencia mexicana.²⁶⁵ Se trata de la sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Distrito Federal, y es una de las sentencias más antiguas en México en donde se aplicó de modo directo el artículo 10bis del Convenio de París para reprimir la competencia desleal en un caso concreto. Además del caso SINGER, las pesquisas del actor muestran sólo un caso que amerite comentario fallado en el ámbito mexicano con anterioridad a este negocio, representado por el caso CADILLAC que se falló meses antes que el caso SINGER. Ello no obstante, en el caso CADILLAC la presencia del artículo 10 bis fue como complemento del artículo 6 bis del Convenio, en tanto que en el caso SINGER el artículo 10 bis fue la base principal de la acción conjuntamente con el ilícito previsto en el artículo 263 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1942. En este estado de las investigaciones, y hecha la aclaración respecto del caso CADILLAC, puede afirmarse que la jurisprudencia mexicana en materia

262 MÉXICO. Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 834/63, promovido por The Singer Manufacturing Company, la cual quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia el 11 de octubre de 1968 en el tomo 8298/63, que declaró la caducidad de la segunda instancia. RANGEL MEDINA David, *COMPETENCIA DESLEAL. Actos que la constituyen en: Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en los Juzgados de Distrito*, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 13, enero-junio 1969, pp. 59-60.

263 Véase David Rangel Medina, *Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en los Juzgados de Distrito* en r.m. de la P.I.A. enero – junio 1969 No. 13 (competencia desleal), p. 59-60.

264 Véase: BODENHAUSEN, op. cit. pp. 157-158.

265 El texto de esta sentencia fue traducido al alemán y publicado en la República Federal de Alemania. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (G.R.V.R. Int.) 1967, p. 29, BODENHAUSEN, op. cit. 158.

de competencia desleal arranca con el caso *SINGER* resuelto en 1963 por el juez Arturo Serrano Robles.²⁶⁶

En este caso, la dueña de la marca *SINGER* demandó la declaración de existencia de confusión de productos, establecimiento y servicios, por hechos consistentes en el anuncio verbal de máquinas de coser como *tipo SINGER*, y en la distribución de un catálogo que muestra grabados de diversas piezas de máquinas de coser, con la indicación de que se trata de refacciones de máquinas de coser del *nuevo tipo SINGER*. La declaración de confusión de productos, establecimientos o servicios, fue negada por la autoridad que conoció en primera instancia del negocio porque al no aparecer la palabra *SINGER* sobre las máquinas vendidas por el demandado, ninguna confusión puede producirse porque las máquinas llevan un nombre distinto de la marca del reclamante, sostuvo esa autoridad. Dicha resolución fue impugnada a través de un juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Juez de Distrito, quien revocó la sentencia de primera instancia, con base en esta tesis:

SINGER es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designación "tipo SINGER" sin autorización de la propietaria de esta marca, es indebido. Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de licitada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10bis y 10ter del Convenio de la Unión de París ()

Deben considerarse violados los artículos 10bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, porque, como antes se dijo, sí existieron elementos que demuestren la confusión alegada, y la autoridad responsable debió, mediante la resolución que se le pidió, reprimir el uso indebido de la denominación SINGER por parte de la empresa tercero perjudicada, por ocasionar confusión entre el público consumidor.

²⁶⁶ Meses antes de la sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ya se había aplicado de modo directo el artículo 10 bis en un asunto de competencia desleal, específicamente en el caso *CADILLAC*. Sin embargo, esta aplicación del artículo 10bis por un juez federal a principios de los años sesenta ocurre en el contexto de la necesidad de hacer una excepción al principio de la especialidad con la idea de extender la protección que confiere el artículo 6bis a las marcas notoriamente conocidas a mercancías que no fueran iguales ni similares consistentes en prendas de vestir que eran las involucradas en el caso *CADILLAC* fallado en última instancia por sentencia de 24 de abril de 1963 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volviendo al tema de *SINGER*, el fallo destaca porque fue la primera sentencia a la que ha tenido acceso el autor en la que expresamente se invoca el artículo 10 bis, lo mismo por el abogado del actor que por el juez en apoyo de fallo. Las sentencias dictadas en los años cuarenta en Brasil localizadas en las pesquisas de Gama Cerqueira fueron dictadas veinte años antes con apoyo en consideraciones del Derecho brasileño, sin que en las fuentes a las que refiere Gama Cerqueira se haya dejado constancia de la aplicación del artículo 10 bis de modo directo en esos negocios pioneros de la competencia desleal en la región.

Estos preceptos deben considerarse que forman parte de la ley suprema de toda la Unión, por disposición del artículo 133 constitucional y, por lo tanto, las autoridades se encuentran obligadas a acatarlo.²⁶⁷

177. El carácter auto-aplicativo del artículo 10bis del Convenio de París. Caso SINGER. Sentencia del 17 de octubre de 1969 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

Además de las enseñanzas antes aludidas en materia de interpretación del Derecho aplicable a temas de competencia desleal, el caso *SINGER* alude a otras cuestiones propias del Derecho doméstico e internacional en materia de competencia desleal, incluyendo el carácter auto-aplicativo de la norma contenida en el artículo 10bis del Convenio de París:

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS. Si se hizo un uso de una marca registrada sin consentimiento de su propietario para distinguir artículos similares, se cometió, por una parte, la infracción denominada "uso ilegal"; y, por otra, en tanto que los objetos de una marca se vendieron al amparo de otras marcas que aparecen en los muebles sobre los que fueron montados dichos objetos para su venta, se realizan por igual los presupuestos que contemplan el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 10 bis del Convenio de Unión de París, puesto que con tal artificio, con tal maniobra de vender un objeto con una marca montándola sobre muebles que ostentan otra marca notoriamente conocida y para los mismos productos, por un lado se desacreditan los productos que llevan la marca legítima de más arraigo; y por otra se pretende, sin duda alguna, producir confusión entre los consumidores, lo mismo con el establecimiento que con productos, o bien con los servicios del dueño de la marca más acreditada. Debe subrayarse que tanto la Ley Nacional, como igualmente el Tratado Internacional, se refieren a la competencia desleal que se produce como consecuencia de que "por cualquier medio se trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor" y es incuestionable, entonces, que los hechos comprobados notarialmente ante las autoridades responsables y asimismo ante el Juez de Distrito, constituyen una práctica, una maniobra o un subterfugio que, independientemente de lo preceptuado por el artículo 255, reprimen igualmente los artículos 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y 10 bis del Tratado Internacional en consulta.²⁶⁸

²⁶⁷ Así como el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana de 1942.

²⁶⁸ Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 822/69.- *The Singer Manufacturing Company*.- 17 de octubre de 1969.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Gómez Díaz. México.

178. La utilización, imitación y reproducción de distintos elementos característicos de los establecimientos de un competidor como acto de competencia desleal (*trade dress*). Sentencia de 5 de octubre de 2005. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Perú.

Se ha estimado que la copia de los elementos característicos de los establecimientos de un competidor tales como fachada, arquitectura, diseño, decoración, mobiliario, combinación de colores, es decir, la copia de la apariencia o *trade dress* de un competidor, es un acto de competencia desleal:

ACTIVIDAD : RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. En el procedimiento seguido por ambos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snacks S.R.L. por actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, la Sala ha resuelto confirmar la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, emitida el 7 de marzo de 2005 por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, en los extremos apelados en que declaró fundada la denuncia contra Renzo's Pollería Restaurant Snacks S.R.L. y las medidas complementarias ordenadas. Asimismo, se confirma dicha resolución en el extremo en que aprobó, como precedente de observancia obligatoria, los alcances del artículo 4° del Decreto Ley N° 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, relativo a los límites de la libertad de imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas así como las distintas modalidades del acto de confusión previsto en el artículo 8° de la referida Ley, y los criterios para determinar su configuración (...) La Sala coincide con la Comisión respecto a que Renzos generó un riesgo de confusión indirecta en los consumidores sobre el origen empresarial de sus prestaciones o un riesgo de asociación con respecto a Bembos. Ello, en mérito a la apariencia general que presentaba su establecimiento, constituida por la distribución de colores amarillo, azul y rojo, tanto en la fachada como en las paredes y columnas internas, el uso de figuras geométricas de color gris oscuro en mayólicas de color plomo claro ubicadas en la parte baja de la estructura de su local y, en general, el uso de artículos de iluminación, en diseños y ubicaciones similares a los de Bembos, así como mobiliario cuya ubicación, forma y colores, en conjunto, identifican o se asocian a Bembos en el mercado de comida rápida, aun cuando no cuente con una protección reforzada o derechos de exclusiva sobre estos elementos individualmente considerados. En este extremo, si bien el artículo 4° de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal reconoce el derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, también establece límites a su ejercicio, siendo el más genérico de ellos el cumplimiento de sus disposiciones y no sólo los derechos de

*exclusiva, como sostuvo Renzos: **Artículo 4°.-** No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Así, un límite al derecho de libre imitación de iniciativas empresariales es el deber de diferenciación que debe observar el competidor con respecto a las prestaciones o establecimiento ajenos, a fin de evitar que se configuren supuestos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. La existencia de confusión indirecta o de riesgo de asociación no supone que las prestaciones o elementos identificadores del proveedor afectado, sean idénticas a las empleadas por el infractor –lo que es propio de la confusión directa– bastando que sean similares, de allí que las alegaciones de Renzos respecto a que Bembos posee elementos distintos a los de su establecimiento (como los aleros triangulares en su frontis) no enerven el riesgo de confusión determinado en primera instancia. De otro lado, con respecto a la presencia de Bembos en el mercado, la Sala considera que más allá del período en que haya operado efectivamente en él, lo relevante para determinar la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena es que la afectada haya precedido en operaciones a la denunciada y que haya alcanzado un posicionamiento que explique o sustente la imitación de sus iniciativas por parte de los competidores entrantes, situaciones que no han sido cuestionadas en el procedimiento, ya que a lo largo del mismo, Renzos reconoció que imitó las iniciativas de la denunciante, aunque precisando que ello resultaba legítimo (...) SANCIÓN: Amonestación. Lima, 5 de octubre de 2005 I ANTECEDENTES (...)*²⁶⁹

179. Las alusiones (denigrantes) indirectas a un competidor no identificado de modo expreso, pero presumiblemente aludido, como acto de competencia desleal. Sentencia de 17 de marzo de 2006. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Perú.

Las alusiones indirectas a un competidor no identificado de modo expreso, pero presumiblemente aludido, han sido consideradas como un acto de competencia desleal por Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual:

²⁶⁹ Perú. Sentencia de 5 de octubre de 2005. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. RESOLUCIÓN N° 1091-2005/TDC-INDECOPI. EXPEDIENTE N° 104-2004/CCD. M-SDC-02/1C. PROCEDENCIA: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL (LA COMISIÓN). DENUNCIANTE: BEMBOS S.A.C. (BEMBOS). DENUNCIADO: RENZO'S POLLERÍA RESTAURANT SNACK S.R.L. (RENZOS) MATERIA: COMPETENCIA DESLEAL. CONFUSIÓN. EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. COSTAS Y COSTOS.

En el procedimiento seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. por infracción a lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Sala ha resuelto confirmar la resolución apelada, en los extremos en que: (i) declaró fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. en contra de Mactel Electrónica E.I.R.L. por infracción al principio de lealtad en la modalidad de denigración; y, (ii) ordenó a Mactel, como medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio denunciado o de cualquier otro en tanto contenga las siguientes afirmaciones "...y se creyeron lo de los planes tarifarios"; y, "A los peruanos ya no nos agarran de tontos", en un contexto en el que Telefónica del Perú S.A.A. y/o los servicios prestados por ésta pudieran ser considerados como aludidos.

Asimismo, en aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 y atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, ha decidido declarar que ésta constituye un precedente de observancia obligatoria. SANCIÓN: 2 UIT Lima, 17 de marzo de 2006.²⁷⁰

180. La reproducción no autorizada de textos legales realizados en el boletín de una firma de abogados como acto de competencia desleal. Sentencia de 10 de septiembre de 2004. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Perú.

Es sabido que los textos legislativos oficiales suelen estar excluidos de la protección autoral en la legislaciones nacionales, y es igualmente sabido que cuando esos textos van acompañados de comentarios, glosas, concordancias, referencias, opiniones etcétera, lo que se tiene a la vista es una obra perfectamente protegida y protegible por el Derecho de autor, como se ha sostenido en la jurisprudencia mexicana que se examina en la SECCION V DERECHO DE AUTOR. Con independencia de la protección autoral que merece una obra con estas características, las autoridades peruanas que conocieron de este negocio, estimaron que la reproducción no autorizada del material involucrado en este caso que provenía de un abogado peruano y de su firma, en efecto, constituía un acto de competencia desleal. El caso involucraba no sólo la reproducción del texto legal, que no requiere autorización, sino también, la reproducción de notas, comentarios y observaciones, respecto de textos legales no amparados por el Derecho de autor, sin autorización del autor de los textos y sin indicar la fuente. Esa conducta fue vista como un acto de competencia desleal:

²⁷⁰ Perú. sentencia de 17 de marzo de 2006 (RESOLUCIÓN N° 0347-2006/TDC-INDECOPI EXPEDIENTE N° 114-2004/CCD M-SDC-02/1C). Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/destacado-competencia-comisiones-ccd-jurisLineam.jsp>

ACTIVIDAD: EDICIÓN DE PUBLICACIONES LEGALES. En el procedimiento seguido por Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., Pacífico Editores, Escuela de Investigación y Negocios S.A.C., Tulio Obregón Sevillano, Javier Laguna Caballero y Carlos Valdivia Loayza, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general, la Sala ha resuelto confirmar la Resolución N° 098-2003/CCD-INDECOPI que declaró fundada la denuncia en contra del Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. Ello debido a que, si bien las publicaciones editadas por ambas partes en conflicto no pueden ser consideradas obras originales protegidas por el Derecho de autor, la publicación del denunciado denominada «Actualidad Tributaria» presenta secciones íntegramente copiadas de la publicación denominada «Síntesis Tributaria», lo cual evidencia una conducta infractora que no puede ser amparada por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

- 1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal.*
- 2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados.*
- 3. Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia desleal que podrían configurar dichos hechos, a fin de que el administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en función de la modalidad que le ha sido imputada. Lima, 10 de septiembre de 2004.²⁷¹*

271 Perú. Sentencia de 10 de septiembre de 2004. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Sala de Defensa de la Competencia. RESOLUCIÓN N° 0455-2004/TDC-INDECOPI. EXPEDIENTE N° 032-2002/CCD M-SDC-02/1B. PROCEDENCIA: COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. DENUNCIANTE: ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE S.R.L. (CABALLERO BUSTAMANTE). DENUNCIADO : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL PACÍFICO E.I.R.L. (INSTITUTO EL PACÍFICO) et al <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/destacado-competencia-comisiones-ccd-jurisLineam.jsp>

181. La utilización no autorizada de imágenes de futbolistas como acto de competencia desleal. Sentencia de 29 de julio de 2000. TDC-INDECOPI. Perú.

Con independencia de las consideraciones en torno al derecho a la propia imagen y al derecho de la personalidad que circundan la reproducción de la imagen de una persona sin su consentimiento –y que son abordadas en la Sección V DERECHOS DE AUTOR, es de interés observar que en la jurisprudencia peruana, esta actividad ha sido vista como constitutiva de competencia desleal, según consta en la sentencia de 29 de julio de 2000:

Se confirma en parte la Resolución N° 038-1999/CCD-INDECOPI, emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal el 6 de mayo de 1999, que declaró fundada la denuncia presentada por Panini S.p.A., Panini GmbH, Panini France S.A., Panini Brasil, Panini España S.A., Panini Nederlands B.V., Panini UK LTD. y Asociación Distribuidora Las Américas contra por la realización de actos de competencia desleal mediante la explotación comercial indebida de las imágenes de los jugadores participantes en el Mundial de Fútbol Francia 98, a través de la venta de álbumes y cromos, sin contar con las licencias respectivas. La Sala modificó la resolución apelada en el extremo en que consideró que dichos actos constituían una infracción de la cláusula general contenida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122, debiendo entenderse que los mismos configuran actos de competencia desleal que resultan asimilables a aquéllos enumerados en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo. Asimismo, la Sala estableció que los miembros de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal se encontraban facultados a resolver la materia controvertida en el presente expediente ()²⁷²

182. El caso *Cartier v. Tejidos Cartier, S.A. de C.V.*

La adopción no autorizada del distintivo CARTIER como parte de la denominación de la sociedad anónima Tejidos Cartier, S.A., fue considerada una actividad reprimible a través de la en aplicación directa del artículo 10 bis del Convenio de París, en la sentencia dictada por el Juez 17° de lo Civil Javier Ruiz Cárdenas en el caso *Cartier, Inc. y Les Must de Cartier, S.A. de CV. vs. Tejidos Cartier, S.A.* No obstante que la dueña de la marca no aplicaba

272 Perú. RESOLUCIÓN N° 0245-1999/TDC-INDECOPI. EXPEDIENTE N° 045-1998/CCD (Publicada el 29 de julio de 2000) Denunciante: Panini S.p.A., Panini GmbH, Panini. France S.A., Panini Brasil, Panini. España S.A., Panini Nederlands B.V., Panini UK LTD. Y Asociación Distribuidora Las Américas. Denunciados: Corporación Gráfica Navarrete S.A., Editorial Navarrete S.R.L. y Distribuidora Navarrete S.A. Materia: Competencia desleal. Cláusula general. Explotación de la reputación ajena. Actividad: Edición de libros, folletos y otros. <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/destacado-competencia-comisiones-ccd-jurisLineam.jsp>

el distintivo CARTIER a tejidos, el juez condenó a Tejidos Cartier, S.A. retirar el elemento CARTIER de la denominación Tejidos Cartier, S.A., condena que fue complementada con la prohibición de uso. Los apoyos para proceder así fueron múltiples, pero estaban encabezados por la aplicación del artículo 10bis del Convenio de París y el artículo 213, fracción I de la antigua Ley de 1975.²⁷³

183. La generalidad de la norma represora de la competencia desleal está en armonía con la Constitución. Sentencia 17 de marzo de 2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. ²⁷⁴. México.

La ambigüedad y generalidad de la norma que sirve para perseguir los actos contrarios a los buenos usos y costumbres molesta a quienes incurrir en ellos, quienes exigen una redacción más precisa, con lo cual se aniquilaría la institución y la razón de ser de esta figura. Los actos perseguidos como actos de competencia desleal deben tener una vinculación con los bienes inmateriales de la empresa, esto es, con la propiedad industrial, ha dicho la Corte. El fallo de 17 de marzo de 2010 ratifica el que el año anterior había dictado la Primera Sala del Alto Tribunal. La norma contenida en el artículo 21, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, no sirve para perseguir todo tipo de conductas, contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios. La norma es para perseguir este tipo de conductas siempre que dichas conductas tengan alguna vinculación con los bienes inmateriales de la empresa, es decir, con la propiedad industrial en su más amplia acepción, incluidos los derechos exclusivos y los que no son materia de protección a través de un registro, sino precisamente a través de la acción de competencia desleal:

La Ley de la Propiedad Industrial no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevé la Constitución, al establecer como infracción administrativa el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, como son los que impliquen competencia desleal y se relacionen con los derechos que esta norma regula. Ello, en virtud de que el artículo 213, fracción I, de la ley impugnada, no es vago e impreciso, ya que la prohibición de realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria no debe contemplarse de una manera aislada, sino que el análisis de ese texto legal permite advertir que para la configuración de la infracción administrativa, es menester la concurrencia de por lo menos los siguientes elementos:

273 Véase RANGEL ORTIZ Horacio, *El caso «Cartier v. Tejidos Cartier» en México y en el Derecho comparado*, Derechos Intelectuales, No. 5, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1991, pp. 216-238.

274 Amparo 2234/2009. Sentencia de 17 de marzo de 2010. México.

Una actividad contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios; que esa actividad implique una competencia desleal, y que la referida actividad se relacione con la materia que la aludida ley regula; esto es, con los derechos de la propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar un amparo a un quejoso y reservar jurisdicción de este asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito para que se avoque al estudio de las cuestiones de legalidad a resolver.

Los ministros consideraron que la expresión actos contrarios a los buenos usos y costumbres, no debe apreciarse aisladamente, sino que la hipótesis de infracción está constreñida a “ que impliquen competencia desleal “ además de que: “ se relacionen con la materia que esta ley regula”.

De manera que existe una clara limitación dirigida hacia el aplicador de la norma para considerar como actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria solamente los que impliquen una competencia desleal y se relacionen con la protección de los derechos a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, destacaron.

La Segunda Sala subrayó que con la finalidad de demostrar que el texto de la disposición legal impugnada no puede considerarse vago, ni que genera inseguridad jurídica, es conveniente resaltar que en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera competencia desleal, en los términos de la fracción I del mismo artículo, usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por la misma ley.

Asimismo, si por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, al hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado, por lo que apreciando de una forma integral esta última fracción con lo que refiere la fracción impugnada, se arriba a la convicción de que el legislador sí estableció claramente cuáles son las conductas características que condicionan la infracción prevista en la Ley de la Propiedad Industrial.

Con lo anterior, se cumple con el principio de legalidad, pues se impide que la autoridad sancionadora cree motu proprio la conducta materia de la infracción relativa, en virtud de que tal situación ya la realizó expresa y previamente el legislador.

184. Competencia desleal. Protección al consumidor. Caso TELMEX PERÚ (y TDG). Resolución N2 0901-2004/TDC – INDECOPI. Exp. N2017. 2003/CCD. Asunto: Robert Aguilar Rivas contra TELMEX PERÚ, S.A. y TGC PUBLICIDAD, S.A.C. Perú.²⁷⁵

El asunto involucra la denuncia de material publicitario por parte de la empresa Telmex (y TGC Publicidad), en circunstancias en que esta empresa anunciaba una atractiva promoción encaminada a obtener de los consumidores el patrocinio del servicio anunciado en violación del principio de veracidad que rige en el Derecho peruano. Esto, por razón que el cumplimiento de la oferta por parte de Telmex Perú estaba condicionada a una serie de restricciones que aparecían en la parte final del anuncio transmitido por televisión, mismas que aparecían en las pantallas únicamente durante un segundo, cuando estaba acreditado que a una persona normal le llevaría aproximadamente varios segundos la lectura de las restricciones y condiciones a las que estaba sujeta la promoción. La empresa Telmex Perú fue condenada por la autoridad que conoció finalmente de esta denuncia, presentada por el señor Robert Aguilar Rivas por infracción de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Además de que la legislación peruana hace solidaria responsable a la agencia de publicidad involucrada (TGC), la sentencia no se limita a los temas de la defensa del consumidor involucrados en la denuncia, sino que hace extensivos los efectos del fallo al impacto que la conducta denunciada pudiera tener en materia de competencia desleal, específicamente de la legislación peruana en materia de represión de la competencia desleal. Es interesante observar la relación existente entre la disciplina de la protección al consumidor por un lado, y la represión de la competencia desleal, por el otro. En uno de los resolutivos, además de ocuparse del tema de la defensa del consumidor, la sentencia ordena a la Comisión de la Competencia Desleal ocuparse del asunto por el impacto que la conducta denunciada pudiera tener en esta otra materia. La actuación de la autoridad peruana que falla este negocio es representativa de la interrelación –real, existente, no académica ni teórica– entre la disciplina de la protección o defensa del consumidor, la represión de la

²⁷⁵ PERÚ. COMPETENCIA DESLEAL. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. CASO TELMEX PERÚ (y TDG). Resolución N2 0901-2004/TDC – INDECOPI. Exp. N2017. 2003/CCD. Asunto: *Robert Aguilar Rivas contra TELMEX PERÚ, S.A. y TGC PUBLICIDAD, S.A.C.* Jurisprudencia y Resoluciones Latinoamericanas (Sección elaborada en el Departamento de Derecho Mercantil de USC, a cargo del Dr. Marcos R. TORRES CARLOS, bajo la supervisión del Prof. Dr. José Antonio GÓMEZ SEGADE), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Volumen XXV (2004-2005), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, España, pp. 1134 y ss.

competencia desleal y la propiedad intelectual. El caso también muestra congruencia con la noción que sostiene que la protección al consumidor se ocupa de regular relaciones *verticales*, entre empresario y consumidor; en tanto que la propiedad intelectual y la represión de la competencia desleal (ambas integrantes del Derecho de la competencia), de las relaciones *horizontales*, entre empresarios y competidores. Las actuaciones y funciones de una y otra disciplina deben complementarse, no encimarse ni invadirse. Una manera muy efectiva de entorpecer los objetivos de estas disciplinas es a través de invasiones a las esferas y competencias. El fallo TELMEX es muestra de un esfuerzo gráfico de cómo estas disciplinas se pueden –y deben– complementar de manera ordenada, como lo hizo la autoridad que dictó el fallo comentado. Los puntos resolutivos *Segundo*, *Tercero*, *Sexto* y –muy particularmente- *Séptimo*, son representativos de este esfuerzo de los redactores del fallo por permitir el funcionamiento de estas disciplinas de manera complementaria e integral, y a la vez ordenada. La relatoría que se ha hecho del asunto, presenta las cosas de la siguiente manera:

En el procedimiento seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú, S.A. y TGC, por infracción de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Sala ha resuelto revocar la Resolución Núm. 007 2004/CCD-INDECOPI, que declaró infundada la denuncia y, reformándola, declaró fundada la denuncia por infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo núm. 807, declaró que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del principio que se desarrolla en la parte resolutive de esta resolución. Ello debido a que la presentación fugaz de la información relacionada con las restricciones de la presentación fugaz de la información relacionada con las restricciones de la promoción es equivalente a una falta de información esencial para la toma de una decisión de consumo adecuada por parte de los consumidores, constituyendo una afectación del contenido esencial del derecho a la información de los consumidores que es susceptible de inducirlos a error y, por lo tanto, significa una vulneración del principio de veracidad publicitaria.

El *Séptimo* punto resolutivo se ocupa del tema de la competencia desleal que la conducta denunciada podría simultáneamente acarrear en esa otra materia. También son de interés los resolutivos *Segundo*, *Tercero* y *Sexto*, pues independientemente del correctivo encaminado a dar satisfacción al particular denunciante víctima de la publicidad en violación al principio de veracidad, el tema tenía otros alcances más allá de los del consumidor afectado, como quedó de manifiesto en la resolución:

Segundo.- Ordenar a Telmex Perú, S.A. como medida complementaria, el cese definitivo de la difusión de los anuncios que componen la campaña materia de la denuncia y de todo otro anuncio con un mensaje publicitario equivalente, hasta tanto que Telmex Perú S.A. no cumpla con brindar en todos los medios de difusión de la campaña, de manera clara, efectiva y comprensible para los consumidores, de la información relacionada con las restricciones aplicables al servicio ofertado.

Tercero.- Sancionar a Telmex Perú S.A. con una multa ascendente a diez Unidades Impositivas Tributarias, aclarando que TGC PUBLICIDAD, S.A.C. es responsable solidaria en el pago de dicha multa.

Sexto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI que ordene la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

Séptimo.- Ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la revisión efectiva de los anuncios difundidos en los distintos medios –ya sean parte de campañas publicitarias o no– a fin de verificar que cumplen con el principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo núm. 691. En caso de que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal detectara, en algún anuncio, la posibilidad de una afectación al contenido esencial al derecho a la información de los consumidores y, por lo tanto, de una infracción al principio de veracidad, deberá iniciar el correspondiente procedimiento de oficio contra los presuntos responsables.

185. La generalidad de la norma represora de la competencia desleal no es inconstitucional. Sentencias de 28 de enero y 10 de junio de 2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México.

La tesis que más adelante se comenta, refleja el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México en dos sentencias dictadas en el año 2009. Como se ha visto, el Ministro José Ramón Cossío ha votado en contra del voto de la mayoría en ciertos asuntos que involucran temas de propiedad intelectual. En este negocio, el Ministro Cossío no votó en contra, pero las actas muestran que estuvo ausente en las dos sesiones en que la Primera Sala sostuvo esta tesis.

La cuestión planteada en este negocio era la supuesta inconstitucionalidad de la norma represora de la competencia desleal por la supuesta vaguedad y ambigüedad de su texto que, se dijo, genera inseguridad jurídica y se viola la

garantía de legalidad constitucional. La Corte resolvió que el argumento era improcedente, y ratificó que la norma represora de la competencia desleal está en armonía con los requerimientos constitucionales. Por lo demás, la sentencia ratifica algo ya sabido en materia de aplicación de la norma represora de la competencia desleal contenida en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994. La norma sirve como apoyo legal para perseguir situaciones de competencia desleal vinculadas con la temática de los bienes inmateriales de la empresa, esto es, con la propiedad industrial en sentido amplio, no sólo con los derechos de exclusividad. Esto es, de modo similar a como debería interpretarse el artículo 10bis en el contexto de la materia correspondiente a la propiedad industrial como parte del Convenio de París:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR “ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES EN LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS”, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. De la interpretación armónica y sistemática de las fracciones I a XXVII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que la citada fracción I, al prever como infracción administrativa realizar “actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios” no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las palabras de la aludida expresión están dotadas de significado propio y se complementan con los otros elementos previstos en la disposición legal señalada; de manera que la configuración de la infracción administrativa de mérito requiere que concurren, además de la mencionada actividad, que ésta implique una competencia desleal y que se relacione con los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 213, fracción XXVI, claramente señala los casos que constituyen competencia desleal para efectos de la indicada fracción I. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la inconstitucionalidad de las leyes no depende de los vicios en la redacción e imprecisión de términos en que el legislador ordinario pueda incurrir, ya que la Constitución General de la República no exige que aquél defina los vocablos o locuciones utilizados en las normas generales, pues no condiciona su validez al hecho de que no sean claras en su redacción y en los términos utilizados en su texto.²⁷⁶

276 México. Amparo en revisión 1126/2008. *Montana Colección Cintos, S.A. de C.V.* 28 de enero de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 843/2009. *Lorena Padilla Mendoza*. 10 de junio de 2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, Septiembre de 2009. Tesis: 1a. CXLVII/2009. Página: 452.

El texto del artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial es el siguiente:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

El texto del artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, es equivalente al texto de la cláusula general contenida en el apartado 2) del Artículo 10 bis del Convenio de París. De acuerdo con la razón de ser de la norma, basta con que se incurra en el supuesto previsto en la cláusula general, para que se produzca un acto de competencia desleal que las autoridades nacionales están obligadas a reprimir. Para que se produzca una violación al artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial no es necesario que se produzca alguna otra violación al artículo 213. Ello destruiría la razón de ser de la fracción I del artículo 213 y del artículo 10bis, apartado 2) del Convenio de París de aplicación obligatoria en todas las naciones unionistas y de la OMC, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC. Para que se produzca una violación a la fracción I del artículo 213 basta con que se produzca una conducta contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio o servicios, y que ello tenga relación con la propiedad industrial, esto es con los bienes inmateriales de la empresa registrados o no, ya sea que estos sean materia de un derecho exclusivo o que no lo sean. Todo lo que se requiere es que la violación a los buenos usos y costumbres tenga algún tipo de vinculación con los bienes inmateriales de la empresa, como quedó explicado el contenido de esta expresión. Un extracto de interés de la sentencia dice así:

En el primero de los conceptos de violación, en el cual la quejosa plantea las cuestiones de inconstitucionalidad, esencialmente aduce lo siguiente:

*Que el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial es violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que utiliza en su texto un término vago en concepto de la quejosa, consistente en la prohibición de realizar **“actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria”**, y que ello es inconstitucional porque el precepto pretende sancionar no cuestiones precisadas por el legislador, sino actos u omisiones que son determinados por terceras personas o por la autoridad administrativa, lo cual genera inseguridad jurídica.*

Subraya además que, el concepto de “usos y costumbres” es vago e incierto, al crear incertidumbre sobre la conducta que en específico desea inhibir el legislador, y por ello vulnera el precepto citado el principio de legalidad que consagra el artículo 14 de la Carta Magna.

QUINTO. *Son infundados los argumentos que componen el primero de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones:*

*En el citado motivo de inconformidad se sostiene que el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial es inconstitucional, porque al considerar como una infracción administrativa la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios, utiliza en su texto un término vago, consistente en la prohibición de realizar “**actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria**”.*

Como ya se anticipó, ese señalamiento es infundado, porque como enseguida se evidenciará, el citado precepto no contiene el vicio que la parte quejosa le atribuye.

Con el propósito de demostrar que el aludido numeral no puede considerarse inconstitucional por el motivo que indica la quejosa, es pertinente mencionar primeramente, cuáles son los derechos de propiedad industrial, que tiene por objeto tutelar la Ley de la Propiedad Industrial.

A ese respecto, el artículo 2º de la mencionada ley consigna que tiene por objeto, entre otros propósitos, establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, se instaure un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; la promoción y fomento de la actividad inventiva de aplicación industrial, así como las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; proteger la propiedad industrial; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, así como establecer las sanciones y penas respecto de ellos y condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, tal como se indica en el citado artículo 2º.(...)

Del precepto transcrito destaca en su fracción VI que la Ley de la Propiedad Industrial tiene como objeto, entre otros eventos prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, y establecer las penas y sanciones respecto de ellas. Es así que en el artículo 213 de la ley en cita se describen las diferentes conductas que la ley considera como infracciones administrativas, y en el artículo 214 siguiente se indican las sanciones que corresponden a las citadas sanciones administrativas.

En la disposición legal que la parte quejosa cuestiona, se describe una actividad integrante de una infracción administrativa, consistente en la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, y que se relacionen con la materia que esta ley regula, tal como se aprecia del texto de esa norma legal:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula”.

El análisis de ese texto legal permite advertir que para la configuración de la citada infracción administrativa es menester la concurrencia de por lo menos los siguientes tres elementos:

- 1.- Una actividad contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.*
- 2.- Que esa actividad implique una competencia desleal; y,*
- 3.- Que la referida actividad se relacione con la materia que la aludida ley regula; esto es, con los derechos de la propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.*

*Respecto de esos elementos, la parte quejosa sostiene que en el precepto impugnado se utiliza una terminología vaga, consistente en la prohibición de realizar **“actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria”**, y por ello aduce que el citado precepto pretende sancionar no cuestiones precisados por el legislador, sino actos u omisiones que son determinados por terceras personas o por la autoridad administrativa, lo cual en su concepto genera inseguridad jurídica.*

No asiste la razón a la parte quejosa, en virtud de que en la norma impugnada no se contempla a la prohibición de realizar **“actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria”**, de una manera aislada, como ella lo aprecia, sino que como se acaba de explicar, el análisis de ese texto legal permite advertir que para la configuración de la citada infracción administrativa es menester la concurrencia de por lo menos los siguientes tres elementos: 1.- Una actividad contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios; 2.- Que esa actividad implique una competencia desleal; y 3.- Que la referida actividad se relacione con la materia que la aludida ley regula; esto es, con los derechos de la propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Además, debe decirse que la fracción I del artículo 213, se debe interpretar no de una manera letrística y mucho menos aislada, sino más bien debe apreciarse su texto de una manera sistemática y armónica con el contenido de las restantes fracciones II a XXVII, de manera que se complemente el tipo de la infracción prevista en la fracción I, de que se trata, para obtener una mayor comprensión de los elementos componentes de la citada infracción.

En ese tenor, la expresión **“los actos contrarios a los buenos usos y costumbres”**, complementada con los elementos que indica la fracción primera del artículo 213, relativos a que esa actividad implique una **competencia desleal** y que la referida actividad se relacione con la materia que la aludida ley regula, que es la protección de los derechos de la propiedad industrial; se concluye que no es exacta la aseveración de la parte quejosa, consistente en que el precepto en cuestión pretende sancionar no cuestiones precisadas por el legislador, sino actos u omisiones que son determinados por terceras personas o por la autoridad administrativa, lo cual desde su punto de vista genera inseguridad jurídica.

A fin de evidenciar que el texto de la disposición legal impugnada no puede considerarse vago, ni que genera inseguridad jurídica, debe añadirse que en la fracción XXVI del citado artículo 213 se considera competencia desleal, en los términos de la fracción I del propio artículo 213, usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esa Ley, y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado, como se aprecia de su texto:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

(...)

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada **constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo**, y

(...)”.

Aún más, no debe pasarse por alto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, para la determinación de las sanciones por la comisión de las infracciones administrativas, debe tomarse en cuenta la gravedad que la infracción implique **en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados**; todo lo cual hace evidente que la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción I, consistente en la realización de actos contrarios a los **buenos usos y costumbres** en la industria, comercio y servicios, que implique competencia desleal y que se relacionen con la materia que la Ley de la Propiedad Industrial regula, no resulta violatoria de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en la forma que la quejosa lo plantea.

Sobre ese particular debe puntualizarse que la aludida expresión **buenos usos y costumbres** no es en sí vaga, pues se compone de varias palabras jurídicas dotadas de significado propio: **Uso. Forma de derecho consuetudinario inicial de la costumbre menos solemne que ésta y que suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas y Costumbre. Práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza de precepto.**

El valor de esta sentencia, radica únicamente en la confirmación de una noción suficientemente explorada en la doctrina y la jurisprudencia de la competencia desleal, de acuerdo con la cual, la manera de presentar y redactar el ilícito llamado *competencia desleal* está en la razón de ser de la acción de competencia desleal. No es posible, ni deseable, redactar de otra forma el acceso a la acción de competencia desleal, pues con ello se frustraría la razón de ser de la competencia desleal que se origina en una norma tan abstracta, ambigua y general como la contenida en los artículos

1382 y 1383 del Código Civil napoleónico que tiene su equivalente en todos los códigos civiles como lo ilustra el artículo 1910 del Código Civil Federal de México, de acuerdo con el cual:

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.²⁷⁷

Nadie en su sano juicio osaría a estas alturas de los tiempos cuestionar la constitucionalidad de la norma universal contenida en los artículos 1382 y 1383 del Código Napoleónico arriba citadas por razón de su ambigüedad o generalidad. Redactar el artículo 1910 del código mexicano y sus equivalentes en los demás códigos civiles con más especificidad que la que aparece en el texto vigente, destruiría la razón de ser de esta sabia norma. Cuestionar la constitucionalidad de la norma represora de la competencia desleal por las mismas razones, equivale a hacer un cuestionamiento similar a propósito de la norma contenida en el Código Civil, cuyo texto es indispensable para la convivencia cotidiana, tal cual se encuentra en el código de todas las naciones con un sistema legal de corte romano-germánico que adoptan un texto similar en su código civil. Admitido que el fallo de la Corte se estima correcto, pues el sentido es armonioso con estos principios, lo que sorprende es la timidez con que se ha redactado y el condicionamiento que ahí se ha incluido. Las razones para interpretar la aplicación de la fracción I del artículo 213 como una norma que puede perfectamente ser violada sin violar otra disposición del ordenamiento fueron ampliamente explicadas al hablar de los fundamentos de la acción de competencia desleal en páginas anteriores, y no es necesario insistir. La generalidad de la tesis del caso *Montana* sólo puede ser interpretada de una forma: en armonía con el Derecho de la competencia desleal.

El Derecho de la competencia desleal exige que la norma que sirve de base para reprimirla esté dirigida a reprimir así, tal cual, actos contrarios a los buenos usos en la industria y el comercio. Para reprimir conductas más específicas están las demás normas contenidas en las distintas fracciones del artículo 213. Lo que está diciendo el fallo al referirse a la fracción I del artículo 213, es que no cualquier acto contrario a los buenos usos y costumbres que implique competencia desleal puede ser reprimido a través de esa disposición. Se requiere que el acto tenga algún tipo de vinculación con los bienes inmateriales de la empresa, esto es, con los bienes inmateriales de la empresa que también son materia de protección a través de los derechos de la propiedad industrial en su más amplia acepción,

277 Que tiene como complemento el primer párrafo del Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

para incluir lo mismo bienes susceptibles de protección e individualización a través de un registro y de un derecho exclusivo, como bienes que no son susceptibles de ser individualizados a través de un derecho exclusivo: la acción de competencia desleal es complementaria de los derechos exclusivos de propiedad industrial. No es necesario que se surta una o más violaciones de las previstas en las demás fracciones del artículo 213, para que proceda el ejercicio de la acción de competencia desleal con base en la fracción I del artículo 213 de la Ley. Exigirlo, equivaldría a destruir volúmenes interminables de jurisprudencia y, en definitiva, a destruir la acción de competencia desleal, pues en ese momento la competencia desleal pasaría a ser una infracción más, como la de imitación de marca o falsificación. No lo es. La acción de competencia desleal es complementaria de la protección que confieren los derechos exclusivos en materia de propiedad industrial. La relación de los actos contrarios a los buenos usos y costumbres mencionada en la fracción I del artículo 213 es con los bienes y derechos de propiedad industrial entendidos como bienes inmateriales de la empresa en su más amplia acepción, incluidos los amparados por un derecho de exclusividad, y los que no lo están. Ésa es la razón de la cláusula general prevista en el artículo 10bis del Convenio de París como quedó explicada, y comentada, en la parte de conceptos fundamentales de la competencia desleal discutida en la parte inicial de esta sección.

186. Caso Coca Cola c. Pepsi, 1994. The Coca Cola Company y otros s/medidas cautelares, CNCiv y com Fed. Sala II, 22/10/1993. Argentina.

El caso involucraba la alusión a una marca ajena en la publicidad de una empresa competidora que fue demandada por la dueña de la marca insinuada en la publicidad sin su consentimiento, en un fallo que, en esta fase del procedimiento, sugirió que tal conducta podía llegar a constituir un acto de competencia desleal. En el fallo el juzgador hace referencia expresa al artículo 10 bis del Convenio de París, como una norma directamente aplicable al caso que podía ser violada por la conducta de la parte demandada. Así queda hecha la reseña de este negocio por Guillermina Tajan:

En este conocido caso por la opinión pública como el Desafío Pepsi, se trataba de una comparación ente las dos bebidas, Pepsi y Coca-Cola. La Cámara sostuvo en dicha oportunidad, que “la campaña propagandística denominada Desafío Pepsi puede llegar a comportar, al usar o sugerir la marca del competidor con fines de referencia, un sutil modo de apoderamiento del magnetismo de dicha marca, siendo una forma de uso de la marca ajena”. También añadió el tribunal, que no podía ser descartado que la conducta de difundir un producto

tomando como punto de vista los productos rivales, configure un proceder incompatible con los usos honrados en materia comercial o industrial en los términos del art. 10 bis del Convenio de París, como tampoco podría ser apartada la posibilidad de que la referencia sugerida por incuestionable de la marca Coca-Cola, alcance a constituir un uso que prescinde del art. 4 de la ley de marcas (cons. 13)".²⁷⁸

187. Competencia desleal. La copia del color rosado, el derecho a imitar y las limitantes de ese derecho en la legislación peruana. Resolución de 6 de agosto de 2008. Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. INDECOPI. Exp. Núm. 032-2008/CCD-INDECOPI. Caso NUEVA PIEL. Perú.²⁷⁹

Se sabe que la regla general en materia de colores está orientada a prohibir el otorgamiento de un registro de marca que tenga como única materia un color aislado; ello no obstante, la jurisprudencia comparada muestra casos tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea en que, excepcionalmente, se han otorgado registros de marca para amparar un color aislado usado por el solicitante precisamente como marca, en asociación con un producto determinado.

Es un hecho que un color aislado puede asociarse en un sentido marcario a un producto en particular, y es a partir del reconocimiento de esta realidad que en algunas jurisdicciones las autoridades que han conocido de los asuntos mencionados, se han inclinado por favorecer a quien estima que en el color asignado a los productos que salen de su negocio hay un valor empresarial, dada la relación que el propio empresario ha creado entre sus productos y el color con que éstos se expenden al público. Con independencia de las circunstancias que han estado presentes en los casos que se ha otorgado un registro, y con ello, un derecho de exclusividad respecto de un color en particular para distinguir determinado producto, la discusión también se llega a presentar en otros contextos, específicamente en el de la copia de la presentación de un producto o un establecimiento (*trade dress*) y el de la competencia desleal en general.

278 TAJAN Guillermina, *La publicidad comparativa en Argentina. El reciente caso Quilmes – Isenbeck (2004)*, Revista Doctrina Societaria y Concursal. Editorial Errepar No. 204, Argentina noviembre 2004. www.vitolo-abogados.com.ar/publis/gt01.htm

279 Perú. COMPETENCIA DESLEAL. La copia del color rosado, el derecho a imitar y las limitantes de ese derecho en la legislación peruana. Resolución de 6 de agosto de 2008. Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. INDECOPI. Exp. Núm. 032-2008/CCD-INDECOPI. Caso *NUEVA PIEL*. Jurisprudencia y Resoluciones Latinoamericanas (Sección elaborada en la Universidad de Montevideo, Uruguay por la Prof. Dra. Beatriz BUGALLO MONTANO con la colaboración para la información de Brasil de ladra. Maite MORO FABBRI), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Volumen XXV (2004-2005), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, España, pp. 1376 y ss.

En el negocio del que conoció la autoridad que resolvió este asunto, la empresa Inversiones e Importaciones Nueva Piel, S.A.C. (Nueva Piel) denunció a un competidor, la empresa Importaciones Fénix, S.R.L. (Fénix) por competencia desleal en un escenario caracterizado por el hecho de que el denunciante había venido usando el color rosado en su propio producto, consistente en “cartón-cuero para falsa de calzado” junto con la marca FLECXOL. Posteriormente, el actor tuvo conocimiento de que un competidor (Félix) utilizaba el mismo color rosado para el mismo producto, mismo que era expandido con la marca FLEXSEL. El primer usuario ha denunciado a su competidor por competencia desleal. La legislación peruana, específicamente el artículo 4 de la Ley de la Represión de la Competencia Desleal, dispone que no es un acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo que además de la imitación se viole algún derecho exclusivo o que se incurra en situaciones de confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena. La autoridad que conoció de la denuncia presentada por La Nueva Piel estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de competencia desleal en el Derecho de la competencia desleal peruano. Ésta es la forma en que en este negocio se interpreta y aplica el principio del Derecho de la competencia desleal de acuerdo con el cual a todo mundo le está permitido disputarse la clientela a condición de que los medios escogidos para tal fin no riñan con los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio por un lado, y que al concurrir en el mercado no se utilicen recursos ajenos, sino propios. Ésta es la respuesta a la pregunta de por qué del infinito mundo de la fantasía, cuyo único límite es la imaginación, la casa Fénix debía usar la marca FLEXEL inspirada en FLECXOL y el color rosado para un producto muy particular consistente en “cartón-cuero para falsa de calzado”. Ésta es la forma en que en el fallo se aprecia la aplicación del principio de Derecho de la competencia desleal, de acuerdo con el cual, en la determinación sobre la existencia o inexistencia de un acto de competencia desleal, el juzgador debe tomar en cuenta *todas* las circunstancias de hecho.

En cuanto al tema específico del color rosado, y el hecho, de que a la imitación del mismo no debe atribuírsele el papel de uno de los elementos que podrían configurar una competencia desleal, es interesante leer la expresión del redactor de la sentencia cuando afirma: *“En este punto, se debe precisar que los consumidores del producto “cartón-cuero para falsa de calzado” no suelen identificar a un determinado color con un origen empresarial determinado, por cuanto según lo referido por la partes, dicho mercado se encuentra caracterizado por constantes variaciones. Por ello, en la mayoría de los casos, el elemento que permite diferenciar las diversas ofertas que se presentan en el mercado en el que concurre el producto “cartón-cuero para falsa de calzado.”* Esta misma afirmación parecería ser uno de los elementos que conjuntamente con la totalidad de las circunstancias de hecho del caso

NUEVA PIEL podrían haber conducido a una conclusión opuesta. En fin, el caso *NUEVA PIEL* contesta estas preguntas aludiendo al *derecho a imitar* expresamente previsto en el Derecho escrito de Perú, matizado por las limitantes mencionadas, como aparecen listadas de modo aparentemente limitativo en el propio ordenamiento. Los textos pertinentes del fallo a los fines presentes se reproducen como sigue:

(...) luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, en especial de las muestras e imágenes del producto “cartón-cuero para falsa de calzado” que se comercializan en el mercado peruano junto a los productos de marcas FLEXEL y FLECXOL, la Comisión aprecia que el color rosado y la figura de una huella de calzado no presentan particularidades o derecho de propiedad industrial que los hagan exclusivos de un determinado agente económico, sino que se encuentran estandarizados en el mercado. Asimismo, conforme a lo señalado por la propia denunciante, en el presente caso, la materia controvertida no versa sobre una confusión de las indicaciones FLECXOL y FLEXSEL, por cuanto las mismas se encuentran inscritas ante la OSD. En este punto, se debe precisar que los consumidores del producto “cartón-cuero para falsa de calzado” no suelen identificar a un determinado color con un origen empresarial determinado, por cuanto según lo referido por la partes, dicho mercado se encuentra caracterizado por constantes variaciones. Por ello, en la mayoría de los casos, el elemento que permite diferenciar las diversas ofertas que se presentan en el mercado en el que concurre el producto “cartón-cuero para falsa de calzado,” es el signo distintivo o marca con que dichos productos son puestos a disposición de los comerciantes y no necesariamente sus colores, aisladamente considerados, u otra característica cuya utilización se encuentra estandarizada.

Por lo tanto (...), la Comisión no advierte la existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, ni una posible confusión en la modalidad de riesgo de asociación entre las prestaciones del producto “cartón-cuero para falsa de calzado” con las indicaciones FLECXOL y FLEXSEL, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de denuncia.

188. Competencia desleal y las maniobras idóneas para que se produzca. Sentencia de 21 de diciembre de 2007. Sala de lo Civil de la Corte Suprema De Justicia. Juicio Sumario Mercantil de Competencia Desleal promovido por *Pfizer Products Inc., contra Ronasa, S.A. de C.V.* Casación de la sentencia definitiva, pronunciada por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Caso VIAGRA. El Salvador.²⁸⁰

En el caso, el Tribunal resolvió que la imitación de la forma y color distintivos de una tableta para los mismos fines terapéuticos que la original, no constituía un acto de competencia desleal por razón de que la forma de la tableta no era visible para el comprador-consumidor al momento de adquirir el producto. Esto, por razón de que la tableta se expende envuelta al comprador, de modo que ésta no es perceptible a los ojos del comprador al momento de hacerse la adquisición del producto. El Tribunal señala que para que una maniobra pueda ser considerada competencia desleal, es necesario que la maniobra sea idónea para los fines perseguidos con su instrumentación, y que toda vez que la forma y color de la tableta no es visible a los ojos del comprador al momento de la adquisición del producto, luego entonces concluye el Tribunal, la maniobra está ahí, mas no de manera idónea, y por lo tanto, se resuelve que no hay competencia desleal.

El análisis del caso amerita observaciones críticas de importancia, suficientes como para cuestionar su idoneidad como precedente para evaluar la competencia desleal. El hecho de que el comprador no tenga a la vista el color y la forma del producto al momento de la adquisición no puede ser indicativo de la ausencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio (esto es, de una maniobra), máxime cuando es un hecho que el comprador que adquiere el producto original tampoco tiene a la vista el color y la forma de la tableta original, ni en este caso, ni en ningún otro en que lo que tiene a la vista el comprador es el empaque, mas no el producto mismo, que es el imitado y el que cumple la función de desorientar tan pronto como el consumidor abre el paquete y retira la papelería que envuelve la tableta de forma distintiva de color azul. Por eso se habla de maniobras, porque sin involucrar conductas tan burdas como la falsificación de marcas o violación de signos distintivos nominativos, la puesta en práctica de dichas maniobras contribuye a los fines que la disciplina de la competencia desleal tiene la encomienda de reprimir.

280 EL SALVADOR. SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, 21 de diciembre de dos mil siete. Vistos en casación de la sentencia definitiva, pronunciada por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Juicio Sumario Mercantil de Competencia Desleal promovido por Pfizer Products Inc., contra Ronasa, S.A. de C.V. Ca.- 279-C-2005 <http://www.jurisprudencia.gob.sv/jlibre.htm>

A continuación los textos pertinentes de este fallo:

(...) Art. 101.- Constituyen entre otros, actos de competencia desleal, los siguientes:

a) Actos capaces de crear confusión o riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos.

En razón a la disposición que se alega infringida, corresponde en este apartado evaluar si en el caso de autos la sociedad demandada "RONASA, S.A. DE C.V." ha cometido, en el uso y comercialización de la marca "SILDENAFIL GENFAR"; actos de competencia desleal, capaces de crear confusión o riesgo de asociación en el público consumidor, respecto de la citada marca, en contra de "PFIZER PRODUCTS INC" y su marca "VIAGRA".

Al hablar de actos capaces de crear confusión o riesgo de asociación, es necesario referirse al derecho de marcas, relación que surge de la función competitiva de los signos marcarios; medios o instrumentos que sirven para diferenciar a los empresarios y su actividad, de la que desarrollan sus concurrentes en el mercado.

En ese contexto, podemos considerar como actos de confusión, aquellos que dificultan la identificación o la diferenciación del empresario, de sus productos o prestaciones, por conllevar el riesgo de que el consumidor los asocie con la actividad, prestación o establecimiento de otro empresario.

En el caso que nos ocupa, la parte actora-recurrente, circunscribe los actos de competencia desleal, a la reproducción o imitación de la forma y color del producto que comercializa; es decir, a la forma tridimensional rombo idea color azur de la pastilla de nombre "viagra", que intenta resolver el problema de la disfunción eréctil, forma y color que han sido reproducidos o imitados por la sociedad demandada a través de su marca "sildenafil genfar", producto que al igual que el de la demandante, pretende resolver el mismo problema.

En ese orden de ideas, en el caso de autos, nos estamos refiriendo a un acto de imitación, que se identifica en la forma tridimensional y color del producto que pretende amparar la parte actora; circunstancias perceptibles a simple vista. No obstante ello, el hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite considerar automáticamente tal acto como desleal; es menester que concurren una serie de circunstancias para que se declare la deslealtad de tal

acto, por lo que corresponde determinar si la imitación en la forma de la pastilla que se denuncia, constituye un acto de competencia desleal.

En tal sentido, para determinar la deslealtad, la doctrina establece que será necesario que el **acto de imitación resulte idóneo** para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno. En segundo lugar **es necesario determinar si tal riesgo** de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena **resulta inevitable**, pues de ser así, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Y en tercer lugar, tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la fama ajena **debe producirse en el mercado**, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo pueda surgir. (subrayados son de la Sala)

En ese orden de ideas, tenemos que en el caso de autos, el acto de imitación que se produce de la forma y color de la pastilla "VIAGRA", por parte de "Laboratorios GENFAR, S.A. de C.V." en su marca "SILDENAFIL GENFAR", no es perceptible a la vista del consumidor, pues el producto se encuentra dentro de un empaque, debidamente sellado consistente en una caja cuadrada de cartón, a través de la cual no es visible el producto que contiene, en consecuencia, el único elemento visible al público, lo es la viñeta, marca y empaque, siendo ello lo que en definitiva determina la voluntad del cliente y no la forma y color de la pastilla que se encuentra en el interior del envoltorio.

De lo expuesto se colige que, aun cuando existe, en el caso sub lite, un acto de imitación, éste no es idóneo para generar la asociación o confusión en sus consumidores, ya que dicho acto no está a la vista de éstos, circunstancia que impide que el riesgo de asociación se produzca; por otra parte, aun cuando se produjera tal asociación, esa circunstancia debió haber sido probada por la parte actora, con peritos, encuestas, publicidad, afiches, etc., lo cual no consta en el proceso. En tal virtud, habiendo evaluado los elementos que constituyen competencia desleal, podemos afirmar que no existen en el caso sub lite, actos de competencia desleal capaces de producir un efecto de confusión o asociación de los productos que se analizan en el mercado consumidor.

En consecuencia, habiendo aplicado en el caso sub lite el Art. 101 lit. «a» de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, disposición que no fue retornada por parte del Tribunal Ad Quem en su sentencia, esta Sala concluye que la aplicación de dicha disposición en este proceso, **no es capaz de modificar el fallo recurrido** el cual declaró que no existe en el caso de autos competencia desleal, conclusión a la que a

su vez arribamos en virtud del presente análisis; por lo que aun siendo procedente casar la sentencia de mérito, su fallo permanece incólume.

*POR LO TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas, y Arts. 417 y 428 Pr. C. y Arts. 16, 18 y 23 L. de C. a nombre de la República, la Sala FALLA: a) **Declárase inadmisibile** el recurso de que se trata en razón del submotivo «Violación de Ley» respecto del Art. 101 letra «b» de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; b) **Declárase que no ha lugar a casar** la sentencia de que se ha hecho mérito, por los submotivos de «Violación de Ley», respecto del Arts. 4 de la «Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos», «Fallo incongruente con las pretensiones de los litigantes», siendo el precepto infringido, el contenido en el Art. 101 letra «g» de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y «Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba», respecto del Art. 269 Pr. C.; c) **Cásase** por el submotivo de «Violación de Ley», respecto del Art. 101 lit. a) de la «Ley de Marcas y otros Signos Distintivos»; d) Declárase que no existe en la controversia de que se trata, los actos de competencia desleal por parte de «RONASA, S.A. de C.V.» que le son atribuidos por «PFIZER PRODUCTS, INC», relativos a la Marca «SILDENAFIL GENFAR»; por lo que se absuelve a la demandada de la pretensión ejercitada en su contra; d) Condénase a «PFIZER PRODUCTS, INC.», en las costas de ley. Art. 439 Pr. e) En su oportunidad, librese la ejecutoria de Ley.²⁸¹*

189. Competencia desleal. La producción y comercialización de botes acuáticos como los del actor no constituye competencia desleal. La imitación sin confusión no constituye competencia desleal en la sentencia de 19 de diciembre de 2005 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Colombia.²⁸²

La imitación de la forma de un bote que no se encuentra amparado por un derecho de propiedad industrial que confiera de modo expreso un derecho de exclusividad para el navío y su forma, se estimó que no podía constituir un acto de competencia desleal. El Tribunal que conoce en última instancia del asunto, estima que la imitación en estas circunstancias no puede constituir un acto de competencia desleal, y exige que además de la imitación, ésta

²⁸¹ Vuelvan los autos al Tribunal de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos de rigor. Notifíquese. M. E. VELASCO. PERLA J. M. F. VALDIV. PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN. RUBRICADAS. ILEGIBLE.

²⁸² COMPETENCIA DESLEAL. La producción y comercialización de botes acuáticos como los del actor no constituye competencia desleal. Sentencia de 19 de diciembre de 2005. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. COLOMBIA. Ref. Expediente 4018. Decídese el recurso de casación interpuesto por la sociedad demandante EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES LTDA. "EDUARDOÑO", contra la sentencia pronunciada el 28 de septiembre de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario seguido por aquélla contra NICOLAS BOLIVAR GUERRERO ESTUPIÑAN.

conlleve a la confusión, sin la cual el Tribunal estima no hay competencia desleal que reprimir. El sistema adoptado por el demandado imitador de la forma de los botes fabricados por el actor, fue determinante en la conclusión encaminada a fallar en favor del demandado, al sostenerse que, las conductas y actividades en que había incurrido no eran constitutivas de competencia desleal, entre otras cosas, por las circunstancias en que eran fabricados los botes imitados, precisamente por pedido, y no como material prefabricado puesto a disposición del público interesado:

(...) ANTECEDENTES: En demanda presentada el 7 de octubre de 1994 y aprehendida para su conocimiento por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, impetró la sociedad accionante que se declarase que su demandado incurrió en competencia desleal al producir y comercializar en el mercado nacional botes acuáticos "copiados de los modelos de Eduardoño" y que, en consecuencia, se le condenara a repararle a ésta los perjuicios materiales y morales sufridos, estimados en \$40'000.000 (daño emergente y lucro cesante), o la mayor o menor cantidad que en el plenario se demostrare, así como a la destrucción de los elementos empleados por el demandado para la producción de las lanchas, que éste deberá efectuar dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o que, en su defecto, se facultara a la actora para que le fueran entregados por quien los tuviera en su poder. Pidió, además, que se conminara al accionado para que bajo el apremio de multas sucesivas de \$100.000 diarios convertibles en arresto, se abstuviera en el futuro de reincidir en actos de competencia desleal (...)

() Pero, además, en casos como el de esta especie muy difícilmente puede darse una imitación confusoria, habida cuenta de que el demandado se dedica a la fabricación artesanal de los botes, por pedido de los clientes, es decir, que no los introduce directamente en el mercado, razón por la cual el adquirente, esto es, el consumidor, tiene perfectamente claro que no se trata de una prestación originada en otro competidor, particularmente, en el demandante, inferencia a la que es menester agregar que quien los adquiere no los destina a la reventa, o por lo menos tal cosa no se alegó ni se probó, de modo que terceros adquirentes pudieran confundirse (). que es bastante para acarrear la improsperidad del cargo (...) Colígese de todo lo dicho que los cargos no pueden abrirse paso. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pronunciada el 28 de septiembre de 1999 por la Sala

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario seguido por la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES LTDA. "EDUARDOÑO", contra NICOLAS BOLIVAR GUERRERO ESTUPIÑAN. Sin costas por la corrección doctrinaria expuesta. Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.

190. La represión de la competencia desleal corresponde al Poder Judicial. Las autoridades administrativas están impedidas de reprimir actos de competencia desleal. Sentencia de la Suprema Corte de Nicaragua (1999).

La línea más estricta de pensamiento en torno al tema de las autoridades competentes para combatir y reprimir lo mismo violaciones a derechos exclusivos de propiedad intelectual, que actos constitutivos de competencia desleal, entiende que estas facultades debieran estimarse como estando reservadas para las autoridades judiciales, en contraste con las administrativas. Otra línea, menos rigorista, supone que no debiera haber inconveniente en que las autoridades administrativas conozcan de este tipo de pleitos, siempre que la intervención de la autoridad administrativa, se limite a reprimir ciertas conductas ilegales a petición del particular afectado. En este último caso, la autoridad administrativa, debería limitarse a buscar la cesación de los actos que se estiman ilegales, mas no la reparación del daño propiamente dicha a través de la indemnización por daños y perjuicios, tema del que le corresponde conocer a los representantes del Poder Judicial.

Ya sea porque la ley expresamente le atribuye facultades persecutorias a la autoridad administrativa, o porque dicha autoridad interpreta el ordenamiento como facultándola a realizar actividades de observancia, el tema no deja de suscitar opiniones encontradas sobre las ventajas y desventajas de cada posición desde el punto de vista estrictamente pragmático, en contraste con lo que debería ser o no ser desde el punto de vista estrictamente jurídico. No es este el lugar para debatir estos temas que de tiempo en tiempo vuelven a la agenda de los involucrados. A los fines presentes, me limitaré a llamar la atención del lector a un caso resuelto en Nicaragua en donde se cuestionó la legalidad de la actuación de la autoridad administrativa, específicamente la instrumentación de procedimientos y medidas legales por parte de dicha autoridad administrativa dirigidos a reprimir actividades que se estimaban violatorias de los derechos de propiedad industrial y constitutivas de competencia desleal, mismas que la Suprema Corte de Nicaragua estimó exclusivas del Poder Judicial de Nicaragua, respecto de las cuales, las autoridades administrativas estaban impedidas de realizar conforme al Derecho aplicable en este fallo dictado en el año de 1999:

Considera esta Sala, que la ejecución de las medidas preventivas tal y como se desprende de los cuerpos de ley enunciados, así como de las sentencias relacionadas, está a cargo del Registrador de la Propiedad Industrial, quedando a su arbitrio el ejecutarlas o no, teniendo el interesado, en caso de su negativa la vía judicial para su ejecución, y en caso de haberlas obtenido, el de entablar la demanda en la vía judicial. En el caso sub iudice, la Registradora Suplente de la Propiedad Industrial, resolvió no dar lugar a la demanda de competencia desleal, facultad que no le está dado por ley, extralimitándose con ello en sus funciones, resolución que fue apelada por el recurrente y que diera lugar a la resolución de las dos de la tarde del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Viceministro de Economía y Desarrollo, quien no dio lugar a la apelación, y reformó la resolución recurrida, no dando lugar la represión de la competencia desleal. En este sentido cabe señalar que el Viceministro se arrogó facultades que le son conferidas a los órganos del Poder Judicial, violando los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, ya que ninguna de las autoridades administrativas tenía competencia alguna para resolver sobre el derecho de acciones de competencia desleal.”²⁸³

191. Uso suspendido años atrás como fuente de derechos contra uso actual. Sentencia de 3 de diciembre de 2009. Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Caso PATIO BULLRICH. Argentina.

El caso PATIO BULLRICH no fue planteado formalmente como un asunto de competencia desleal. Toda vez que la fuente del derecho por parte del demandante no era un derecho exclusivo vigente respecto del nombre PATIO BULLRICH, sino uno que había existido muchos años antes cuando había operado en el Buenos Aires de principios de siglo un mercado conocido como PATIO BULLRICH. No obstante que no se trata de un caso en el que se reclamó la competencia desleal ex profeso, el caso PATIO BULLRICH tiene más elementos en común con los casos de competencia desleal que con otro tipo de infracciones marcarias, pues la fuente del derecho no fue un derecho exclusivo, sino el recuerdo de un nombre que décadas atrás efectivamente había operado en la ciudad de Buenos Aires con el nombre involucrado

283 GUATEMALA. S. 1:30 p.m. 21 de julio de 1999, B.J. año 1999 págs. 372 – 377. PLATA RIVAS Hernaldo Alberto, Magistrado, Tribunal de Apelaciones. Poder Judicial de Nicaragua, *Tendencia de la Jurisprudencia en Nicaragua*, en: TERCER Seminario Regional Sobre Propiedad INTELECTUAL para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, Documento OMPi7PI/UJ7LAC704/3. Años antes, la autoridad cubana había dictado un fallo en sentido similar, al resolver que la autoridad administrativa ante la que se había presentado una demanda por violación de derechos marcarios no era competente para conocer de este tipo de asunto, pues de ellos debían conocer los Tribunales judiciales. CUBA. *Laboratorios Merck vs Química Cubana S.A.* Sentencia de 14 de enero de 1950. *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, Origen de L’Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et la Répression de la Confrefaçon*, 48, rue ampère, París 1950, pp. 131-132.

en el conflicto. Como la fuente del derecho no se encuentra en la violación a un derecho exclusivo, sino en otras consideraciones que al final debían traducirse en la prohibición de adoptar el nombre PATIO BULLRICH sin estar de por medio un derecho exclusivo, le ha parecido al autor que el caso pudiera ubicarse al lado de los casos de competencia desleal, caracterizados porque la fuente del derecho invocado por el demandante no es un derecho exclusivo, sino una conducta que se estima contraria a los buenos usos y costumbres en la industria o a la ética comercial.

Cualquiera que sea la fuente del derecho invocada por el demandante en el caso PATIO BULLRICH, el tribunal que falló en última instancia este negocio, no encontró conducta fuera de la legalidad por parte de la demandada a quien se le permitió seguir usando el mismo nombre con el que había operado un mercado porteño de principios del siglo XX. El caso es representativo de esas situaciones atípicas que llaman la atención por lo insólito que pudieran resultar respecto de los patrones que, con más frecuencia, salen a relucir entre comerciantes en ese afán por obtener el patrocinio de la clientela o simplemente un beneficio económico a partir de un negocio que involucra uno de los bienes inmateriales de la empresa como son las marcas, aunque este beneficio económico no provenga necesariamente de la lucha por la clientela. Todo comienza con la venta de un edificio por su dueño a un comprador interesado. Muchos años atrás ese edificio había albergado a un mercado que funcionaba con el nombre PATIO BULLRICH. Con posterioridad a la compra del edificio, en donde no quedaban rastros del mercado, una empresa que hacía negocios con el comprador del edificio decide abrir y operar un nuevo centro comercial con el nombre PATIO BULLRICH, que se había dejado de usar muchos años atrás. Ya en plena operación del nuevo centro comercial con este nombre, el antiguo dueño del inmueble inicia diversos procedimientos legales y reclamaciones encaminadas a impedir el uso del nombre PATIO BULLRICH por parte de los operarios del nuevo centro comercial, que muchos años atrás, había operado en la misma locación con el nombre PATIO BULLRICH. Las reacciones de los jueces argentinos que han conocido de los pleitos, parecen ser indicadores de que lo que perciben es cierto oportunismo por parte de los actores, quienes parecían haber olvidado que en el inmueble vendido alguna vez había operado un mercado con el nombre en disputa, hasta que el nuevo centro comercial comienza a tener el patrocinio de los compradores porteños. A continuación, la reseña que hace el Dr. Iván Alfredo Poli del caso PATIO BULLRICH:²⁸⁴

284 ARGENTINA. Autos "Patio Bullrich Shopping Center S.A. c. Adolfo Bullrich y Cia. S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca" y su acumulado "Adolfo Bullrich y Cia. S.A. c. Patio Bullrich Shopping Center S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca." Sentencia de 3 de diciembre de 2009. Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires. Véase POLI Iván Alfredo, "Nuevo" viejo uso prevalece sobre "viejo" viejo uso, MARVAL O'FARRELL & MAIRAL, IP News, 1/2010, Buenos Aires, Argentina.

Un reciente fallo involucró a un antiguo edificio de la ciudad de Buenos Aires y al renombrado shopping conocido e identificado como "Patio Bullrich". En un pronunciamiento que hizo prevalecer un uso actual frente a un uso remoto y también computó cuestiones de mala fe, el 3 de diciembre de 2009 la sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires declaró infundadas las oposiciones de Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S.A. ("Adolfo Bullrich") contra el registro de la marca "PATIO BULLRICH" en las clases 16, 35 y 42, y simultáneamente rechazó el pedido de Adolfo Bullrich de que cesara el uso de la denominación "Patio Bullrich" con relación a dicho shopping. En otros aspectos vinculados, el Tribunal rechazó el registro de la misma marca por Adolfo Bullrich en las clases 35 y 42, y también rechazó la nulidad y caducidad de la marca "BULLRICH" de esta empresa (autos "Patio Bullrich Shopping Center S.A. c. Adolfo Bullrich y Cía. S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca" y su acumulado "Adolfo Bullrich y Cía. S.A. c. Patio Bullrich Shopping Center S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca").

El conflicto surgió a raíz del uso de la denominación "PATIO BULLRICH" para un shopping y las solicitudes de registro de esa marca en las clases 16, 35 y 42 por parte de Patio Bullrich Shopping Center S.A. ("Patio Bullrich").

En 1987 una firma vinculada a esta empresa había comprado a Adolfo Bullrich el inmueble donde muchos años atrás había funcionado un mercado de hacienda bajo el nombre de "Patio Bullrich"; al año siguiente el shopping fue inaugurado con esa denominación en el mismo lugar. En 1991 Adolfo Bullrich pidió el registro de la marca "PATIO BULLRICH" en las clases 16 y 42 (a lo que se opuso Patio Bullrich) y en 1995 intimó a ésta el cese de uso del nombre y marca "PATIO BULLRICH", con el argumento de que la venta del inmueble no incluía la denominación. Por su parte, Patio Bullrich había pedido el registro de la misma marca en 1994 (con oposición, a su vez, de Adolfo Bullrich), y en el juicio invocó el uso pacífico del nombre "Patio Bullrich" con relación al shopping, consentido por la contraparte, y la mala fe de ésta al pedir la misma marca para actividades que jamás había desarrollado.

El Tribunal destacó el uso de la marca y denominación "PATIO BULLRICH" para un shopping de renombre y también señaló que el público ignoraba las actividades (venta de hacienda) de Adolfo Bullrich bajo ese nombre y que habían finalizado casi un siglo antes. Por el contrario, el actual centro comercial había adquirido una notoriedad y reputación que lograron superar el recuerdo de un predio dedicado antiguamente a la venta de ganado. El Tribunal

*también calificó de intolerable la presentación de las solicitudes de marca "PATIO BULLRICH" por parte de Adolfo Bullrich "en un momento en que dicho signo marcario gozaba de una fama que no había sido obtenida por ella".*²⁸⁵

285 El caso *PATIO BULLRICH* fallado en Argentina en el año 2009 trae a la mente una sentencia dictada en Uruguay tres años antes en 2006, que involucraba una reclamación iniciada por el uso del nombre *TRIBUNA SALTEÑA* con que circulaba un periódico uruguayo, específicamente en El Salto, población ubicada a 400 kilómetros de Montevideo, y que había dejado de operar trece años atrás. Cuando un tercero empieza a operar con el mismo nombre un periódico en Uruguay, los antiguos editores del prestigiado diario salteño inician los procedimientos legales dirigidos al cese de tal uso, mismos que son concluidos exitosamente por dichos antiguos propietarios del *TRIBUNA SALTEÑA*. No obstante las semejanzas que en apariencia tienen uno y otro caso, en la actitud de los actores en el pleito uruguayo no se percibía el oportunismo del pleito argentino, quizás hasta cierto romanticismo y nostalgia por lo que fue *TRIBUNA SALTEÑA*, que a su vez se refleja en el desenlace del negocio en que resultó victorioso el actor, con todo tipo de muestras de simpatía por parte de los juzgadores uruguayos hacia los antiguos editores del prestigiado diario uruguayo. Caso *TRIBUNA SALTEÑA*. Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 232 de 15 de marzo de 2006. Autos caratulados: Llantada Fabini, Modesto J. con Estado (Ministerio de Industria, Energía y Minería). Acción de nulidad No. 518/02. Ministro relator: Dr. Preza. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES LATINOAMERICAS 2006 (sección elaborada en la Universidad de Montevideo, Uruguay por la Prof. Dra. Beatriz BUGALLO MONTANO con la colaboración del Lic. Manuel BERNET de Chile), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Volumen 27 (2006-2007), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, p. 992.

SECCIÓN V

DERECHO DE AUTOR

A. Conceptos fundamentales.

- 192. Fundamentos del Derecho de autor.
- 193. Obras protegidas.
- 194. Adquisición del derecho.
- 195. El derecho patrimonial.
- 196. Duración del derecho patrimonial.
- 197. Manifestaciones del derecho patrimonial.
- 198. El derecho moral.
- 199. Duración del derecho moral.
- 200. Manifestaciones del derecho moral.
- 201. Los Derechos conexos.
- 202. La jurisprudencia en materia de Derecho de autor.
- 203. Materias autorales discutidas en la selección de sentencias que versan sobre la aplicación del Derecho de autor.

B. La observancia del Derecho de autor y los Derechos conexos en la jurisprudencia.

CAPÍTULO XXVII

Materia protegida por el Derecho de autor.

- 204. Qué debe entenderse por obra (escrita) original en la sentencia de 28 de junio de 1976 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.
- 205. Programas de cómputo. *Software*. Obra protegida. Sentencia de 5-9-1997 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.
- 206. Programas de cómputo. *Software*. Obra protegida. Sentencia de 4-4-1994 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.

207. La obra original que consta en un medio de expresión tangible tiene acceso a la protección. Los programas de cómputo o *software*. Distinción entre idea y forma de expresión. Sentencia de 4-4-1994. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.

CAPÍTULO XXVIII

Titularidad.

208. Propiedad intelectual y relación de trabajo. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Tribunal Segundo. Civil Sección II. Costa Rica.
209. Obra por encargo. Obra futura. Programa de cómputo. *Software*. Sentencia 7-1-1997 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Chile.
210. Transmisión del derecho patrimonial. Transferencia entre vivos. Prueba. Sentencia de 24-10- 1995 del 7º Juzgado Civil de Santiago. Chile.

CAPÍTULO XXIX

Distinciones y confusiones entre propiedad material y propiedad inmaterial.

211. Distinción entre soporte material y derecho de propiedad tradicional por un lado, y obra y derecho de propiedad intelectual, por otro. Sentencia de 19 de marzo de 1987 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México).

CAPÍTULO XXX

Efectos del registro de la obra. La nulidad del registro de la obra. Impugnación del registro de la obra y sus efectos.

212. Nulidad del registro de la obra y la prueba de la autoría en la sentencia de 10 de marzo de 1948 de la (antigua) Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
213. La impugnación del registro de una obra en el Registro Público del Derecho de autor y el juez competente para conocer del pleito en la sentencia de 11 de agosto de 2008 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El caso *Productos Milken*. México.

CAPÍTULO XXXI

La suspensión del efecto del registro de la obra y otras medidas cautelares.

- 214. La suspensión de los efectos del registro de una obra en la sentencia de 24 de septiembre de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso *Supervisores de Alimentos*. México.
- 215. Medidas cautelares. Cese de actividad ilícita. Comunicación pública. Sentencia de 31-8-2000 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Chile.

CAPÍTULO XXXII

Actos que constituyen violación del Derecho de autor de una obra literaria.

- 216. No existe el plagio denunciado, si se trata de argumentos diferentes, aunque el tema sea el mismo en la sentencia de 27 de octubre de 1948 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
- 217. La obra original se protege cuando consta en un medio de expresión tangible (*software*). Distinción entre idea y forma de expresión. Sentencia de 27 de octubre de 1948 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

CAPÍTULO XXXIII

Derecho a la propia imagen, retrato y fotografía.

- 218. La ley protege el retrato de las personas en vida, no así el de un cadáver, y su exhibición en un museo no puede perseguirse con base en la norma autoral vigente en 1953. Sentencia de 8 de enero de 1954 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
- 219. Derecho de autor y derecho a la imagen. Intimidad. Fotografía. Periódico. Brasil.
- 220. Derecho de autor y derecho a la imagen. Fotografías. Intimidad. Sentencia de 29-6-1982 del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina. Brasil.
- 221. Derecho de autor y derecho a la imagen. Fotografías. Sentencia de 1-11-2005. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H. Argentina.

CAPÍTULO XXXIV

La obra fotografía.

222. Derecho de autor de la obra fotográfica. Daños y perjuicios por publicación no autorizada de fotografías de GARDEL. Sentencia de 9 de mayo de 2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil No. 10º Turno (Caso No. 27). Uruguay.

CAPÍTULO XXXV

Comunicación pública.

223. Comunicaciones en el ámbito doméstico. Límites. Sentencia de 17-7-1973. Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial, Sala IV Argentina.
224. Comunicación pública. Habitación de hotel. Captación de emisiones. Sentencia de 22-10-1997. Superior Tribunal de Justicia, 3ª Cámara. Brasil.
225. Comunicación pública. Exhibición cinematográfica. Obras musicales. Sentencia de 6-9-1965. Supremo Tribunal Federal, Sala Plena. Brasil.
226. Comunicación pública. Clubes sociales. Sentencia de 20-4-2004. Superior Tribunal de Justicia, 4ª Cámara. Brasil.
227. Comunicación pública. Música ambiental. Supermercados. Sentencia de 20-3-2000. Juzgado de Letras de la Serena. Chile.
228. Comunicación pública. Habitaciones de hoteles. Obras musicales. Sentencia de 14-7-1988. Juzgado Noveno Civil de Santiago. Chile.

CAPÍTULO XXXVI

Las sociedades de gestión colectiva o sociedades de autores.

229. Registro del repertorio de las sociedades de gestión colectiva. Obligación de registrar el repertorio. Sentencia de 4 de junio de 2008. Sala Constitucional. Costa Rica.

CAPÍTULO XXXVII

Elementos de existencia del delito de violación del Derecho de autor.

230. *Contratar* a un artista que interpreta una obra amparada por el derecho de autor, no es usar una obra amparada por el derecho de autor en la sentencia de 11 de julio de 2002 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. México.

CAPÍTULO XXXVIII

La prescripción del delito de violación del Derecho de autor.

- 231.** El plazo para que prescriba el delito autoral perseguible a querrela de parte corre a partir de que indubitadamente el ofendido tenga conocimiento cierto y directo de los hechos. Sentencia de 20 de marzo de 2002 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. México.

CAPÍTULO XXXIX

Derecho patrimonial y derecho moral: pueden ser distintos titulares y distintos actores.

- 232.** La distinción entre derecho moral y derecho económico y la posibilidad que titular del derecho económico y del derecho moral presenten reclamaciones independientes en la sentencia de 20 de marzo de 2002 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. México.

CAPÍTULO XL

Objetos que no son materia de secuestro en los operativos por violación del Derecho de autor.

- 233.** Los instrumentos utilizados para la reproducción no autorizada de la obra y la comisión del ilícito en la sentencia de 3 de julio de 1929 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

CAPÍTULO XLI

La acción de reparación del daño por la violación del Derecho de autor y los Derechos conexos.

- 234.** El daño material debe conceptualizarse como el que produce afectación a los derechos de contenido patrimonial en la sentencia de 4 de marzo de 2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
- 235.** Daño patrimonial. Marco conceptual. Reproducción ilícita de fotografías. Sentencia de 27-4-2004. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Argentina.

- 236.** Daño patrimonial. Apreciación. Incumplimiento del editor. Sentencia de 5-7-2002. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D. Argentina.
- 237.** Publicación de la obra sin licencia del autor. Sentencia de 18-3-1980. Supremo Tribunal Federal. Brasil.
- 238.** Daños Reparación. Carácter resarcitorio. Daños punitivos. Daños didácticos. Sentencia de 31- 1-2008. Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo. Brasil.
- 239.** Daños Reparación. Marco conceptual. Sentencia de 4-2-1991. Tribunal de Alzada de Río de Janeiro. Brasil.
- 240.** Daño Patrimonial. Apreciación. Uso no autorizado. Obra televisiva. Sentencia de 7-3-2005. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Argentina.
- 241.** Derecho Patrimonial. Reproducción. Sentencia de 5-11-1985. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Argentina.
- 242.** *La indemnización por la violación del derecho a la propia imagen en el fallo de la Suprema Corte de Justicia.* La sentencia de 21 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo en Revisión 1121/2007). México.
- 243.** La opinión de la autoridad administrativa como prueba en el juicio por daños y perjuicios en la vía civil y la sentencia de 21 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.
- 244.** La acción de enriquecimiento ilegítimo por la invasión del Derecho de autor y la reclamación de daños y perjuicios en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. *Guía Roji, S.A. de C.V. vs. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.* México.
- 245.** El monto del daño moral por una violación autoral en la sentencia de 2 de diciembre de 1993 dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el caso *Editorial Trillas, S.A. de C.V.* México.

CAPÍTULO XLII

El respeto del Derecho de autor y los Derechos conexos en el entorno electrónico y digital.

- 246. Transmisión digital. Obra literaria. Derecho moral. Plagio. Sentencia de 22 de mayo de 2001 de la Cámara Nacional de Casación Penal. Argentina.
- 247. Almacenamiento electrónico. Reproducción. Tecnología digital. Sentencia de 26 de agosto de 2002. Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI. Perú.

SECCIÓN V

DERECHO DE AUTOR

A. Conceptos fundamentales.

192. Fundamentos del Derecho de autor.

En los momentos que se escriben estas líneas, la comunidad autoral en los cinco continentes ha celebrado recientemente el III Centenario de la promulgación del primer ordenamiento que rigió, de manera explícita, instituciones vinculadas lo mismo al *copyright* que el *droit d'auteur*, a través de un documento legislativo propiamente dicho, en contraste con precedentes aislados. Me refiero al Acta de la Reina Ana de 1710 (*Statute of Anne*) que recibió *Aprobación Real* el 6 de abril de 1710, como lo comparten con sus lectores los tratadistas y comentaristas, entre quienes sobresalen, con obvia justificación, tres autoridades del Derecho de autor inglés y universal representados por los profesores William CORNISH, David LLEWELYN y J.A.L. STERLING, de Cambridge el primero, y de Queen Mary en la Universidad de Londres el segundo y el tercero.²⁸⁶

En su momento, el autor se sumó a las celebraciones que se realizaron en los cinco continentes con motivo del III Centenario, y que debieron ocurrir en los lugares en que la cultura tiene el significado que el Derecho de autor le concede al vocablo. Cuando se piensa que prácticamente la totalidad de las naciones forman parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 196 Estados Miembros), y que la gran mayoría de todas ellas lo es también del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (164 Estados Miembros) administrado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no hay duda que se trata de una gala universal.

La cotidianeidad de la cultura en nuestras vidas impide, con frecuencia, percibir el inmenso valor de su presencia. Tan perturbador como incómodo es imaginarse un mundo sin libros, revistas, librerías, bibliotecas, compactos,

286 CORNISH William y LLEWELYN David, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights*, Thomson, Sweet & Maxwell, London 2003; STERLING J.A.L. *World Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London 1998.

galerías, museos, conciertos, recitales, ópera, teatro, cines, películas, *street art*, murales, conservatorios, academias, universidades, los inmuebles en que éstos se encuentran, esculturas callejeras, clásicas y contemporáneas, muebles clásicos y actuales, y diseños de todo tipo, lo mismo en el centro de trabajo que en casa, el gimnasio, la biblioteca, la cafetería, etcétera. Para algunos, nada de lo hasta aquí dicho es cultura –en general– o arte –en particular–, sino acaso manifestaciones, expresiones y exteriorizaciones de una y otra, o que conducen a ellas. Para el Derecho de autor sí lo es, en donde los protagonistas principales son ***todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.***

El respeto a estas manifestaciones, y a los mecanismos disponibles en el Derecho internacional y el doméstico de cada nación, es la más digna celebración que puede hacerse a los redactores e impulsores de la cultura a través del Derecho de autor.

Esta sección del trabajo está dedicada al Derecho de autor, esto es, a la vertiente de la propiedad intelectual que se ocupa de la protección de las obras del espíritu y de las obras de arte en su más amplia acepción, y a las reglas que rigen la adquisición, conservación, ejercicio, respeto, defensa y terminación de los derechos que recaen sobre esas obras, algunas de las cuales son comentadas en esta sección de la obra, fundamentalmente desde la perspectiva de los criterios jurisprudenciales dictados por las autoridades judiciales que han conocido de estos asuntos en distintas naciones de América Latina, lo mismo de América del Sur como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que de América Central como Costa Rica, y de América del Norte como México.

193. Obras protegidas.

Las obras de arte u obras del espíritu protegidas por el Derecho de autor son las que aparecen ilustradas en el artículo 2 del tratado internacional –esto es, multinacional– más antiguo en materia autoral representado por el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 revisado en París* (Acta de Julio de 1971), instrumento que funciona a la vez como la *columna vertebral* y la *constitución* del Derecho internacional autoral. En ese amplio concepto de Derecho autoral, quedan comprendidas las siguientes obras:

(...) ***todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como***

- *los libros, folletos y otros escritos;*
- *las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;*
- *las obras dramáticas o dramático-musicales;*
- *las obras coreográficas y las pantomimas;*
- *las composiciones musicales con o sin letra;*
- *las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía;*
- *las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;*
- *las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;*
- *las obras de artes aplicadas;*
- *las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.*²⁸⁷

Las obras antes mencionadas son las que los Estados miembros del *Convenio de Berna* –que forman la *Unión de Berna*– están comprometidos a proteger.

287 El texto de los artículos 1 y 2 del Convenio de Berna es: Artículo 1.- Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Artículo 2.- El texto del artículo 2 del Convenio de Berna es: 1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. 2) Sin embargo, **queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.** 3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística. 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos. 5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. 6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes. 7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas. 8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

194. Adquisición del derecho.

El Derecho internacional autoral prohíbe a los Estados miembros de Berna condicionar el goce y ejercicio del Derecho de autor al cumplimiento de alguna formalidad. El Derecho de autor se adquiere con la creación de una obra *original*, ahora bien, las legislaciones nacionales pueden disponer que dicha obra conste en un *medio de expresión tangible* o *soporte material*, en términos de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Convenio de Berna.

Cuando se afirma que el Derecho autoral protege las obras del espíritu antes ilustradas, lo que se quiere decir es que esas obras quedan protegidas a través de las dos manifestaciones principales del Derecho de autor, representadas por el derecho patrimonial por un lado, y el derecho moral por el otro.

195. El derecho patrimonial.

El derecho patrimonial que se reconoce en favor del autor es un derecho de exclusividad que se traduce en la posibilidad de oponerse a que se hagan reproducciones de la obra de la que es autor, sin su autorización. Este derecho es susceptible de ser transmitido por el autor a un cesionario o causahabiente, de modo que el titular del Derecho de autor puede ser lo mismo el propio autor, que un tercero distinto al mismo, en calidad de cesionario de los derechos del autor.

196. Duración del derecho patrimonial.

De acuerdo con el artículo 7.1 del Convenio de Berna, el derecho patrimonial del autor tiene una duración de al menos la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Se trata de un mínimo, pues los Estados miembros pueden dispensar una mayor protección, como acontece en varias naciones. En América Latina resalta el caso de México, donde se prevé una duración de la protección consistente en la vida del autor más cien años después de su muerte.²⁸⁸

197. Manifestaciones del derecho patrimonial.

Como consecuencia del derecho exclusivo de que goza el autor o quien quiera que sea el beneficiario de los derechos autorales cedidos por el autor, el titular del derecho patrimonial está en condiciones de ejercerlo en todos los

288 El artículo 7-8) del Convenio establece: En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

Estados miembros de Berna durante la vida del autor, y al menos, cincuenta años adicionales después de la muerte del autor (artículo 7.I del Convenio de Berna). Como lo señala de manera sucinta la OMPI, los creadores originales de las obras protegidas por el Derecho de autor, y/o sus herederos, gozan del derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a utilizar la obra en términos convenidos de común acuerdo, como por ejemplo para:²⁸⁹

- *la **reproducción** bajo distintas formas, como la publicación impresa o el grabado de sonidos;*
- *su **ejecución o interpretación pública**, como en el caso de una obra de teatro o musical;*
- ***grabaciones** de la misma, por ejemplo bajo forma de discos compactos, casetes o videocasetes;*
- *su **radiodifusión** por radio, cable o satélite;*
- *su **traducción** en otros idiomas o su **adaptación**, como en el caso de una novela adoptada en guión cinematográfico.²⁹⁰*

Así, a través del ejercicio de sus derechos patrimoniales, el autor tiene el derecho de recibir una contraprestación económica conocida comúnmente como regalía.

198. El derecho moral.

A diferencia del derecho patrimonial que, cuando es cedido por el autor a un cesionario, pasa a ser ejercido en plenitud por el titular cesionario; tratándose del derecho moral, el autor está expresamente facultado para continuar ejerciéndolo después de transmitido o cedido el derecho patrimonial; es decir, cuando de lo que se trata es del derecho moral del autor, este derecho sólo corresponde al autor, de modo que el titular del derecho moral del autor, siempre será el autor.

199. Duración del derecho moral.

El Derecho internacional autoral exige a los Estados miembros que sus legislaciones nacionales reconozcan una duración para el derecho moral de al menos la misma duración que la del derecho patrimonial, es decir, de una duración no menor a la vida del autor y cincuenta años después de su

289 Ver: http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html

290 Una actualización importante de los derechos previstos en la Convención de Berna se encuentran contenidos en el **Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor (WCT) de 1996.** Entre las novedades del WCT destacan dos objetos de protección por el Derecho de autor: i) los programas de ordenador y ii) las compilaciones de datos (bases de datos) que por su selección o disposición de contenido constituyan una creación de carácter intelectual. Así mismo, el WCT prevé a favor de los autores, entre otros, los siguientes derechos: derecho de distribución, derecho de alquiler y derecho de comunicación al público.

muerte. Igual que en el caso del derecho patrimonial, éste es un mínimo, que puede ser excedido. Legislaciones como la de México, disponen que el derecho moral es perpetuo, intransferible, irrenunciable, imprescriptible e inalienable.

200. Manifestaciones del derecho moral.

El derecho moral de los autores tiene dos manifestaciones principales, reconocidas expresamente en el Derecho internacional autoral contenido en el Convenio de Berna, y reflejado normalmente en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de Berna, según lo dispuesto en el artículo 6 bis dicho instrumento. Estas dos manifestaciones principales del derecho moral consisten en el *derecho a la paternidad* y el *derecho a la integridad*.

- **El derecho a la paternidad** es la prerrogativa que tiene el autor a ser reconocido en su calidad de creador de una obra.
- **El derecho a la integridad** es la prerrogativa que tiene el autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a cualquier atentado de la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

Las anteriores explicaciones son sólo las principales manifestaciones de los fundamentos del Derecho de autor, con las que conviene estar familiarizado para mejor entender el sentido de las sentencias que aquí se comentarán y su valor como material interpretativo y como precedente en otros negocios similares. Otros ya se han ocupado de presentar y discutir en nuestra lengua, lo mismo las generalidades que las particularidades del Derecho autoral. Las anteriores consideraciones se presentan al lector a manera de prolegómeno del tema central de esta sección consistente en la aplicación y la observancia del Derecho de autor en la vida de todos los días. Para ello, se ha hecho una recopilación y selección de fallos y situaciones que ilustran las diferentes formas en que las autoridades judiciales de América Latina han interpretado y aplicado algunas de las disposiciones que rigen la adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos que recaen sobre las obras literarias y artísticas protegidas por el Derecho de autor. Se trata de sentencias dictadas por jueces que han conocido de pleitos en los que una de las partes ha desafiado la manera en que la otra parte entiende conceptos e instituciones tan engañosamente simples como obra, reproducción, infracción, comunicación pública, etcétera. En este proceso selectivo quedaron excluidas muchas sentencias que a los ojos de algún lector convendría haber incluido. Esta selección es sólo una pequeña muestra del universo jurisprudencial en la materia disponible en nuestra lengua, por lo que el lector queda invitado a considerar esta selección como

un modesto punto de partida a espacios jurisprudenciales más complejos y sofisticados en materia de derechos de autor, algunos de los cuales, están identificados en otro lugar de la obra, y que se estiman representativos del universo jurisprudencial para ser considerados en la elaboración de una opinión legal, un dictamen, un memorándum, una sentencia, un laudo arbitral, un proyecto de ley, un proyecto de tratado, un artículo, una tesis, o en cualquier otra instancia en la que sea de utilidad tener acceso expedito a fuentes en nuestra lengua, que incluyan muestras acerca del tratamiento que el Derecho de autor ha recibido por parte de los juzgadores de los países de América Latina.

201. Los Derechos conexos.

Existen actividades y manifestaciones de la cultura vinculadas con el Derecho de autor y las obras protegidas por éste que, sin ser obras propiamente dichas, criterios de distinta índole han recomendado su inclusión en el cuadro de los derechos intelectuales, precisamente a un lado de los derechos de autor, de ahí su identificación como Derechos conexos o Derechos vecinos del Derecho de autor. Las categorías titulares de conexos reconocidas en el Derecho internacional son las siguientes:

- **Artistas intérpretes o ejecutantes.**
- **Productores de fonogramas.**
- **Organismos de radiodifusión.**

La Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión del año de 1961 (Convención de Roma), primer tratado multinacional en materia de Derechos conexos, definió la protección de estos titulares según lo reseña la OMPI a continuación:²⁹¹

1) *Los **artistas intérpretes o ejecutantes** (actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas) están protegidos contra ciertos actos para los que no hayan dado su consentimiento. Dichos actos son: la radiodifusión y la comunicación al público de su interpretación o ejecución en directo; la fijación de su interpretación en directo; la reproducción de dicha fijación si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si la reproducción se realizó con los fines distintos de aquellos para los cuales se había dado el consentimiento.*

- 2) Los **productores de fonogramas** gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa de sus fonogramas. En la definición de la Convención de Roma, se entenderá por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales es objeto de utilidades secundarias (tales como la radiodifusión o la comunicación al público en cualquier forma), el usuario deberá abonar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes o a los productores de fonogramas, o a ambos; sin embargo, los Estados contratantes tienen la facultad de no aplicar esta norma o de limitar su aplicación.
- 3) Los **organismos de radiodifusión** gozan del derecho a autorizar o prohibir ciertos actos, a saber: la retransmisión de sus emisiones; la fijación de sus emisiones; la reproducción de dichas fijaciones; la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realiza en lugares accesibles al público previo pago de un derecho de entrada.

La Convención de Roma permite excepciones en las legislaciones nacionales con respecto a: uso privado; uso de breves extractos en relación con la información de acontecimientos de actualidad; la fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; la utilización exclusivamente a los fines de enseñanza o de investigación científica; y en cualquier otro caso en que las legislaciones nacionales prevean excepciones al Derecho de autor. Finalmente, la duración de la protección concedida en virtud de la Convención de Roma es de 20 años a partir de: la fecha de fijación de la ejecución o interpretación en un fonograma; la fecha de realización de la ejecución o interpretación; fecha de difusión de las emisiones de radiodifusión; sin embargo, las legislaciones han tendido a fijar plazos mayores de duración como por ejemplo 50 años.

Por su parte, el texto de más reciente adopción en materia de Derechos conexos es el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas adoptado en 1996 (WPPT)²⁹², el cual, tiene como beneficiarios a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones exclusivamente sonoras fijadas en fonogramas.

Entre las novedades introducidas por dicho instrumento, destacan el plazo mínimo de protección a 50 años para los beneficiarios, el reconocimiento

292 Otros instrumentos internacionales que regulan a los llamados Derechos conexos, se encuentran representados por: Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio Fonogramas) y el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas transmitidas por Satélite, Bruselas, 1974.

de ciertos derechos morales a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de reproducción, distribución, alquiler, y puesta a disposición con relación a sus respectivas interpretaciones o ejecuciones, o bien, de sus fonogramas.²⁹³

- 293 El lector queda invitado a profundizar en el conocimiento del Derecho de autor y los Derechos conexos. A continuación, se presenta una selección de algunos títulos que estiman representativos de la obra escrita en Hispanoamérica:
- Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, (Directores Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade, Prof. Dr. Manuel Botana Agra y Prof. Dr. Angel García Vidal), Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, España, Marcial Pons. Nos. 1-29, 1974-2009, Santiago de Compostela, España.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *Los derechos intelectuales ante el desafío tecnológico*. Documento OMPI / Acad / HAV (00/5 (iii)), presentado en la Academia de la Ompi sobre Propiedad Intelectual. La Habana, 17 a 21 de abril de 2000.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *Derecho de autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Caracas, 1998. Tomo I, pp. 395-399.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *El nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor*. Trabajo publicado en *Actas de Derecho Industrial y de Derecho de autor*. Tomo XVIII. Ed. Universidad de Santiago de Compostela/Marcial Pons. Madrid-Barcelona, 1997.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *El nuevo Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)*, publicado en las *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*. Ed. Universidad de Santiago de Compostela/Marcial Pons. Tomo XX. Madrid-Barcelona, 1999.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de autor y los Derechos conexos*. Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana e Indotel. Santo Domingo, 2001. Tomo I, pp. 166-167.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de autor y los Derechos conexos. TOMO I*, Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana e Indotel. Santo Domingo, 2001. Tomo I, pp. 166-167.
- ARS IURIS Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, D.F.
- BECERRA RAMÍREZ Manuel (COMPILADOR-VARIOS AUTORES), *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998. Véase en esta misma obra el Capítulo III LA OBRA DEL DR. DAVID RANGEL MEDINA en donde aparece una lista de los libros de los que es autor y coautor el Dr. David Rangel Medina, y una selección de más de 100 artículos escritos por el homenajeado, y publicados en nuestra lengua entre 1957 y 1997, sobre todas las áreas del Derecho intelectual.
- BERCOVITZ Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de autor*, Ed. Tecnos, Madrid 1997.
- JURÍDICA anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, D.F.
- LIPSYC Delia y VILLALBA Carlos A., *EL Derecho de autor en Argentina* (LA LEY, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires, 2001, 447 páginas).
- LIPSYC Delia, *Derechos de Autor y Derechos conexos*, Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA, París, Bogotá, Buenos Aires, 1993.
- LIPSYC Delia, *Nuevos temas de Derecho de autor y Derechos conexos*. UNESCO, París, Francia, CERLALC, Bogotá, Colombia, ZAVALIA, Buenos Aires, Argentina, 2004.
- LIPSYC Delia: *Derecho de autor y Derechos conexos*. Unesco / Cerlalc / Zavalía. Buenos Aires, 1993.
- LOREDO Hill, Adolfo, *Nuevo Derecho Autoral Mexicano*. 1. Edit. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000.
- OBÓN LEÓN J. Ramón, *Nuevo Derecho de los Artistas Intérpretes (prólogo de Dr. Horacio Rangel Ortiz)*, Ed. Trillas, México 2006.
- OMPI-MASOUYÉ Claude, *Guía para la aplicación del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París 1971)*, OMPI Ginebra, Suiza 1978 .
- RANGEL ORTIZ David A., *Protección del diseño industrial en el Derecho mexicano*, Edit. Libros de México, México 1998.
- RANGEL ORTIZ David A., *La protección del arte aplicado en la legislación autoral mexicana*, en Estudios de Derecho intelectual en Homenaje al profesor David Rangel Medina, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 135-162.
- RANGEL ORTIZ Horacio, *El respeto y la defensa del Derecho de autor en la nueva legislación mexicana* en ARS IURIS, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 17, México, D.F. 1997, pp. 317-336.
- RANGEL ORTIZ Horacio, *La gestión colectiva del Derecho de autor y los Derechos conexos en las legislaciones latinoamericanas*, en Informe sobre la situación de la gestión colectiva del Derecho de autor y los Derechos conexos en América Latina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI/DA/EPP/00/3, junio de 2000, Ginebra, Suiza, pp. 21.

202. La jurisprudencia en materia de Derecho de autor.

Los temas que se discuten en la selección de fallos y sentencias que integran esta sección, incluyen instituciones del Derecho de autor vinculadas con distintas reglas aplicables a la adquisición, el ejercicio, el respeto, la defensa y la terminación de los derechos que recaen sobre las obras del espíritu y las obras de arte originales que constan en un medio de expresión tangible, en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Esta sección está destinada a sentencias dictadas por tribunales de distintas naciones de América Latina. Se trata de una breve selección con fines ilustrativos de instancias reales y de la vida de todos los días, en las que ha estado de por medio una situación en que el titular de los derechos autorales que recaen sobre una obra, ha puesto en marcha la maquinaria jurisdiccional por haber estimado necesaria la intervención de las autoridades en algún tema relacionado con el respeto y la observancia del Derecho de autor. Las limitaciones obvias de una obra como la presente, que pretende dar una muestra de la aplicación de las principales instituciones que integran el Derecho de la propiedad intelectual en los países de América Latina, impiden dedicar al tema el espacio necesario para abarcar todas las instituciones que integran el Derecho de autor y que han sido motivo de interpretaciones a través de los fallos, sentencias y resoluciones dictadas por tribunales de la región.²⁹⁴

RANGEL ORTIZ Horacio, *La nueva legislación en materia autoral*, EL FORO, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Novena Época, Tomo X, Número 1, Primer Semestre 1997, México, D.F. pp. 97-120.

RANGEL ORTIZ Horacio, *La infracción de derechos en la nueva Ley Autoral Mexicana y su reforma*, en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, D.F. 1998, pp. 377-398.

RANGEL MEDINA David, *Derecho Intelectual*, Ed. McGraw Hill, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998 (véase en esta misma obra el capítulo VI Bibliohemerografía básica Mexicana 1990-1997, en donde el autor presenta una selección de obras de autores mexicanos en materia de propiedad industrial y derechos de autor, pags. 205-225).

RANGEL MEDINA David, *Los derechos de autor*, Universidad Nacional de México, México 1944.

RANGEL MEDINA David (Director), *REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA* dirigida por el Dr. David Rangel Medina de 1963 a 1979, Nos. 1 al 32.

VILLABA Carlos A. y LIPSZYC Delia, *EL Derecho de autor en Argentina* (LA LEY, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires, 2001, 447 páginas).

294 Para el conocimiento especializado, la muestra jurisprudencial que aparece en esta selección podrá complementarse con la consulta de colecciones de jurisprudencia publicadas en los últimos tiempos y accesibles libremente a todo interesado. Una selección de más de cien fallos en materia de Derecho de autor, dictados por la Suprema Corte de la Nación y otros Tribunales del Poder Judicial de la Federación de México a lo largo del siglo, puede consultarse en la página del Instituto Nacional del Derecho de Autor de México www.indautor.org.mx que incluye una sección para acceder al texto de poco más de cien tesis jurisprudenciales surgidas de fallos en materia autoral. Otra fuente de consulta es www.scjn.org.mx donde se reporta un número similar de ejecutorias, tesis aisladas y jurisprudencias dictadas por el Poder Judicial Federal en México. Entre las fuentes de consulta disponibles en lengua española sobre jurisprudencia en materia de derechos de autor, ocupa un lugar especial la obra del jurista venezolano Ricardo Antequera Parilli, quien es el autor de la colección más completa sobre jurisprudencia en materia de derechos de autor en lengua española, que conoce el autor. La obra de Antequera incluye un resumen y el texto de los fallos más representativos de la práctica autoral que han sido dictados por los Tribunales de los países de América, Europa y Australia, con los comentarios y explicaciones pertinentes del autor. El lector que tenga necesidad de hacer una investigación exhaustiva sobre temas jurisprudenciales en materia de Derecho autoral, querrá acudir a la obra *Jurisprudencia. Jurisprudencia internacional sobre el derecho de autor y derechos conexos* de Ricardo Antequera Parilli, autor de la selección y disposición de los fallos y los resúmenes

203. Materias autorales discutidas en la selección de sentencias que versan sobre la aplicación del Derecho de autor.

En las próximas páginas se presentan y comentan los fallos seleccionados alusivos a las formas de adquisición, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos que recaen sobre las obras del espíritu. En general se trata de fallos dictados en pleitos iniciados con motivo de una reclamación relacionada con la observancia y el respeto del Derecho de autor, en los que la autoridad que conoció del negocio, dictó un criterio en materia autoral que muestra la forma en que se han aplicado las disposiciones que protegen el trabajo de los creadores de obras intelectuales, en naciones como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay.

De modo directo o indirecto, los fallos muestran el tratamiento que han dado las autoridades nacionales al tema de la protección del Derecho de autor y de la observancia de los derechos que recaen sobre las obras amparadas por el mismo. Esto, tanto en el contexto de las legislaciones nacionales como de los entendimientos internacionales, entre los cuales, tiene un señalado interés la definición sobre piratería que establece la segunda nota a pie del **artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC**, la cual indica que: *Para los fines del presente Acuerdo: b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el Derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del Derecho de autor o de un Derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.*

con el apoyo del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), publicada por CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro En América Latina y el Caribe) - UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php En el ámbito de la jurisprudencia andina, el lector podrá encontrar pronunciamientos en materia autoral dictados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en: http://www.Tribunalandino.org.ec/web/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=67 Los temas autorales sobre derechos morales del autor son mencionados en páginas anteriores, pero poco se dice de ellos en la parte del trabajo dedicada a temas jurisprudenciales, en la que el autor se ha concentrado en ciertos aspectos del ejercicio del derecho patrimonial del Derecho de autor. Para los temas jurisprudenciales en materia de derechos morales, además de la obra del doctor Ricardo Antequera Parilli, se dirige la atención del lector al trabajo del abogado y profesor mexicano Alfredo RANGEL ORTIZ sobre jurisprudencia en materia de derecho moral dictada por los Tribunales de México, Argentina y Brasil. Véase RANGEL ORTIZ Alfredo, *Moral Rights (in Mexico, Brasil and Argentina)* en la compilación de trabajos hecha por GARNETT Kevin y DAVIES Gillian en la nueva obra *MORAL RIGHTS*, Sweet & Maxwell, London 2010 (*Publishing Editor*: Jo SLINN de Thomson Reuters). La obra de Alfredo RANGEL ORTIZ es una aportación a la literatura universal de temas autorales, específicamente derecho moral, sobre acontecer jurisprudencial en algunas naciones de América Latina Se dirige la atención del lector a la sección de la OMPI que contiene los vínculos con las páginas que incluyen material jurisprudencial de distintas naciones: http://www.wipo.int/enforcement/en/case_law.html#argentina

B. La observancia del Derecho de autor y los Derechos conexos en la jurisprudencia.

CAPÍTULO XXVII

Materia protegida por el Derecho de autor.

204. Qué debe entenderse por obra (escrita) original en la sentencia de 28 de junio de 1976 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. México.

La sentencia entiende por obra literaria no sólo los escritos en los que se expresa la opinión personal de una persona en todos y cada uno de sus textos, sino incluso los comentarios, concordancias, comparaciones y observaciones que se hagan a textos de los que no es autor el responsable de los comentarios, concordancias, comparaciones y observaciones:

*DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS QUE PROTEGE LA LEY FEDERAL DE. Conforme a los artículos 1o., 2o., 4o., 7o. y 21 de la Ley Federal de Derechos de Autor, los derechos de autor que protege ésta no se circunscriben a la obra que contenga una opinión personal o emita un juicio valorativo sobre la misma, sino comprende las complicaciones, concordancias, comentarios y demás trabajos similares que entrañen por parte del autor la creación de una obra original.*²⁹⁵

El tema sobre la materia que constituye una obra protegida por el Derecho de autor y el de la exigencia que la obra conste en un medio de expresión tangible, también han sido discutidos en los fallos que se presentan de la jurisprudencia argentina a continuación, en los cuales, está involucrado el *software* o programas de cómputo.

205. Programas de cómputo. *Software*. Obra protegida. Sentencia de 5-9-1997 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.

La cuestión traída a estudio de este Tribunal se ciñe a dilucidar si el «software» constituye o no uno de los elementos normativos típicos del art. 72 inc. «a» de la llamada ley de propiedad intelectual, o sea, si es obra protegida por dicha normativa penal”.

²⁹⁵ México. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 99/74. *Rodolfo García Hernández*. 28 de junio de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma. Secretario: Ricardo Flores Martínez. Registro No. 253656 –SCJN. Localización: Séptima Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 90 Sexta Parte, Página: 31. Tesis Aislada. Materia Administrativa.

EEI «software» sí reúne los caracteres de originalidad e integridad que debe rodear a toda la obra para ser subsumible el tipo específico.

La ley 11.723 [de propiedad literaria y artística, nota del compilador] protege la propiedad científica, literaria y artística, y particularmente, a través de su inc. «a» del artículo 72 tutela tanto la propiedad del creador de la obra, como la de sus legítimos usuarios, contra los comportamientos que la ley reputa como ilícitos, vale decir contra la edición, venta o reproducción, por un tercero, de una obra inédita, o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente.

Sin duda el «software» se encuentra incluido en el catálogo de obras que ampara esta ley. Ello así, ya que él es la resultante de una creatividad mental creadora, encaminada en la especie, a la creación y desarrollo de un soporte técnico que allana el camino en el aspecto funcional entre la computadora y el usuario. El «software» identifica a la parte intangible de un sistema informático y contiene una serie de operaciones lógicas que requiere el computador para realizar una tarea determinada (Langenauer, Inés B. «El software en la ley 11.723» ED, 132-629).

Precisamente, lo que otorga de singularidad a este tipo de programas es la intervención humana, que en su faz intelectual logra reordenar esos elementos en pos de obtener un nuevo producto comercial más avanzado que simplifique, como ya dije, la tarea del usuario. A ello se agrega que “las etapas sucesivas y autónomas de elaboración intelectual evidencian la capacidad creadora de sus autores, quienes despliegan en su desarrollo la imaginación para definir situaciones puntuales, acompañadas de su saber científico y técnico a fin de alcanzar resultados atractivos para el usuario (Langenauer, ob. cit.).

Esa inclusión particular y especial, fruto del intelecto, es lo que le imprime originalidad al producto, en este caso, al sistema de soporte, circunstancia que permite al consumidor tener la posibilidad de optar entre diversos «software», cuya individualidad no se puede discutir, que se encuentran a disposición suya en el mercado.

Por último, la sentencia concluye su pensamiento jurídico al señalar que el «software» no persigue la búsqueda de un fin o placer estético, ya que no hace a su vocación el ser comunicado al hombre. Tal afirmación es incorrecta pues no es requisito ni tampoco de la esencia de cualquier obra literaria, científica o artística, el citado fin o placer estético. La obra de debe transmitir o reflejar belleza alguna perceptible a los sentidos para ser considerada como tal. Piénsese en

*los tratados penales, comerciales, o en cualquier obra científica, en los cuales los diversos autores tratan de modo científico y sistemático el estudio de alguna ciencia en particular, sin que ello refleje belleza o placer estético alguno.*²⁹⁶

206. Programas de cómputo. Software. Obra protegida. Sentencia de 4-4-1994 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.

Un programa constituye la expresión concreta de la idea, resultante de un acto intelectual creativo, fruto de la labor personal de su autor, y desde el punto de vista formal refleja un procedimiento, siendo atributo común de ellos, la expresión sobre bases materiales (gráfica, magnética, etc.).

Sentado esto, concluimos que los programas poseen todos y cada uno de los caracteres para que jurídicamente reciban el tratamiento propio de las obras.²⁹⁷

207. La obra original que consta en un medio de expresión tangible tiene acceso a la protección. Los programas de cómputo o software. Distinción entre idea y forma de expresión. Sentencia de 4-4-1994. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Argentina.

El Derecho de autor “ sólo es posible protegerlo cuando adquiere una expresión formal o material de las ideas; de lo expuesto, necesariamente se desprende, que la idea de haberse concebido el juego Kino, no goza «per se» de protección por el Derecho de autor, pero sí su expresión, esto es, el programa de computación creado y utilizado para la realización del juego”.

*La protección del programa computacional abarca todos y cada uno de los elementos que conforman su forma de expresión y es independiente de la autorización legal para que pueda utilizarse.*²⁹⁸

296 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Fecha: 5-9-1997. Jurisdicción: Judicial (Penal). Fuente: Texto del fallo en “La Ley” (1998-E), 355. Otros datos: A. Luján y Carlos M. www.cerlalc.org/derechoonlinea/dar/index.php

297 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I. Fecha: 4-4-1994. Jurisdicción: Judicial (Penal). Fuente: Texto del fallo en “Jurisprudencia Argentina” (1994-III), 637; “La Ley” (1995-C), 57; y “El Derecho” (159), 471. Otros datos: Lotus Development Corp. y Ashton Tate Corp. www.cerlalc.org/derechoonlinea/dar/index.php

298 Chile. 17º Juzgado Civil de Santiago. Fecha: 24-10-1995. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia del original. Otros datos: Sfeir y otros vs. Universidad de Concepción.

CAPÍTULO XXVIII

Titularidad.

La titularidad de los derechos de una obra original puede provenir de la creación de la obra por parte del autor, quien por ese solo hecho, adquiere el carácter de titular de los derechos que recaen sobre la misma. Puede también acontecer en ciertos casos, que los derechos correspondan originalmente a una persona distinta de la que físicamente tuvo a su cargo la obra, cuya titularidad corresponde de origen a quien encomendó al creador la realización de la obra. Por otra parte, también se dan situaciones en las que la titularidad de la obra puede haber correspondido a una persona originalmente, y después a otra distinta, a través de la transmisión o cesión en propiedad de los derechos que recaen sobre la obra.

208. Propiedad intelectual y relación de trabajo. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Tribunal Segundo. Civil Sección II. Costa Rica.²⁹⁹

La problemática de la autoría y titularidad de los resultados de un trabajo desarrollado por el empleado es discutida en esta sentencia en la que el empleado reclama una remuneración por la transmisión en el extranjero de una obra audiovisual de la que se dice autor. El demandante no discute la remuneración a la que tiene derecho en Costa Rica, pero asegura que esa remuneración no incluía las transmisiones en el extranjero, y por esa razón exige las prestaciones a las que se refiere la demanda en ejercicio lo mismo de derechos económicos que morales. El Tribunal que conoce del negocio resuelve que el demandante no tiene derecho a las prestaciones reclamadas precisamente por no ser el titular de la obra audiovisual en la que dicho demandante participó en su calidad de empleado, conjuntamente con otros empleados de la empresa titular de los derechos:

«XIII. El reclamo de los actores está dirigido al cobro de los derechos de autor, tanto patrimoniales como morales, así como al derecho de imagen que reclama concretamente el señor López Gutiérrez, por la difusión del programa Aguadulce a nivel internacional, sin contar la demandada con autorización para permitir que terceras personas lo transmitieran a ese nivel, pues solamente estaba autorizada su difusión para el ámbito nacional. El cobro de los citados derechos es, en síntesis, el objeto del presente debate y la causa, como se expresó, la difusión internacional del programa sin autorización para ello (...).

²⁹⁹ Costa Rica. Propiedad intelectual y relación de trabajo. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Tribunal Segundo. Civil Sección II. Sentencia: 00376 Expediente: 00-000675-0180-CI Fecha: 30/09/2002 Hora: 2:50 PM Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección II. Tipo de Extracto: Voto de mayoría. Rama derecho: Derecho Civil. Redactor del Texto de Origen: Castro Carvajal Alvaro. Véase <http://www.poder-judicial.go.cr/>

Quedó probado además que él laboraba para el departamento de producción de T.V.T. Producciones de Centroamérica S. A. Si se considera como titular de la obra audiovisual al productor y, en este caso tal función la tenía un departamento de la empresa T.V.T. Producciones, en la que el señor López Gutiérrez era un asalariado, se debe concluir, necesariamente, en que la obra *Aguadulce* era parte de su trabajo en dicho departamento y por lo tanto no tendría derecho a reclamar derechos patrimoniales de autor por tal programa. Derechos patrimoniales que, en todo caso están prescritos, tal y como fue indicado en el considerando XV. Además, en este asunto no es posible individualizar, de manera perfecta, el trabajo personal del señor López en el programa citado, como para tenerlo como autor único de él, más bien cabe pensar que aquí lo que se ha producido es una obra audiovisual como obra en colaboración, en donde una pluralidad de sujetos son los que tienen la condición de autores, entre ellos está el productor que, en el caso bajo examen no es el señor López, sino -se reitera- un departamento de la cita empresa T.V.T. de la que él era asalariado y, como tal, no podría considerársele como autor individual del referido programa. De haber sido dicho señor el autor único de *Aguadulce* no hubiere consentido ni siquiera que el programa se difundiere a nivel nacional, si no se le pagaban de antemano los derechos de autor. **Nótese que el motivo principal y único de este reclamo es la difusión del programa a nivel internacional.** El solo hecho de transmitir esa obra, si es que puede llamarse de esa manera, en el ámbito internacional, no convierte al señor López en autor de ella y por ende con derecho a reclamar derechos patrimoniales y morales, pues de ser en efecto su autor, tanto tendría derecho a reclamar tales derechos a nivel interno, como a nivel internacional. **Por otra parte**, no es necesario que conste expresamente en los contratos de trabajo que las labores del señor López eran específicamente para crear el programa *Aguadulce*, porque tampoco se acreditó en autos que él tuviere otras labores o participare en otros programas difundidos por la demandada, de donde se deduce que su trabajo en el departamento de producción de T.V.T. Producciones era nada más para producir dicho programa. Esto, además, encuentra respaldo en lo declarado por los señores Víctor Eduardo Navas Herrera a folios 128 y 129, de Juan Carlos Rojas Rojas a folios 131 a 134, de Jorge Garro López a folios 146 a 150 y de José Alberto Ramírez Arias a folios 169 a 172. No se trata de que con los testigos recibidos se desconozca la prueba documental existente en autos, como lo afirma la parte apelante, sino que dichos declarantes más bien complementan esa prueba documental. **XVIII.** Según el apelante el juez reconoce el derecho del actor al ligar el despido con la suspensión de la transmisión de la obra. No lleva razón al respecto. Una cosa no implica la otra. Al finalizar el demandante López sus labores como empleado del departamento de producción de T.V.T. Producciones también finalizó el programa *Aguadulce*, por cuanto como quedó acreditado en autos él laboraba en dicho departamento para la producción de dicho programa. No

hay separación de labores, como afirma el recurrente, en el sentido de que un tipo de trabajo era el realizado por el señor López para T.V.T. y otro el que llevaba a cabo para Televisora de Costa Rica. Lo que fue debidamente comprobado es que entre una empresa y otra hay un vínculo muy estrecho, a tal punto que como lo dice el propio apelante se les puede considerar como un mismo grupo de interés económico. De ahí que los programas producidos por T.V.T. Producciones eran, o son, difundidos por Televisora de Costa Rica.

209. Obra por encargo. Obra futura. Programa de cómputo. Software. Sentencia 7-1-1997 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Chile.

Si la creación intelectual, consistente en el programa computacional ya referido, existía con anterioridad a las fechas señaladas [las del contrato, nota del compilador], y no es posible sostener como lo hace [la co-demandada] Universidad de Concepción, que tal programa fue producido por encargo suyo.³⁰⁰

210. Transmisión del derecho patrimonial. Transferencia entre vivos. Prueba. Sentencia de 24-10-1995 del 7° Juzgado Civil de Santiago. Chile.

La ausencia de la voluntad expresa, demuestra que no ha existido ni cesión, ni transmisión, ni transferencia de derechos.³⁰¹

300 Chile. Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 7-1-1997. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia del original. Otros datos: Sfeir y otros v. Universidad de Concepción.

301 Chile. 17° Juzgado Civil de Santiago. Fecha: 24-10-1995. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia original. Otros datos: Sfeir y otros vs. Universidad de Concepción.

CAPÍTULO XXIX

Distinciones y confusiones entre propiedad material y propiedad inmaterial.

211. Distinción entre soporte material y derecho de propiedad tradicional por un lado, y obra y derecho de propiedad intelectual, por otro. Sentencia de 19 de marzo de 1987 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

DERECHOS DE AUTOR, OBJETO DE LA LEY FEDERAL DE. 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 propósito 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.³⁰²

De la misma sentencia de 19 de marzo de 1987 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, surge la tesis que se reproduce a continuación en la que es más evidente aún la distinción entre propiedad material y propiedad inmaterial, entre el soporte material y la obra autoral, entre la propiedad de una pintura y la propiedad intelectual consistente en el Derecho de autor y, en definitiva, entre la enajenación de una pintura y la enajenación, transmisión o cesión en propiedad del Derecho de autor que recae sobre la obra. La enajenación de una pintura del autor al nuevo dueño

302 México. 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. Secretario: Eduardo López Pérez. Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. OBJETO DE LA.". Registro No 246771 –SCJN. Localización: Séptima Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Sexta Parte, Página: 220. Tesis Aislada. Materia Civil.

del soporte material en que consta la pintura deja intactos los derechos morales del autor y su ejercicio, y ciertas manifestaciones patrimoniales:

DERECHOS DE AUTOR. LA ENAJENACIÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS, DE DIBUJO, DE GRABADO O LITOGRAFÍA DEBE SER EXPRESA Y NO CABE INFERIRLA DE LA SIMPLE ENAJENACIÓN DE LOS OBJETOS EN LOS CUALES TALES OBRAS SE EXTERIORIZAN Y TOMAN FORMA MATERIAL. Los derechos de autor relativos a obras pictóricas, de dibujo, de grabado o litografía se encuentran protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor, según lo dispone el artículo 7o., inciso "f", de tal ordenamiento; pero debido a las características que presenta este tipo de obras, en la solución de cuestiones referentes a derechos de autor deberán tenerse en cuenta estos elementos: la cosa corporal, que es el elemento material en el cual se encuentra exteriorizada y objetivada la obra; el derecho moral de divulgación, es decir el poder discrecional del autor de comunicar su obra al público o conservarla para sí, y el derecho patrimonial que tiene el autor para publicarla y reproducirla. La situación especial del elemento material en donde la obra se encuentra en forma tangible, no está regida por la legislación de los derechos de autor, sino que se regula por la legislación ordinaria que norma los bienes corporales susceptibles de propiedad ordinaria. La situación de las otras dos clases de derechos sí están reguladas por la Ley Federal de Derechos de Autor y cabe decir, que en virtud de tal legislación, se afecta un poco la propiedad ordinaria sobre el bien material en el cual la obra aparece exteriorizada en forma tangible. Aun cuando es cierto que en la Ley Federal de Derechos de Autor, no existen disposiciones semejantes a las de los artículos 9o. y 10 de la Ley de la Propiedad Intelectual de diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve, vigente en España, disposiciones que dicen textualmente: "Artículo 9o. La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor o a su derechohabiente". "Artículo 10. Para poder copiar o reproducir en las mismas o en otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras de arte originales existentes en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario el previo consentimiento de éstos", la propia Ley Federal de Derechos de Autor permite asegurar que la enajenación de una obra pictórica, de dibujo, de grabado o litografía no lleva consigo ni la enajenación del derecho moral de divulgación ni de los derechos patrimoniales de publicación y reproducción. No hay enajenación del derecho de tipo moral, porque los artículos 2o. fracción I y II, 3o. y 5o. de la ley citada prevén expresamente la imposibilidad legal de la enajenación de este

tipo de derechos. En lo que respecta a los derechos de tipo patrimonial previstos en los artículos 2o., fracción III, 4o. y 5o., de la Ley Federal de Derecho de autor cabe decir, que como el ordenamiento indicado da a tales derechos una regulación especial, que se aparta en diversos aspectos de la prevista en el Código Civil para las cosas corporales, ninguna razón válida hay para considerar que la enajenación de una obra pictórica, de dibujo, grabado o litografía (tomando en cuenta solamente el aspecto físico, tangible de la obra) pudiera implicar también la enajenación de derechos patrimoniales de publicación y divulgación, a menos que constara expresamente tal enajenación, pues si estos derechos no son más que un resultado del derecho moral que tiene el autor para decidir la divulgación o no de su obra y este derecho moral comprende no solamente la decisión sobre si la obra ha de ser publicada o reproducida, sino también cómo y de qué manera debe de hacerse la publicación o divulgación de su obra, resulta patente que la enajenación de los derechos patrimoniales de publicación y reproducción tendrían que ser materia de una convención especial, diferente a la relativa a la enajenación del bien físico, pues de lo contrario se haría nugatorio uno de los derechos morales del autor (el de divulgación), en franca contravención al artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos de Autor, disposición que de acuerdo al artículo 1o. de la misma ley es de orden público y se reputa además de interés social.³⁰³

303 México. 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. Secretario: Eduardo López Pérez. Registro No. 246770 –SCJN. Localización: Séptima Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Sexta Parte, Página: 218. Tesis Aislada. Materia Civil.

CAPÍTULO XXX

Efectos del registro de la obra. La nulidad del registro de la obra. Impugnación del registro de la obra y sus efectos.

212. Nulidad del registro de la obra y la prueba de la autoría en la sentencia de 10 de marzo de 1948 de la (antigua) Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Esta antigua sentencia dictada en 1948 por la Suprema Corte de México pone de manifiesto que la autoría de una obra puede presumirse a partir de distintas fuentes, y no únicamente a través de la presunción de autoría que se produce cuando la obra es inscrita en el Registro del Derecho de autor. Ello no obstante, si alguna vez existió la inscripción en el Registro autoral, y esta inscripción fue nulificada, desde luego, habría que examinar las condiciones en las cuales fue cancelada o nulificada la inscripción de la obra en el Registro. Si de dicho examen resulta que el registro de la obra se nulificó por razón de que el titular de ese registro no era el autor o por cualquier otra razón no tenía derecho al registro –v.gr. ser el creador de una obra por encargo–, por no tener derecho a la autoría, esto es, por no ser titular del Derecho de autor, y del examen resulta que ese tema es cosa juzgada, ninguna otra fuente puede modificar esta verdad jurídica, independientemente de donde provenga, particularmente tratándose de una situación en donde la condición de cosa juzgada está presente. Parecería que si ese otro material ajeno al registro autoral era una prueba disponible durante la sustentación del juicio de nulidad de la inscripción, esa prueba debió ofrecerse y exhibirse en el juicio, y no después de nulificada la inscripción de la obra, en otra situación. Si de lo que se trata es de una prueba superveniente, lo que aplica son las reglas para este tipo de pruebas, por supuesto. Dice la tesis:

DERECHOS DE AUTOR, REGISTRO DE LOS. Si aunque se anuló el registro primitivo en el Libro de la Propiedad Intelectual, que se hizo en favor del quejoso, como autor de una composición musical, está demostrado, por un oficio de la Secretaría de Educación Pública, que independientemente de la solicitud de nulidad de ese registro existe otro diferente, en que se reconoce al mismo quejoso su carácter de autor de su composición musical de que se trata, es indudable que esta última constancia justifica los derechos de autor, del repetido quejoso.³⁰⁴

304 México. Amparo civil directo 4576/39. *García Belisario de Jesús*. 10 de marzo de 1948. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. Registro No. 346145 -SCJN. Localización: Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XCV, Página: 1807. Tesis Aislada. Materias Civil, Administrativa.

213. La impugnación del registro de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor y el juez competente para conocer del pleito en la sentencia de 11 de agosto de 2008 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El caso *Productos Milken*. México.

El tema de la impugnación de la legalidad y validez del registro de una obra ante el Registro del Derecho de Autor es tema común en todo tipo de discusiones alusivas a la observancia de los derechos que recaen sobre las obras literarias y artísticas. En el Derecho autoral mexicano, respetuoso de los principios de Berna, el registro de la obra no es la fuente de la protección sino la creación de la obra incluyendo su condición de original expresada en un medio de expresión tangible o soporte material. Ello no obstante, el hecho es que al registro de la obra —cuando se practica— la ley nacional le atribuye el efecto de una prueba presuncional en favor del autor mientras no se acredite lo contrario. Por tal motivo, cuando el actor en un juicio de infracción del Derecho de autor se apoya en el registro de la obra para probar la autoría y titularidad de la obra, el demandado tiene como alternativa la presentación de una contrademanda en contra del registro de la obra. Si la única prueba de la autoría es el registro, ahí debería acabar la discusión sobre si hay o no infracción al Derecho de autor. Si, por el contrario, el actor ha utilizado el registro de la obra como lo que es, una prueba presuncional y accesorio, y no como la única prueba de la autoría, la nulidad del registro de la obra no debiera poner fin a la discusión de la infracción, si el actor ha aportado otras pruebas encaminadas a probar la autoría de la obra. Como sea, los conflictos autorales involucran un ataque al registro de la obra, de modo que estas controversias han suscitado discusiones sobre la autoridad competente para conocer de un pleito a propósito de la validez de la inscripción y de las condiciones en que es susceptible de ser nulificado por orden de un juez. La sentencia de 11 de agosto de 2008 sostiene el criterio que ese juez es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México:

DERECHOS DE AUTOR. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN QUE SE IMPUGNE LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de autor, sin denominarla expresamente, prevé una acción para poder impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de autor, estableciendo una competencia exclusiva a favor de los Tribunales federales para conocer de dichas controversias, en las que el Instituto Nacional del Derecho de autor deberá tener necesariamente el carácter de parte demandada. Interpretada la

norma citada junto con los artículos 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 24, fracciones IV y VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen, por un lado, la competencia específica de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de aquellas controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas y, por el otro, que por razón de territorio es Tribunal competente el del domicilio del demandado tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales, así como el del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la Propiedad; de ahí que cuando la acción que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación, es indudable que tales juzgadores tienen competencia para resolver esa clase de asuntos, resultando innecesario, atento a los principios de primacía y especialidad de la ley, acudir a fuentes diversas de derecho para dilucidar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de dichos juicios.³⁰⁵

305 México. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 191/2008. *Productos Milken de México, S.A. de C.V.* 11 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. Registro No. 168156 –SCJN. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Página: 2682. Tesis: I.1o.A.169 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

CAPÍTULO XXXI

La suspensión del efecto del registro de una obra y otras medidas cautelares.

214. La suspensión de los efectos del registro de una obra en la sentencia de 24 de septiembre de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso *Supervisores de Alimentos*. México.

Cuando se dice que los Estados miembros del Convenio de Berna están obligados a proteger las obras sin para ello exigir su registro ante alguna autoridad local, eso no significa que el Estado miembro esté impedido de atribuirle ciertos efectos jurídicos al registro de la obra, siempre que no se condicione la protección de la misma a la existencia del registro conforme lo dispone el Convenio de Berna (artículo 5,2). Es el caso de México: la protección de las obras no está condicionada a su registro, en el ordenamiento nacional como debe ocurrir en todo Miembro de Berna. Ello no obstante, cuando existe el registro previsto de manera opcional en el ordenamiento mexicano, la ley le atribuye a dicho registro los efectos jurídicos previstos en el ordenamiento consistente en considerar como autor a quien se ostenta como tal en la inscripción. Luego, hay necesidad de nulificar esos efectos cuando el demandado está en condiciones de exhibir material probatorio que en su conjunto permita concluir que quien se ostenta como autor no es el autor, por una serie de razones que varían de caso en caso y que pueden incluir la incapacidad intelectual para crear una obra como la registrada. Mientras el juez de Distrito, competente para conocer de este tipo de pleitos, resuelve el tema de la validez de la inscripción y la sentencia causa estado, la ley nacional dispone que los efectos del registro serán suspendidos, hasta que resuelva en definitiva el tema de la validez de la inscripción. Si todo lo que tiene el autor en su haber para probar la autoría es la inscripción, habrá que pensar que hasta ahí llegó el asunto. El hecho es que mientras el pleito de la validez de la inscripción se ventila, los efectos del registro están suspendidos y con dicha suspensión la capacidad del actor para demandar la usurpación, o para defenderse, cuando quien ofrece el registro como prueba es el demandado. En un intento por resistir los efectos de esta suspensión, se ha llegado a decir que la medida es inconstitucional por ser privativa de un derecho en circunstancias en que el titular del registro no ha sido condenado en sentencia firme para ser privado de ese derecho, como se desprende del texto constitucional. La Corte ha dicho que no hay tal privación violatoria de la Constitución, toda vez que la suspensión no es una medida definitiva privativa del derecho que alega tener el registrante, sino una medida precautoria que al final será levantada si resulta que el

impugnante de la validez del registro no acreditó la existencia de razones suficientes para que se nulifique el registro. El tema se discute en la sentencia de la Suprema Corte de México:

*DERECHOS DE AUTOR. LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO, POR LO QUE NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente rige respecto de actos privativos con efectos definitivos. En ese sentido, se concluye que dicha garantía no rige tratándose de la providencia a que se refiere el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al disponer que en caso de controversia se suspenderán los efectos inherentes a la inscripción en el Registro Público del Derecho de autor, pues ello **no constituye un acto privativo sino una medida cautelar**. En efecto, acorde con el indicado precepto legal, ante la existencia de una controversia suscitada respecto de los derechos autorales entre quien los inscriba y un tercero que alegue un mejor derecho, se suspenderán los efectos de dicho registro; sin embargo, ése no es el fin último de la norma, ya que tal suspensión sólo durará hasta que la autoridad competente resuelva la controversia que la motivó; de ahí que se trate de un acto de molestia provisional cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional.*³⁰⁶

Por su parte, la jurisprudencia chilena muestra otro tipo de medidas cautelares que el juez puede dictar para surtir efectos mientras el asunto está siendo litigado, como a continuación se aprecia.

215. Medidas cautelares. Cese de actividad ilícita. Comunicación pública. Sentencia de 31-8-2000 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Chile.

“Toda representación o ejecución pública de obras teatrales o composiciones musicales en violación del Derecho de autor, debe ser impedida por la autoridad competente”.

³⁰⁶ México. Amparo en revisión 439/2008. *Supervisores en Alimentos, S.C.* 24 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite. Registro No. 168155. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Página: 548. Tesis: 1a. II/2009. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa.

“Lo anterior es concordante con el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), cuando determina que «1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya riesgo demostrable de destrucción de pruebas».”³⁰⁷

307 Chile. Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 31-8-2000. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Recopilación de la Sociedad Chilena del Derecho de autor (SCD). Otros datos: Recurso de Apelación.

CAPÍTULO XXXII

Actos que constituyen infracción del Derecho de autor de una obra literaria.

216. No existe el plagio denunciado, si se trata de argumentos diferentes, aunque el tema sea el mismo en la sentencia de 27 de octubre de 1948 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

No basta con explotar el tema de que trata una obra literaria anterior para que haya infracción del Derecho de autor de la obra en la legislación vigente en México en 1947. Temas de importancia a examinar antes de concluir que hay o no hay una reproducción no autorizada, son los matices de la obra por un lado, y el argumento y el desarrollo del mismo por otro. La sentencia parecería trasladar a un segundo plano el tema que se trata en la obra y, sin embargo, no es así. El tema de la obra literaria es, desde luego, central en la determinación sobre si existe o no infracción. Lo que acontece con la sentencia es que el juzgador da por un hecho que cuando el tema de la obra anterior está presente en la obra posterior, se requiere de otros elementos *adicionales* a la reproducción del tema para que se produzca una situación de infracción al Derecho de autor. Esos elementos adicionales están representados por cuestiones tales como el argumento y los matices. La sentencia no señala que estos últimos elementos deban ser idénticos en las dos obras. Ello, no obstante, deben estar presentes en la segunda obra, elementos del argumento y de los matices de la primera obra ¿cuáles? ¿cuántos? Obviamente no lo dice la sentencia, ni es la función de un precedente referirse a este tipo de cuestiones. Lo que interesa del fallo es que para que haya reproducción no autorizada de la primera obra, en la segunda obra debería haber suficientes elementos del argumento y de los matices de la obra anterior, para que ésta se considere plagiada por la segunda obra. Cada caso deberá valorarse individualmente, por supuesto, pero dos elementos de importancia a considerar son la presencia del argumento y de los matices en proporciones y cantidades suficientes para poder afirmar que el demandado debió tener acceso a la primera obra y haberse inspirado no sólo en cuestiones de fondo sino también de forma, incluidos el argumento y los matices. Las referencias a la obra registrada como condición para la protección a que hace referencia esta sentencia de la Corte de 27 de octubre de 1948, se explican *inter alia* por razón de que México no era miembro del Convenio de Berna en ese tiempo, luego entonces, no estaba obligado por la norma que prohíbe imponer el registro de la obra u otra formalidad como condición para reconocer los derechos autorales que recaen sobre las obra protegidas.

El Profesor Waldo Moore dictaba la cátedra de *Copyright Law* en la Escuela de Derecho de *The George Washington University (Washington, D.C.)*, la escuela más antigua en las Américas, con un programa de materias especializado en Derecho de la propiedad intelectual. Él recomendaba a sus alumnos usar con cautela el término *plagiarism* cuando se discutían cuestiones autorales. En la sentencia de 27 de octubre de 1948, se usa correctamente el vocablo plagio en el contexto autoral en que éste se emplea, como ocurre en términos generales en el medio en que el derecho moral es perpetuo, pero donde no lo es, o donde no existe, pues en esos lugares el plagiarlo unas veces es un infractor del Derecho de autor, y otras no. Respecto al uso de la palabra *plagio*, comúnmente usada para referirse al ilícito consistente en la infracción del Derecho de autor, su uso puede ser pertinente para referirse a una situación de infracción del Derecho de autor como la que se discute en esta sentencia. Admitido que toda violación al Derecho de autor de una obra literaria puede implicar un plagio, parecería que la situación inversa no es igualmente aplicable, y ello depende del contexto de la discusión.

Las cosas son así, porque en la vida de todos los días hay quienes se ostentan como autores de obras que no lo son, por lo cual esos individuos son legítimamente identificados como plagiarios. En estas situaciones, el plagiarlo será también un infractor del Derecho de autor, si la obra respecto de la cual se ostenta como autor, es una obra cuyos derechos económicos se encuentran vigentes; pero puede ocurrir, que el plagiarlo se esté ostentando como autor de una obra cuyos derechos patrimoniales ya no estén vigentes, en cuyo caso, el plagiarlo será únicamente plagiarlo, mas no infractor del Derecho de autor. Por eso, no se deben usar indistintamente estas voces como si fueran sinónimos en todos los contextos. La distinción tiene un papel en los sistemas en los que el derecho moral no existe, o sólo existe de manera limitada.³⁰⁸ En esos sistemas no obligados por el Derecho internacional autoral aplicable a los derechos morales, específicamente por el artículo 6bis del Convenio de Berna, Derecho de autor y derecho patrimonial son voces que puede usarse indistintamente para referirse a la única materia amparada por el Derecho de autor, no así en los demás Estados miembros de la Unión de Berna obligados por el artículo 6bis en donde el Derecho de autor se compone de un elemento económico y de otro moral. Cuando, como en el caso de México, el derecho moral es perpetuo, el plagiarlo siempre será un infractor del Derecho de autor, aun cuando el derecho patrimonial haya dejado de estar vigente. Si el derecho moral es perpetuo, luego, todo plagiarlo de una obra será un infractor del Derecho de autor, ya sea en su fase económica o en su fase moral. Dicho esto, presento la tesis

308 En Estados Unidos Miembro de Berna, por ejemplo, no rige el artículo 6bis del Convenio de Berna. Ello no obstante, la *Visual Rights Act* reconoce algunas manifestaciones del derecho moral para las obras sometidas al régimen de este ordenamiento.

derivada de la sentencia de 27 de octubre de 1948 en materia de *plagio* de una obra literaria, en la que la Corte resolvió que no había tal plagio ni violación al derecho autoral. En ese tiempo, el derecho autoral y derecho patrimonial eran uno solo en México, pues México queda obligado por el artículo 6bis del Convenio de Berna hasta el año 1967:

*FALSIFICACIÓN DE PROPIEDAD LITERARIA, DELITO DE (PLAGIO). No existe el plagio denunciado, si se trata de argumentos diferentes, aunque el tema sea el mismo. Lo que la ley prohíbe es la reproducción de una obra que está debidamente registrada, pero no que sobre el mismo tema se ejecuten otros trabajos. Y si el tema ha entrado al dominio público, el concepto de reproducción, a que se ha hecho referencia, debe referirse a los matices, de manera fundamental, pues será en ellos donde se encuentre si un argumento cualquiera se ha individualizado, o se ha reproducido de otro que pueda existir. Si el tema otorga una común inspiración, el desarrollo del mismo debe diferenciar, debe individualizar a cada obra, pues el tema no es ideado por los autores, ya que antes de ellos existía como un patrimonio común, por lo que, al registrar su argumento uno de ellos, y al concederle el Estado ese registro, **no se cubrió el tema, sino la manera de desarrollar el argumento mismo**, del cual es propietario. Si pues hay una común inspiración, por ser el tema el mismo, no existe delito si en el respectivo desarrollo, **los matices que hay en cada una de las obras o películas de que se trate, y entre éstas y el argumento de los denunciantes, son de tal manera distintos**, que no permitan afirmar que existe el plagio denunciado, porque no hubo **reproducción del desarrollo del argumento** que escribieron dichos denunciantes, es correcta la determinación del Ministerio Público de abstenerse de ejercitar la acción penal.³⁰⁹*

217. La obra original se protege cuando consta en un medio de expresión tangible (software). Distinción entre idea y forma de expresión. Sentencia de 27 de octubre de 1948 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

En seguida, se presenta un fallo concerniente a la protección de una obra, misma que deberá constar en un medio de expresión tangible si así lo dispone la legislación nacional, tema que ya ha sido abordado con anterioridad:

309 México. Amparo penal en revisión 6218/47. *García Gutiérrez Jesús* y coag. 27 de octubre de 1948. Mayoría de tres votos. Disidentes: Carlos L. Ángeles y José Rebolledo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro No. 805606 – SCJN. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XCVIII, Página: 797. Tesis Aislada. Materia Penal.

El Derecho de autor “...sólo es posible protegerlo cuando adquiere una expresión formal o material de las ideas; de lo expuesto, necesariamente se desprende, que la idea de haberse concebido el juego Kino, no goza «per se» de protección por el Derecho de autor, pero sí su expresión, esto es, el programa de computación creado y utilizado para la realización del juego”.

*La protección del programa computacional abarca todos y cada uno de los elementos que conforman su forma de expresión y es independiente de la autorización legal para que pueda utilizarse.*³¹⁰

310 Chile. 17° Juzgado Civil de Santiago. Fecha: 24-10-1995. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia del original. Otros datos: Sfeir y otros vs. Universidad de Concepción. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

CAPÍTULO XXXIII

Derecho a la propia imagen, retrato y fotografía.

218. La ley protege el retrato de las personas en vida, no así el de un cadáver, y su exhibición en un museo no puede perseguirse con base en la norma autoral vigente en 1953. Sentencia de 8 de enero de 1954 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

La sentencia expresa el criterio de que el retrato o reproducción de la imagen de una persona es susceptible de ser protegida por las disposiciones autorales vigentes en 1953 cuando la persona retratada vive. Si la imagen que se reproduce es la del cadáver, específicamente a través de una mascarilla que es exhibida en un museo, no se incurre en el ilícito vigente en 1953 en México por el uso no autorizado del retrato de una persona:

RETRATOS, PUBLICACIÓN DELICTUOSA DE (LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR). 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 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 o 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 un retrato 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

lo 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.³¹¹

Siendo un derecho de la personalidad, el derecho a la propia imagen puede ser materia de reglamentación en las legislaciones autorales, por su vinculación con el retrato, y otro tipo de consideraciones como lo ponen de manifiesto los casos que se mencionan a continuación fallados por jueces de naciones como Brasil y Argentina.

219. Derecho de autor y derecho a la imagen. Intimidad. Fotografía. Periódico. Brasil.

A diferencia del caso mexicano, que involucraba el retrato de un cadáver y que el juez estimó fuera del alcance de la protección invocada por el viviente, el caso fallado en Brasil involucraba el retrato de un ser vivo:

Obscena o artística, lo que importa para el juzgamiento, sin duda, es el aprovechamiento de la imagen y la falta de autorización de la persona retratada.

El fotógrafo y el periódico utilizaron fotos íntimas, en flagrante irrespeto a la privacidad de la persona retratada.

La retribución económica por el uso de la imagen es debida aunque no proporcione una ventaja financiera a quien la ha reproducido.³¹²

La jurisprudencia argentina también ha abordado el tema del derecho a la imagen lo mismo como derecho de la personalidad, que desde la perspectiva autoral, de la fotografía y del retrato.

311 México. 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. Registro No. 296073 –SCJN. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CXIX, Página: 212. Tesis Aislada. Materia Penal.

312 Brasil. Organismo: Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina. Fecha: 29-6-1982. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en "Jurisprudencia Brasileira" Ed. Juruá. Curitiba, 1985, pp. 159-163. Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Apelación Civil No. 17.643. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

220. Derecho de autor y derecho a la imagen. Fotografías. Intimidad. Sentencia de 29-6-1982 del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina. Brasil.

Los actores reclaman los daños y perjuicios por violación de los derechos de imagen e intimidad que sufrieran como consecuencia de la publicación de fotografías en el ejemplar de la revista «Gente» .

Como se observa en el ejemplar de la revista, los actores fueron fotografiados cuando se encontraban en el interior de su vivienda en el country «Tortugas» y según se advierte a simple vista se trata de fotografías obtenidas furtivamente, sin consentimiento de los retratados [...]

De acuerdo al informe pericial las fotografías fueron sacadas entre los árboles y las figuras en negro corresponden a árboles, hojas, plantas que se encontraban delante del fotógrafo y fueron obtenidas con teleobjetivo a una distancia estimada de treinta metros[]

... el derecho a la información encuentra sus límites en el derecho a la intimidad y viceversa. De allí que dependiendo de la situación y del contexto se ha privilegiado la información pública por sobre la intimidad como cuando por ejemplo, se reproducen fotografías tomadas con relación a hechos o acontecimientos o ceremonias de carácter público o desarrolladas en público. Por el contrario, cuando el material de prensa se centra en aspectos que invaden la esfera reservada del individuo, para ser expuesta ante terceros, sin un interés legítimo o un derecho constituido al efecto, configura «per se» la violación a su intimidad [...]

... no exime de responsabilidad a la demandada que los actores sean personas famosas y en algunos reportajes se hayan referido a su vida privada.

Como es sabido se ha reconocido que los hombres públicos o notorios también disponen de una órbita de intimidad que no puede ser invadida...

En consecuencia, los personajes públicos, más allá de la medida de su entrega, no pierden el derecho a la intimidad ni subordinan su conducta a las injerencias que escapen a la esfera consentida de su actuación (Cifuentes. Derechos personalísimos, pág. 580, núm. 114 b). las personas de renombre, fama o vida notoria en razón de su cargo o actividad no están por esa sola circunstancia exentas de amparo (conf. Goldenberg, Isidoro H. La tutela jurídica de la vida privada. La ley 1976-A-590).³¹³

313 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K. Fecha: 22-3-2007. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: <http://www.el.dial.com/> Otros datos: Causa 28.962/2004. Duplaa, Nancy Verónica y Otro vs. Editorial Atlántida S.A. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

221. Derecho de autor y derecho a la imagen. Fotografías. Sentencia de 1-11-2005. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H. Argentina.

En distintos supuestos, la jurisprudencia destacó que la publicación de fotografías por un medio periodístico, obtenidas algunas subrepticamente, o provistas por terceros, o por el propio afectado para un fin distinto, o bien facilitadas por la autoridad policial, y sin autorización del interesado viola su derecho a la imagen, pues para la difusión pública es necesaria la previa conformidad del fotografiado.

El derecho a la propia imagen es un derecho personalísimo autónomo como emanación de la personalidad, contenido en los límites de la voluntad y de la autonomía privada del sujeto al que pertenece. Toda persona tiene sobre su imagen un derecho exclusivo que se extiende a su utilización, de modo de poder oponerse a su difusión cuando ésta es hecha sin autorización, a menos que se den circunstancias que tengan en miras un interés general que aconseje hacerlas prevalecer sobre aquel derecho (CNCiv., 28/6/88. JA, 1989-I-89). La protección de este derecho es independiente de la tutela al honor, a la intimidad y a la privacidad.

Se considera que no legitima la utilización comercial de la imagen el hecho de que ella hubiera sido captada en el lugar público.³¹⁴

314 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H. Fecha: 1-11-2005. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Búsqueda en la web a través del Portal Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en <http://www.dpi.bioetica.org/jurisdpi/jurisprudencia.htm> Otros datos: D. Analía Elizabeth vs. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

CAPÍTULO XXXIV

La obra fotográfica.

222. Derecho de autor de la obra fotográfica. Daños y perjuicios por publicación no autorizada de fotografías de GARDEL. Sentencia de 9 de mayo de 2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil No. 10° Turno (Caso No. 27). Uruguay.³¹⁵

La empresa argentina responsable de la publicación de fotografías de las que es autor el fotógrafo uruguayo Julio César Silva, es condenada por violación del Derecho de autor respecto de la obra fotográfica publicada sin autorización. La revista en la que aparecen las fotografías, publicada en Argentina, también circula en Uruguay en donde el autor inicia el pleito contra el responsable de la publicación, la sociedad argentina Rodesol, S.A. El Tribunal que conoce del asunto falla a favor del autor y condena a la demandada al abonar a la accionante daños y perjuicios cuyo monto se estimó en US\$10,000.00:

Interpone demanda la Dra. Virginia Cavare en representación de Julio César Silva por Daños y Perjuicios y cobro de multa () contra RODESOL, S.A.

Expresa que su mandante es titular de fotografías de Carlos Gardel que fueron oportunamente inscriptas en el Registro del Derecho de autor, que sorpresivamente y sin autorización varias fotografías fueron incluidas en una separata que se vendía con el Diario El Clarín con fecha 18 de junio de 2005, que se importaba, y distribuía por la demandada. Destaca que los derechos patrimoniales son independientes entre sí, por lo tanto cada utilización de la obra por parte de un tercero necesariamente debe contar con la autorización expresa del autor o derechohabiente.

Conforme con la legislación uruguaya se debió contar con la autorización del titular de los derechos para la importación y distribución de la Revista en la que se incluyen fotografías de Carlos Gardel de titularidad del Sr. Silva. Asevera que la demandada violó los derechos exclusivos del autor, ello constituye un ilícito autoral encontrándose el daño en la violación de esos derechos (...)

³¹⁵ Uruguay. *Julio César Silva vs. Rodesol, S.A.* Sentencia de 9 de mayo de 2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil No. 10° Turno en: *Jurisprudencia y Resoluciones Latinoamericanas 2007* (sección elaborada por la Prof. Dra. Beatriz BUGALLO MONTANO de la Universidad de Montevideo, Uruguay, con la colaboración para la información de la Dra. Maite MORO FABBRI de Brasil), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Volumen 28, 2007-2008, Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela, España, Marcial Pons, pp. 1285-1287.

Solicita la condena a la Demandada a resarcir los Daños y Perjuicios que estima en US\$20,000.00 conforme a régimen de la responsabilidad contractual y subsidiariamente se condena en base al régimen de la Responsabilidad extracontractual, al pago de daños y perjuicios y multa, mas actualización de intereses costas y costos (...)

(...) En lo relativo a si se configuró en la especie reproducción ilícita, se impone la respuesta afirmativa a su respecto, puesto que la Demandada a través de la reproducción de obras fotográficas de titularidad de la accionante, ilícitamente lesionó los derechos del titular legalmente protegidos. Conforme se desprende de prueba rendida en autos.

En lo atinente a los rubros reclamados, se admitirá la acumulabilidad de los Daños y Perjuicios, por la no precepción de ingresos por el no (sic) uso de las obras, desde el comienzo de la utilización ilícita por la inclusión no autorizada de las fotografías de Carlos Gardel en la Separata del Diario El Clarín, con la pena civil, con base legal en el artículo 51, Ley 9739 y artículo 18 de la Ley 17616 que prevé la reclamación por parte de la lesionada, por daños y perjuicios causados y multa 8...).

FALLO: Ampárase parcialmente la demanda instaurada. En su mérito condénase a la demandada Rodesol, S.A. abonar a la accionante daños y perjuicios cuyo monto se estima en US\$10,000.00 y US\$50.00 por concepto de multa e interés legal desde la promoción de la demanda. Las costas y costo en el orden causado.

CAPÍTULO XXXV

Comunicación pública.

El concepto de *comunicación pública* es determinante para precisar si el titular del Derecho de autor tiene o no acceso a una remuneración o contraprestación con motivo de la reproducción, ejecución o interpretación de una obra amparada por el Derecho de autor. Las reglas específicas que definen lo que debe entenderse por comunicación pública varían de legislación en legislación y de un país a otro, pero tienen en común el hecho de que esa reproducción que se hizo de la obra ajena aconteció en circunstancias en las que se estima que el usuario de la obra obtuvo un beneficio de carácter económico o un lucro directo o indirecto, por el que el titular del Derecho de autor debe recibir un pago. Como regla general, las reproducciones de obras amparadas por el Derecho de autor en un ámbito privado y en el círculo familiar están fuera del alcance del Derecho de autor, y pueden realizarse con toda libertad sin que para ello sea necesario contar con la previa autorización del titular del Derecho de autor, y sin que por ello deba pagarse una contraprestación al titular del Derecho de autor o a quienes lo representan. Cuando las normas aplicables al concepto legal de comunicación pública han sido redactadas con una generalidad o ambigüedad tales que permitan más de una interpretación, y ello ha provocado desacuerdos entre los usuarios de esas obras y los titulares de los Derecho de autor y sus representantes, ha sido necesario que un tribunal se pronuncie sobre si la reproducción que ha hecho el usuario de la obra tiene el carácter de comunicación pública. Cuando la resolución es en el sentido de que se trata de una comunicación pública, la consecuencia legal es la necesidad de que el usuario de la obra deba pagar una contraprestación o remuneración al titular del Derecho de autor o a su representante en la forma de una sociedad de gestión colectiva.

223. Comunicaciones en el ámbito doméstico. Límites. Sentencia de 17-7-1973. Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial, Sala IV Argentina.

Conforme a los términos categóricos de la norma (“... en todo lugar que no sea un domicilio exclusivamente familiar...”), “ha bastado que las grabaciones hayan sido transmitidas en un local que indudablemente no es el domicilio familiar de quienes han ofrecido reuniones amenizadas con grabaciones, cualquiera hubiera sido el carácter y finalidad de esas reuniones, para que quedaran comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad intelectual” y tengan que pagar la tarifa correspondiente.

La retransmisión por medio de discos en sitios públicos es causa que justifica

el pago de la tarifa correspondiente, pues se da a las “grabaciones una utilización que en una u otra forma puede ser fuente de lucro para el dueño de esas grabaciones, que excede de los fines de esparcimiento que pueden proporcionarles privadamente y que constituyen el objeto directo y normal de las grabaciones propaladas”.³¹⁶

224. Comunicación pública. Habitación de hotel. Captación de emisiones. Sentencia de 22-101997. Superior Tribunal de Justicia, 3ª Cámara. Brasil.

*Los hoteles que suministran «música ambiental» a sus huéspedes, mediante la sintonización de emisoras de radio, están obligados al pago de los derechos autorales [...] máxime considerando que ese ítem («música ambiental») es uno de los que Embratur toma en consideración para los efectos de la calificación y clasificación de los hoteles, ejerciendo así influencia directa sobre los precios de alojamiento que cobran a sus huéspedes.*³¹⁷

225. Comunicación pública. Exhibición cinematográfica. Obras musicales. Sentencia de 6-9-1965. Supremo Tribunal Federal, Sala Plena. Brasil.

*El acto del compositor por el cual autoriza la inclusión de su música en una película, aunque sea a título oneroso, no implica la renuncia a recibir del exhibidor una remuneración por la comunicación pública de su obra en cada proyección/ejecución del filme sonoro.*³¹⁸

226. Comunicación pública. Clubes sociales. Sentencia de 20-4-2004. Superior Tribunal de Justicia, 4ª Cámara. Brasil.

Catalogado el club social como «usuario permanente», tal régimen indica que promueve en él periódicamente reuniones festivas en sus dependencias. En esa hipótesis, la carga de demostrar la existencia de un hecho impositivo, modificativo o extintivo del Derecho de autor corresponde al demandado.³¹⁹

316 Argentina. Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial, Sala IV. Fecha: 17-7-1973. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en “La Ley”, 152 pp. 23-27. Otros datos: Comar S.A. vs Elvira, Hnos. y Cia. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

317 Brasil. Superior Tribunal de Justicia, 3ª Cámara. Fecha: 22-101997. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: HOLLANDA, Cristina de y BARBOSA, Ana Beatriz; “A execução de música ambiente em hotéis e a obrigatoriedade de pagamento de royalties”, en www.nbb.com.br. Traducción: Ricardo Antequera Parilli. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

318 País u organización: Brasil. Organismo: Supremo Tribunal Federal, Sala Plena. Fecha: 6-9-1965. Jurisdicción: Judicial. Fuente: Sumario del fallo en el Portal del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en <http://www.stf.gov.br> Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Recurso Extraordinario 54.562. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

319 Brasil. Superior Tribunal de Justicia, 4ª Cámara. Fecha: 20-4-2004. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Resumen del fallo a través del Portal del Superior Tribunal de Justicia en <http://www.stj.gov.br> Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Apelación Civil No. 17.643. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

**227. Comunicación pública. Música ambiental. Supermercados.
Sentencia de 20-3-2000. Juzgado de Letras de la Serena. Chile.**

Los derechos que, doctrinariamente, se aceptan respecto de las formas de explotación son, en primer término, el derecho de reproducción que incluye el derecho de distribución; seguidamente se comprende el derecho de transformación o adaptación que incluye la traducción; y finalmente, el derecho de comunicación pública. Este último se entiende como «todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas».

La autorización concedida por el titular del derecho de comunicación de la obra por cualquier medio alámbrico o inalámbrico no implica la del derecho de comunicar públicamente la obra transmitida, a través de altoparlantes o por cualquier instrumento análogo de transmisión de sonidos e imágenes; siendo esta transmisión una comunicación propia e independiente de la que efectúa el primer transmisor, que en el caso de autos se identifica con el prestador de servicios de la demandada.

Tener música al público es para que éste encuentre más grata su estadía en el local comercial y, por lo mismo, aumente sus ventas por lo que no cabe duda que tienen un fin lucrativo.³²⁰

**228. Comunicación pública. Habitaciones de hoteles. Obras musicales.
Sentencia de 14-7-1988. Juzgado Noveno Civil de Santiago. Chile.**

(...) debe ser rechazada la pretensión de la demandada de que en caso de ejecutarse música en su establecimiento esa ejecución no sería pública pues se efectuaría en las habitaciones que son recintos privados, porque, además de haber quedado demostrado que la ejecución también se efectúa en los pasillos y en el lobby, el artículo 47 de la Ley 17.336 establece que para los efectos de esta Ley, no se considerará comunicación ni ejecución pública, inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia u otras instituciones similares, siempre que esa utilización se efectúe sin ánimo de lucro, y en ninguna de esas entidades puede incluirse un hotel.³²¹

320 Chile. Juzgado de Letras de la Serena. Fecha: 20-3-2000. Jurisdicción: Judicial. Fuente: Base de datos de la Sociedad Chilena del Derecho de autor (SCD). Otros datos: SCD vs Agrocomercial Limitada. Rol 24.513-2000. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

321 Chile. Juzgado Noveno Civil de Santiago. Fecha: 14-7-1988. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en copia del original.

CAPÍTULO XXXVI

Las sociedades de gestión colectiva o sociedades de autores.

Las sociedades de gestión colectiva o sociedades de autores tienen la función de recabar los pagos de regalías por concepto de reproducciones que hacen los usuarios de obras de las que son titulares del Derecho de autor los agremiados de dichas sociedades; deducidos los gastos de administración, esos pagos deben ser repartidos entre esos agremiados en circunstancias que con frecuencia representan un misterio para la persona apartada de las entrañas del funcionamiento cotidiano de estos organismos.³²²

229. Registro del repertorio de las sociedades de gestión colectiva. Obligación de registrar el repertorio. Sentencia de 4 de junio de 2008. Sala Constitucional. Costa Rica.³²³

El Derecho costarricense exige a las sociedades de gestión, la inscripción del repertorio que están legitimadas a representar como condición para llevar a cabo las tareas de recaudación de regalías a los usuarios que realicen inter alia ejecuciones públicas de las obras amparadas por el Derecho de autor en Costa Rica, respecto de las cuales las sociedades de gestión tienen la encomienda de hacer las recaudaciones por dichas ejecuciones públicas. Sin este registro del repertorio, las sociedades de gestión están legalmente impedidas de llevar a cabo las tareas de recaudación. Se trata de una medida ejemplar en muchos aspectos por parte de las autoridades costarricenses, enteradas de las irregularidades a las que se presta la actuación de las sociedades de gestión en la ausencia de esta medida razonable como la calificó el Tribunal:

(...) constituyen un mecanismo de control razonable, necesario y oportuno, para el ejercicio y representación de los derechos conferidos a los titulares de Derecho de autor y conexos (...)

322 Una discusión sobre la legitimación y la vigilancia de las sociedades de gestión colectiva en las legislaciones de América Latina y de Europa aparece en RANGEL ORTIZ Horacio, *La gestión colectiva del Derecho de autor y los Derechos conexos en las legislaciones latinoamericanas*, en Informe sobre la situación de la gestión colectiva del Derecho de autor y los Derechos conexos en América Latina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI/DA/EPP/00/3, junio de 2000, Ginebra, Suiza, pp. 2 y ss; *La legitimación y la vigilancia de las sociedades de gestión colectiva en América Latina y en Europa*, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEP-Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Quito, 2001, OMPI/DA/QUI/01/INF/2 octubre de 2001. Véase también RANGEL MEDINA David y RANGEL ORTIZ Horacio, *La protección legal de las creaciones visuales y la gestión colectiva en el derecho autoral de América Latina* (con Dr. David Rangel Medina), en JURIDICA, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 30, 2000, pp. 311-356.

323 Costa Rica. Sociedades de gestión colectiva. Obligación de registrar el repertorio. Sentencia de 4 de junio de 2008. Sala Constitucional. Sentencia: 09276 Expediente: 06:003449-007-CO Fecha: 04/06/2008 Hora: 10:11:00 AM. Emitido por: Sala Constitucional. Tipo de Extracto: Voto de mayoría. Rama derecho: Derecho Administrativo. Redactor del Texto de Origen: Cruz Castro Fernando. Véase <http://www.poder-judicial.go.cr/>

La legalidad de la medida fue cuestionado por quienes preferían seguir operando sin repertorio accesible al público y usuarios en un registro público, quienes alegaban que era violatoria del principio del Convenio de Berna que exige la protección de las obra sin registro. La sentencia que resuelve el conflicto, deja claro que la medida deja intactos los derechos de las obras, y que la inscripción del repertorio es una condición administrativa en materia de representación y legitimación, y no una medida que contradiga el principio de Berna, como lo podrá apreciar el lector:

Objeto del recurso. *Acusa la recurrente que la Circular número RDADC-01-2006 reforma el Convenio de Berna y la Ley de Derecho de autor, en tanto amplía los requisitos para la inscripción de obras en dicho registro sin que ello esté previsto en el instrumento internacional citado y en la Ley que le sirve de marco al proceso de inscripción registral, lo que es violatorio del principio constitucional de jerarquía de las normas y de separación de poderes, amén de limitar con ello el ejercicio de la libertad registral que rige la materia de derechos de autor, pues el sistema costarricense, a tenor de lo dispuesto en el Convenio de Berna, no dispone la obligatoriedad de registro e inscripción de las obras, y mucho menos lo que pretende la recurrida con dicha circular ().*

IV.- Sobre el caso concreto. *- Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y constatando que la exigencia para las sociedades de gestión, el registro del repertorio de las obras, resulta un mecanismo idóneo para acreditar ante el Registro, -como ante los usuarios-, la facultad para ejercer la representación y administración de los derechos de los terceros que representan, y que la música difundida está bajo la gestión de la Sociedad de Gestión, estima la Sala que el mecanismo que establece la circular RDACDC-01-2006 de 25 de enero de 2006 y que aquí se cuestiona, logra individualizar las obras del repertorio, lo que se ajusta a la norma que contiene el numeral 111° de la Ley de Derecho de autor, que atribuye a las sociedades recaudadoras encargadas de representar y administrar los derechos de autor y conexos de sus afiliados y representados, el deber de comprobar, ante el Registrador, que tienen esa facultad para ejercer la representación y administración de los derechos de esos terceros. Lo anterior permite concluir que los requisitos de presentar el repertorio musical así como las tarifas que establecen las sociedades de gestión por la utilización de las obras o de las producciones objeto de los derechos que les hayan confiado los autores (punto 2.2 de la circular), **constituyen un mecanismo de control razonable, necesario y oportuno, para el ejercicio y representación de los derechos conferidos a los titulares de Derecho de autor y conexos que buscan controlar el***

ejercicio de tal representación, en interés tanto de los titulares de los derechos a quienes corresponde un porcentaje de las ganancias obtenidas, como de los usuarios, a los que debe el Estado, a través en este caso del Registro de Derecho de autor, asegurar que el pago de la remuneración sea realmente por la utilización de las obras musicales que defiende y protege la sociedad de gestión. En síntesis, contrario a lo que afirma la recurrente, los requisitos que exige el Registro vía circular y que cuestiona en este amparo, no son limitaciones a los derechos fundamentales de su representada, sino un mecanismo de control de la Administración de los derechos de la propiedad intelectual, específicamente en el campo de derechos de autor y Derechos conexos conferidos, con sujeción a la legislación vigente y para la protección tanto de los usuarios como de los titulares de derechos de autor y conexos. No obstante, en este punto es necesario aclarar que la condición de presentar el repertorio no debe arrastrarse hasta la “probatio diabolica”: en que todas y cada una de las obras deben estar registradas, sino que como bien dice la Directora del Registro de Derechos de Autor en su informe, al no ser el repertorio “un todo estático”, puede válidamente satisfacerse el requisito que establece la circular cuestionada, haciendo referencia a él de forma genérica, al presentarlo ante el Registro.

V.- CONCLUSIÓN. *Conforme a lo anterior se puede concluir que los requisitos cuestionados de la circular número RDADC-01-2006 del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, no lo son para la inscripción de las obras como expone equivocadamente interpreta el recurrente, pues la protección prevista para las obras se da por el simple hecho de la creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad; esto es, no requieren las obras de la inscripción para ser protegidas, conforme lo dispone el Convenio de Berna en relación con el artículo 101 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos; sino que **los requisitos de la Circular cuestionada lo que buscan es regular el funcionamiento de las entidades de gestión, facilitando a los usuarios de las obras protegidas, así como a los titulares de los derechos de autor, información que les permita conocer si la entidad que reclama derechos e impone tarifas se encuentra legitimada para ejercer los derechos confiados a su gestión, de conformidad con el régimen del Derecho de la Propiedad Intelectual.** Vale aquí resaltar que es al Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos el órgano público, que por disposición de la Ley comentada corresponde verificar y autorizar a las sociedades de gestión para que entre sus*

funciones principales: a) ejerzan la representación y administración de los derechos de los titulares de derechos de autor en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales; b) autoricen la licencia para utilizar las obras o producciones; y c) fijen las tarifas que cobra a los usuarios. De ahí que a criterio de este Tribunal resulta razonable y apegado al Derecho de la Constitución que tales entidades de gestión colectiva presenten ante el Registro el repertorio o catálogo de las obras o producciones por ser éste el órgano público encargado de comprobar que las sociedades recaudadoras tienen tal facultad; así como también resulta razonable que mantenga actualizada la lista de precios por la explotación de las obras por parte de los consumidores, que como bien dice el recurrente en el escrito de interposición del amparo, es su obligación mantener la lista de precios actualizada y debe publicarla periódicamente. Así las cosas, al no observarse violación alguna al Derecho de la Constitución procede declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone.”

CAPÍTULO XXXVII

Elementos de existencia del delito de violación del Derecho de autor.

230. Contratar a un artista que interpreta una obra amparada por el derecho de autor, no es usar una obra amparada por el Derecho de autor en la sentencia de 11 de julio de 2002 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. México.

El Tribunal interpreta la norma penal y los elementos que configuran el tipo de la misma, de acuerdo con el más riguroso y estricto apego a las reglas de la tipicidad que, como se sabe, no admiten interpretaciones analógicas ni por mayoría de razón, de modo que cuando se presenta una situación parecida o análoga a la referida en el tipo delictivo en materia de Derecho de autor, no procede perseguir esa conducta por la comisión de un delito que, en la realidad, no cometió la persona a quien se le imputa. Usar una obra autoral sin autorización es usar una obra autoral sin autorización. Contratar a un artista que interpreta una obra amparada por el Derecho de autor, no es usar una obra amparada por el Derecho de autor, dice la sentencia de 11 de julio de 2002:

*DERECHOS DE AUTOR. CASO EN QUE ES INEXISTENTE EL DELITO QUE EN ESA MATERIA PREVÉ EL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Los elementos que integran el delito en materia de derechos de autor se encuentran previstos por el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal, que consisten en: a) A quien use en forma dolosa; b) Con fin de lucro y sin la autorización correspondiente; c) Obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor; por ende, no se acreditan los citados elementos si el activo sólo llevó a cabo un evento en el que se presentó un artista, quien interpretó o usó diversas canciones como consecuencia del contrato que tenía celebrado con el acusado, pues **ello no implica que el organizador del evento las haya usado en forma dolosa con el fin de lucro y sin autorización**, independientemente de que haya cobrado la admisión respectiva, porque el inculpado no cantó y, por eso, tampoco usó las canciones interpretadas.*³²⁴

324 México. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. Amparo en revisión 222/2002. 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretario: Rúber Alberto Rodríguez Mosqueda. Registro No. 185777 –SCJN. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Octubre de 2002, Página: 1361. Tesis Aislada. Materia Penal.

CAPÍTULO XXXVIII

La prescripción del delito de violación del Derecho de autor.

231. El plazo para que prescriba el delito autoral perseguible a querella de parte corre a partir de que indubitadamente el ofendido tenga conocimiento cierto y directo de los hechos. Sentencia de 20 de marzo de 2002 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. México.

La prescripción es un tema que está presente en todo tipo de controversias legales incluidas las que versan sobre cuestiones autorales. Parecería que en el mundo del Derecho no es necesario insistir en el tema, y sin embargo, sí lo es. De tiempo en tiempo, los abogados envían a la parte contraria de su cliente, comunicaciones en las que, quienes pueden formular querella, se hacen sabedores de la existencia de todos y cada uno de los elementos a que se refiere la sentencia de 20 de marzo de 2002, para que empiece a correr el plazo para que prescriba el delito. Me refiero a comunicaciones escritas en las que consta que *indubitadamente el ofendido tiene conocimiento cierto y directo de los hechos, es decir, de la acción, consistente en usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la autorización correspondiente, con la finalidad de lucro.*

De esto se suele dejar constancia por escrito en manos de la parte contraria –esto es, del presunto infractor–, con distintos tipos de mensajes, pues los hay desde los que invitan a la parte contraria a un acercamiento, hasta los que toman la forma de una abierta advertencia o amenaza. En esta gama ocupan lugar digno de mención aquellos que el conocido internacionalista neoyorquino Ian Kaufman (*qepd*) llamaba *paper tigers*. La reacción de la destinataria de estas comunicaciones es, en la mayoría de los casos impredecible. Lo mismo se puede producir el acercamiento de buena fe provocado, que uno disfrazado pero realmente encaminado a diferir una decisión por parte del abogado del actor que envió la carta de advertencia al presunto infractor, y muchas otras reacciones, incluyendo la impugnación del registro, especialmente cuando se identifica como base de la reclamación. El abogado que decide enviar este tipo de cartas de advertencia debería hacerlo vigilando cuidadosamente no sólo la terminología y la redacción empleadas en la comunicación, sino –sobre todo– el impacto que dicha comunicación puede tener como elemento indubitable de la toma de conocimiento de hechos que sirven para computar el plazo en que prescribe un delito autoral, en cualquiera de las circunstancias a que se refiere la sentencia de 20 de marzo de 2002. Puede ocurrir que cuando el actor finalmente decide iniciar formalmente los pasos que debieran conducir a la oportuna formulación de la querella y al ejercicio de la acción penal, el delito autoral que se pretende

perseguir ya haya prescrito por una serie de razones que pueden haber implicado lo mismo la instrumentación de tácticas de la parte contraria encaminadas a ese fin, que el simple transcurso del tiempo provocado por la indecisión –o falta de información– del actor, sin que el presunto infractor hubiera puesto algo de su parte para provocarlo y conseguirlo. El infractor que tiene en sus manos este tipo de comunicaciones puestas a su disposición generosamente por el actor, buscará la forma de sacarle provecho a esta comunicación, de muy variadas formas que no es el lugar para comentar con más detalle que lo que ya se hizo. A los fines presentes, sólo hay que decir que una de esas formas es la que se relaciona con el tema central de esta sentencia, en tanto que la carta de advertencia puede muy bien ser usada por la destinataria y receptora de la misma, para acreditar el momento a partir del cual *indubitablemente el ofendido tiene conocimiento cierto y directo de los hechos, es decir, de la acción, consistente en usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la autorización correspondiente, con la finalidad de lucro.*

El abogado que envía a la parte contraria una comunicación de esta naturaleza debería de tomar como mínimo dos precauciones. La primera consiste en marcar en una agenda las fechas oportunas en que debería tomarse una medida encaminada a evitar que se produzca la prescripción antes de que la querrela sea formulada. La segunda consiste en tomar las medidas encaminadas a evitar que la carta de advertencia pueda ser utilizada por la contraria para acreditar que *indubitablemente el ofendido tiene conocimiento cierto y directo de los hechos, es decir, de la acción, consistente en usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la autorización correspondiente, con la finalidad de lucro.* Esto, sin frustrar con ello el objetivo primordial y la razón de ser de este tipo de comunicaciones. Estas son sólo dos recomendaciones que deben observarse a propósito de la prescripción. Hay otras igualmente importantes que nada tienen que ver con la prescripción, y que al no ser materia de un fallo incluido en esta selección, me abstendré de comentar por el momento. Dicho esto, vuelvo a llamar la atención del lector al texto de la sentencia de 20 de marzo de 2002, que trae implícita una recomendación como la que se ofrece al lector en este comentario:

*DERECHOS DE AUTOR. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN, TRATÁNDOSE DEL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 107 del Código Penal Federal establece: "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querrela del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, **contado desde el día en que quienes puedan formular la querrela o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito***

y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia. - Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio." El artículo 429 del mismo ordenamiento dispone: "Los delitos previstos en este título se perseguirán por querrela de parte ofendida ...". Por su parte, el artículo 424, fracción III, del propio código señala: "Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días de multa: ... III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor." Del análisis sistemático de los preceptos mencionados, se desprende que el ilícito referido es perseguible por querrela del ofendido, de manera tal que la acción penal prescribirá en un año contado desde el día en que éste tenga conocimiento del delito y del delincuente, esto es, debe contar a partir de que indubitablemente el ofendido tenga conocimiento cierto y directo de los hechos, es decir, de la acción, consistente en usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la autorización correspondiente, con la finalidad de lucro.³²⁵

325 México. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila. Registro No. 186599 –SCJN. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Julio de 2002, Página: 1283. Tesis Aislada. Materia Penal.

CAPÍTULO XXXIX

Derecho patrimonial y derecho moral: pueden ser distintos titulares y distintos actores.

232. La distinción entre derecho moral y derecho patrimonial y la posibilidad del que del titular del derecho patrimonial y del derecho moral presenten reclamaciones independientes en la sentencia de 20 de marzo de 2002 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. México.

La tesis pone de manifiesto las distintas manifestaciones previstas en la legislación internacional y doméstica alusiva a la existencia de un derecho moral y un derecho patrimonial, que pueden o no recaer en la misma personal. Cuando el Derecho de autor es cedido o transmitido en propiedad, el derecho moral lo conserva el autor, de modo que en caso de violaciones al derecho moral y al derecho patrimonial de la misma obra, lo que procede es que las reclamaciones, denuncias, demandas o querellas sean presentadas por quien es titular de cada una de las dos manifestaciones principales del Derecho de autor:

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA QUERELLARSE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 429 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL MISMO ORDENAMIENTO. De la interpretación sistemática del título vigésimo sexto del Código Penal Federal, denominado "De los delitos en materia de derechos de Autor", con las normas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y de manera especial, las previstas en los artículos 1o., 3o., 11, 13, 18, 19, 20, 21 y 27, se llega a la conclusión de que las conductas relevantes que el legislador ha estimado delictivas en la materia, protegen los derechos de propiedad intelectual, llamados derechos de autor, que establece la ley especial en sus artículos 21 y 27, esto es, la tutela punitiva comprende no sólo la divulgación de las obras referidas en el artículo 13 a través de alguno de los medios referidos en la misma ley, sino también la forma en que ha de divulgarse, su deformación, mutilación o cualquier modificación a la misma, y cualquier acción o atentado a la misma que pueda causar un demérito a la obra o perjuicio a la reputación del autor. En consecuencia, debe considerarse que tendrán legitimación para querellarse, en términos de lo dispuesto en el artículo 429 del Código Penal Federal, por la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 424, fracción III, del mismo ordenamiento, tanto el creador de la obra, esto es, el autor, pidiendo la protección de sus derechos morales y patrimoniales y, en su caso, el titular de los derechos patrimoniales,

respectivamente, en ejercicio de los privilegios y prerrogativas que establecen los artículos 1o., 11, en relación con los diversos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. De manera tal, que el hecho de que el autor de una obra autorice a otro u otros el uso de su obra, no impedirá que ejerza sus derechos personales en cuanto a paternidad y originalidad, quedando protegido de esta manera su talento y sensibilidad, en sí, su individualidad intelectual de pensamiento.³²⁶

326 México. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila. Registro No. 186597 –SCJN. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Julio de 2002, Página: 1285. Tesis Aislada. Materia Penal.

CAPÍTULO XL

Objetos que no son materia de secuestro en los operativos por violación del Derecho de autor.**233. Los instrumentos utilizados para la reproducción no autorizada de la obra y la comisión del ilícito en la sentencia de 3 de julio de 1929 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.**

Los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo la reproducción violatoria del Derecho de autor, específicamente de la reproducción no autorizada del texto protegido por el Derecho de autor, están excluidos de cualquier forma de secuestro, según lo establece el texto constitucional a que alude la sentencia. La norma constitucional de la Constitución mexicana de 1917 que se encontraba en vigor cuando el Derecho de autor aparecía regulado en el Código Civil (artículos 1181-1280 hoy derogados) conforme al sistema del código portugués, continúa vigente en los momentos en que se escriben estas líneas, de manera que la regla referida en la sentencia de 3 de julio de 1929 dictada por la Suprema Corte en este asunto, tiene plena vigencia. Dice el artículo 7 de la Constitución mexicana:

Artículo 7o. *Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.*

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquél.

Tema aparte a considerar es el de la interpretación que debe darse ochenta años después al vocablo *imprenta*. El propio fallo parece dar lineamientos que podrían influir en esta interpretación, cuando en la sentencia se alude a la razón de ser de la restricción. En efecto, en el fallo se menciona expresamente que la imprenta del infractor está excluida de cualquier forma de secuestro con motivo de la instrumentación de operativos encaminados a hacer efectivos los derechos de autor, *puesto que no sólo sirven para delinquir, sino que ordinariamente se usan en beneficio del público*. Habrá que averiguar si en el caso concreto la imprenta debe ser usada *en beneficio del*

público. En fin, la sentencia extiende el beneficio constitucional expresamente restringido a la imprenta a otros artefactos con funciones similares como son las máquinas de escribir expresamente mencionadas en la sentencia como merecedoras del beneficio a que se refiere el texto constitucional. Esas máquinas de escribir hoy podrían ser computadoras u ordenadores ¿a qué otros artefactos con funciones similares podría extenderse la restricción? La respuesta es materia de interpretación, pero parecería que no basta con que los otros artefactos que no están expresamente mencionados cumplan una función similar o equivalente a la de la imprenta; además, debieran cumplir con el requisito adicional mencionado en la sentencia de 1929: *no sólo sirven para delinquir, sino que ordinariamente se usan en beneficio del público*.

¿Qué objetos vinculados con la violación del Derecho de autor pueden ser materia de secuestro o aseguramiento de acuerdo con el texto interpretativo de la norma constitucional, en operativos encaminados a hacer efectivos los derechos de autor?

La respuesta parece desprenderse del texto de la sentencia: *la materia del delito está constituida por los ejemplares que reproduzcan la obra artística cuya propiedad se encuentra asegurada*. Esto es, *los ejemplares que reproduzcan la obra*.

En estos términos queda expuesto el criterio de la Corte:

PROPIEDAD ARTÍSTICA. En caso de falsificación de la propiedad artística, la máquina o imprenta en que se hace determinada impresión, no puede de ninguna manera, considerarse como materia del hecho delictuoso; la materia del delito está constituida por los ejemplares que reproduzcan la obra artística cuya propiedad se encuentra asegurada, sin que para sostener lo contrario, se pueda alegar lo mandado por el artículo 1215 del Código Civil del Distrito, precepto que es de observancia general en la República; porque dicho mandamiento es enumerativo, y como tal, de interpretación restringida a los casos que menciona; y las máquinas de imprimir se encuentran en las mismas condiciones de excepción de los tipos de imprenta, puesto que no sólo sirven para delinquir, sino que ordinariamente se usan en beneficio del público; además, el artículo 7º constitucional categóricamente dice: "en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito".³²⁷

327 Amparo Penal en revisión 2166/24. *Fernández Río Antonio*. 3 de julio de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro No. 315329 –SCJN. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXVI, Página: 1294. Tesis Aislada. Materia Penal.

CAPÍTULO XLI

La acción de reparación del daño por la violación del Derecho de autor y los Derechos conexos.

Las condiciones en que el titular del Derecho de autor puede hacer efectivo el derecho a través de la acción de reparación por la infracción del Derecho de autor, han sido materia de fallos dictados por tribunales de la región latinoamericana. A continuación, se presenta una selección de sentencias que involucran distintos tipos de pretensiones demandadas por los actores en los respectivos juicios iniciados por la violación del Derecho de autor. Con independencia de la pretensión específica demandada por el actor, estos juicios tienen en común el ejercicio de la acción de reparación como mecanismo instrumentado por el actor con miras a obtener la cesación de los actos de infracción, y a veces también, la indemnización por daños y perjuicios con motivo de la violación al Derecho de autor, en sus distintas manifestaciones. Los siguientes casos son ilustrativos del tratamiento que se ha dado al tema en sentencias dictadas por tribunales de países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay.

234. El daño material debe conceptualizarse como el que produce afectación a los derechos de contenido patrimonial en la sentencia de 4 de marzo de 2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Una garantía cuyo respeto por los redactores del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor fue cuestionada en el negocio en que fue cuestionada la compatibilidad de la norma autoral con la Constitución, es la garantía de seguridad. Esto, por la ausencia de criterios precisos en el ordenamiento orientados a conocer con seguridad lo que debe entenderse por daño material, expresión que la Corte encontró sí está precisada en el ordenamiento a través de la interpretación. En resolución, dijo la Corte, daño material es el que produce afectación a los derechos de contenido patrimonial referidos en el contexto del ordenamiento, y ello basta para que el legislador cumpla con el requisito de seguridad en la redacción de las normas que tratan de la observancia del Derecho de autor:

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR NO DEFINIR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR DAÑO MATERIAL. El citado precepto legal prevé la reparación del daño moral y/o material, y define al primero como aquel que se ocasione por la violación a cualquiera de los derechos señalados en las fracciones I, II, III, IV y

*VI del artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero no define lo que debe entenderse por daño material; sin embargo, esa omisión no lo torna violatorio de la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que en términos de las fracciones indicadas, por daño moral se entiende el que resulta de la violación a los derechos de los autores consistentes en determinar cuándo debe divulgarse su obra o mantenerla inédita; exigir el reconocimiento de su calidad de autor y disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; oponerse a su deformación, mutilación u otra modificación y oponerse a que se les atribuya una obra que no es de su creación, resulta evidente que se trata de derechos extrapatrimoniales; **de ahí que por exclusión el daño material debe conceptualizarse como el que produce afectación a los derechos de contenido patrimonial, diversos a los aludidos.**³²⁸*

235. Daño patrimonial. Marco conceptual. Reproducción ilícita de fotografías. Sentencia de 27-4-2004. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Argentina.

Demanda el actor indemnización de daños y perjuicios por la utilización, por parte de los accionados, de una imagen fotográfica de su autoría, que fuera reproducida por éstos para promocionar un video que realizaran a los fines de su comercialización –esto con motivo de la celebración de un evento deportivo del Club Atlético de Quilmes de esta ciudad-, lo cual importó el aprovechamiento de su Derecho de autor (...)

(...) la demandada ha hecho, en efecto, un uso indebido –uso comercial- de la fotografía, sin que mediara autorización del autor, toda vez que no hubo anuencia –ni expresa ni tácita- de éste (...)

Sentado lo cual, ha de concluirse que se encuentra expedita la acción indemnizatoria por uso indebido de la obra fotográfica, toda vez que a la antijuridicidad constituida por el uso indebido y sin mención del autor de la obra fotográfica, se suma el presumible daño derivado de su aprovechamiento económico a expensas del autor, en la inescindible relación causal y como efecto de una imputación subjetiva con base en la culpa.³²⁹

328 México. Amparo directo en revisión 1916/2008. *Cinépolis del País, S.A. de C.V.* 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

329 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Fecha: 27-4-2004. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en <http://www.eldial.com/> Referencia AA20F2 Otros datos: Causas 127761 y 127760. Szawarski Daniel vs. MTM Video Producciones.

**236. Daño patrimonial. Apreciación. Incumplimiento del editor.
Sentencia de 5-7-2002. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Sala D. Argentina.**

El contrato de edición impone al editor distintas obligaciones. La primera es, ciertamente, la reproducción o impresión propiamente dicha. Pero luego debe difundir y vender la obra , pues en ello radica el fin del contrato, y pagar al autor la retribución convenida haciéndose las rendiciones de cuentas correspondientes....

Ello sentado, pienso –en contra de lo interpretado por el juez- que la sola reproducción de la obra no impide la resolución del contrato por culpa del editor, siempre –claro está- que éste hubiese incumplido con algunas de las otras obligaciones mencionadas y que los incumplimientos revistan cierta entidad.

... pueden reprocharse a la editora varios incumplimientos relevantes. Tales: 1) haber liquidado derechos de autor por un monto sensiblemente inferior al que se encontraba convencionalmente obligado; 2) haber omitido rendir cuentas respecto de más de un centenar de ejemplares vendidos, y 3) haber interrumpido incausadamente la obligación, legal y contractual, de difundir y vender la obra.

En estas condiciones y valorando que los derechos y obligaciones de las partes se extienden hasta el año 2014, considero justo, y así lo propongo, declarar la resolución del contrato de edición por culpa de la demandada.

Conforme dicha norma legal, resueltas las obligaciones emergentes del contrato por incumplimiento del deudor, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios (...).

Procede entonces acoger, en concepto de daño emergente, la reparación reclamada por las diferencias de liquidaciones analizadas , la que fijo en , suma que resulta de detracer al importe que debió abonarse por los ochocientos noventa y cuatro ejemplares que fueron objeto de las cuentas , el monto total percibido por las autoras (...)

También corresponde hacer lugar a la pretensión por lucro cesante... A tal efecto descontaré al número de ejemplares editados (tres mil), la cantidad de libros vendidos según las liquidaciones recibidas por las autoras y las unidades exentas de regalías Lo cual arroja un saldo de mil setecientos noventa y seis ejemplares.

Sobre tales bases y recordando, nuevamente, que la editora se obligó a abonar un 10% sobre el precio de catálogo, estimo la ganancia frustrada por el incumplimiento de la editora la suma de (...).

Por último considero que no cabe hacer lugar al agravio relativo a la desestimación del daño moral, habida cuenta de que las actoras no han producido ninguna prueba que demuestre que el incumplimiento contractual de la editora les hubiese producido un efectivo menoscabo en su patrimonio espiritual.³³⁰

237. Publicación de la obra sin licencia del autor. Sentencia de 18-3-1980. Supremo Tribunal Federal. Brasil.

Publicada la obra sin la licencia de su autor o de su propietario, debe pagársele como indemnización el valor de toda la edición en base al precio estimado para los ejemplares genuinos, o en aquel por el cual sean evaluados.³³¹

238. Daños Reparación. Carácter resarcitorio. Daños punitivos. Daños didácticos. Sentencia de 31-1-2008. Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo. Brasil.

La doctrina y la jurisprudencia reconocen la duplicidad del carácter indemnizatorio didáctico (o daño punitivo) en contra del infractor para reparar al ofendido, estando claro que por no tratarse de una reparación «in natura», la indemnización monetaria viene apenas a reducir, a aminorar el sufrimiento causado por el infractor (...)

(...) el Juzgador debe encontrar un quantum indemnizatorio que atienda a las necesidades de reducir el sufrimiento de la víctima, sin enriquecerla indebidamente, pero que atienda también al carácter didáctico destinado a alertar al infractor para que no reincida.³³²

330 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D. Fecha: 5-7-2002. Jurisdicción: Judicial. Fuente: Texto del fallo a través del Portal Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en <http://www.dpi.bioetica.org/jurisdpi/jurisprudencia.htm> Otros datos: B., Alicia I. y otro vs Editorial Actilibro S.A. <http://www.dpi.bioetica.org/jurisdpi/jurisprudencia.htm>

331 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Fecha: 18-3-1980. Jurisdicción: Judicial. Fuente: Texto del fallo en "Jurisprudencia Brasileira" Ed. Juruá. Curitiba, 1985, pp. 84-89. Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Recurso Extraordinario No. 87-746. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

332 Brasil. Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo. Fecha: 31-1-2008. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal de Justicia Estado de São Paulo, en <http://cjo.tj.sp.gov.br> Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Apelación Civil No. 2174534900. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

239. Daños Reparación. Marco conceptual. Sentencia de 4-2-1991. Tribunal de Alzada de Río de Janeiro. Brasil.

Tratándose de la violación de un derecho objeto de expresa protección legal, el daño resulta de la propia exhibición irregular de la obra cinematográfica, prescindiendo de cualquier otra demostración de su ocurrencia. La utilización de la obra ajena sin previa autorización priva al propietario de recibir sus derechos autorales, lo que basta para caracterizar el daño indemnizable.³³³

240. Daño Patrimonial. Apreciación. Uso no autorizado. Obra televisiva. Sentencia de 7-3-2005. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Argentina.

Se ha decidido que el autor tiene derecho al beneficio que hubiera podido obtener de no mediar la utilización ilícita o la mejor remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explotación, destacándose que por esta razonable alternativa se evita que sea más beneficioso infringir el Derecho de autor que respetarlo, pues si el utilizador paga un precio más bajo en juicio que negociando con el titular del derecho se alientan las infracciones (CNCiv. Sala G, marzo 21/1994, «Moreno, Norberto Venancio c/Iglesias, Julio y otros s/daños y perjuicios», Lexis n° 17/6684.

De ahí que la entidad del daño patrimonial por el uso –sin autorización– de los micros de su autoría, estimada por el actor en su demanda sobre la base de los presupuestos para la realización de aquellos y para la negociación del beneficio económico de su obra, en los que se computan también los costos de los recursos técnicos y humanos, constituya un elemento de convicción de gran utilidad para valorar el perjuicio derivado de esa utilización ilícita, aun cuando no se trate de una demanda del cobro del precio de un contrato de locación de obra, ni del reclamo fundado de la frustración de un contrato, pues todos estos supuestos tienen algo en común vinculado con la valoración de la obra, más allá de las variantes que cada una de esas hipótesis singulares pudiera presentar, pero como aduce el actor en su memorial los presupuestos y los montos establecidos como costos de realización de los micros fueron parámetros o pautas para la valoración del perjuicio que a ella le produjo la transgresión por los demandados a sus derechos de autor.³³⁴

333 Brasil. Tribunal de Alzada de Río de Janeiro. Fecha: 4-2-1991. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo en “Direito Autoral” (Serie Jurisprudencia) Ed. Explanada. Río de Janeiro, 1993, pp. 126-128. Traducción: Ricardo Antequera Parilli. Otros datos: Apelación Civil 11.672/90. www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

334 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Fecha: 7-3-2005. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: Texto del fallo a través del Portal Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en <http://www.dpi.bioetica.org/jurisdpi/jurisprudencia.htm>

241. Derecho Patrimonial. Reproducción. Sentencia de 5-11-1985. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Argentina.

Una vez transcurrido el plazo por el cual el intérprete de una canción popular otorga su consentimiento para la reproducción de la fijación de sus interpretaciones, y no habiéndose contemplado la cesión de tal autorización, el intérprete tiene derecho a demandar daños y perjuicios materiales y morales ocasionados por la subsiguiente publicación no autorizada de las obras que contienen su interpretación, efectuada por otro productor fonográfico cesionario de los derechos del productor original.³³⁵

242. La indemnización por la violación del derecho a la propia imagen en el fallo de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia de 21 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo en Revisión 1121/2007). México.

La jurisprudencia mexicana incluye un fallo dictado por la mayoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en virtud del cual, se exige la intervención de la autoridad administrativa como condición para acceder al ejercicio de la acción indemnizatorio por daños y perjuicios relacionados con una violación a la legislación autoral. Se trata de la sentencia de 21 de mayo de 2008, que es una continuación de la de 17 de marzo de 2004 en la que la propia Corte impuso el mismo requisito para el ejercicio de la acción indemnizatoria por una infracción marcaria. Igual que en el caso fallado en 2004, en la sentencia de 17 de marzo de 2008, la Corte vuelve a insistir en el **alto grado de especificidad de la estructura normativa de las disposiciones reguladoras del Derecho de autor** como justificación para que sea la autoridad administrativa la primera que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia del ilícito en materia autoral. Este **alto grado de especificidad de la estructura normativa de las disposiciones reguladores del Derecho de autor**, en opinión de la mayoría de los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es invocado por la Corte para justificar una vez más la intervención obligatoria de la autoridad administrativa como condición *sine qua non* para el ejercicio de la acción de indemnización, tal como se había admitido en la sentencia de 17 de marzo de 2004. En la sentencia de 21 de mayo de 2008 la Suprema Corte dice expresamente:³³⁶

335 Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C. Fecha: 5-11-1985. Jurisdicción: Judicial (Civil). Fuente: ÉMERY, Miguel Ángel: *"Infracciones y sanciones en materia de Derechos conexos, en el derecho de los países latinoamericanos"*, en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano de la Propiedad Intelectual. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991. Tomo II, pp. 881-882.

336 La sentencia de 21 de mayo de 2008 y el voto particular del Ministro José Ramón Cossío. En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia hay mayoría pero no unanimidad en lo relativo a la justificación para imponer el obstáculo procesal que

() el juez que conozca de la demanda respectiva, sin la previa tramitación de ese procedimiento administrativo, está impedido para determinar la existencia o inexistencia de la violación a los derechos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como presupuesto de la acción de indemnización por daños y perjuicios, por infracción a los derechos de propiedad industrial y a los de autor, es necesaria la declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de que se cometió la aludida infracción, **por ser la autoridad administrativa especializada que mejor conoce esa materia**, y que por disposición de ley es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente.

Estos criterios son igualmente aplicables, a juicio de este Tribunal Constitucional, para los derechos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, **dada la especificidad de su regulación**.

Las disposiciones reguladoras del Derecho de autor, entrañan una estructura normativa con un alto grado de especificidad que excluyen la posibilidad de que con fundamento en una norma legal de aplicación general de Derecho Civil, sean los órganos jurisdiccionales quienes determinen la existencia o inexistencia de las infracciones en la materia.³³⁷

exige la intervención del IMPI como requisito previo de procedibilidad para el ejercicio de la acción de indemnización por la infracción de un derecho previsto en la legislación autoral. El voto particular del Ministro Cossío rescata las nociones de hecho y de Derecho que, junto con el fallo de la mayoría, habrán de servir para resolver casos futuros que involucren materias y situaciones similares a las del fallo de 2008 de la Corte. A diferencia del asunto resuelto por la Primera Sala de la Corte en sentencia de 17 de marzo de 2004, el asunto resuelto por la misma sala en sentencia de 21 de mayo de 2008 no es obligatorio para otras autoridades en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En cambio, el asunto resuelto por la Primera Sala en 2004, sí es obligatorio para otros Tribunales, toda vez que el objeto de ese negocio involucraba la denuncia de una *Contradicción* con la finalidad de que la Suprema Corte determinara cuál de los dos criterios debe prevalecer en negocios similares de los que conozcan otros Tribunales conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 192 de la Ley de Amparo. *Artículo 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (Segundo párrafo) Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. (Tercer párrafo) También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.*

337 Estas reflexiones también debieran conducir a la instrumentación de correctivos tales como la adopción y creación de Tribunales especializados, pero sobre todo de funcionarios judiciales especializados en la materia como resultado de décadas de práctica profesional y docencia, tal como ha ocurrido en los últimos años en la Suprema Corte actualmente integrada no sólo por funcionarios de carrera judicial sino por practicantes y académicos del alto nivel que han llevado su experiencia y conocimientos al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia. El honesto reconocimiento de las limitaciones aludidas en la sentencia de la Corte de 21 de mayo de 2008 justifica reflexión sobre la necesidad de adoptar otras medidas correctivas enfocadas a reducir los inconvenientes ahí descritos como es la adopción de la figura del *special master* o *special counsel*. Esta figura se comenta en el trabajo RANGEL ORTIZ Horacio, La acción de responsabilidad civil por la infracción de una marca registrada en la sentencia de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en: *Libro homenaje Dr. Mariano Uzcatogui Urdaneta* editada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Privado y la Universidad de Los Andes, Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3π), Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Complejo Universitario La Liria. Edificio de Postgrados, piso 1), Mérida, Venezuela 2010.

243. La opinión de la autoridad administrativa como prueba en el juicio por daños y perjuicios en la vía civil y la sentencia de 21 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. México.

La Corte no se ha limitado a establecer que la autoridad administrativa está facultada para intervenir en temas de respeto y observancia del Derecho de autor, sino que ha considerado que el dictamen que finalmente rinda –que puede ser o no impugnado ante jueces federales que tienen la última palabra sobre el tema de la infracción y que, además de temas de Derecho intelectual conocen de una amplia gama de negocios –, puede ser ofrecido como prueba en el juicio civil que involucra el ejercicio de la acción de reparación, esto es, de la acción indemnizatoria por daños y perjuicios, en los términos que se reproducen a continuación. El Ministro Cossío discrepó. Esta es la tesis de la Corte de 21 de mayo de 2008:

DERECHOS DE AUTOR. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL SER ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES QUE CONSTITUYEN BASE Y PRUEBA FIRME DE LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, PUEDEN UTILIZARSE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA CIVIL. Aun cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es un Tribunal jurisdiccional sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene la facultad de sustanciar los procedimientos de declaración de infracción administrativa por violación al artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por el uso indebido del retrato de una persona, emitiendo la resolución correspondiente, la cual implica un acto materialmente jurisdiccional suficiente y eficaz para constituir base y prueba firme de la existencia de la infracción, la que al ser un elemento altamente especializado, posteriormente puede utilizarse en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil; de ahí que esa declaración previa, lejos de perjudicar a quien considera violentados sus derechos autorales, lo beneficia, pues para que un hecho ilícito provoque responsabilidad civil, es menester que concurren los siguientes elementos de la responsabilidad: la comisión de un hecho, la producción de un daño moral o material en perjuicio de otra persona y una relación de causa y efecto entre los dos elementos anteriores. Así, el juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios deberá ponderar si éstos fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en su caso, determinar el monto de la indemnización que

*en relación con la infracción de que se trata, corresponde a una cuantía que según el artículo 216 bis de la Ley citada, no puede ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados en dicha Ley.*³³⁸

244. La acción de enriquecimiento ilegítimo por la infracción del Derecho de autor y la reclamación de daños y perjuicios en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. *Guía Roji, S.A. de C.V. vs. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. México.*

La exigencia de agotar la instancia administrativa ante el IMPI como condición para el ejercicio de la acción civil por la violación del Derecho de autor respecto de una obra autoral, ha sido materia de un fallo dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (el de Ciudad de México). Se trata del caso que involucra la reproducción no autorizada de mapas cuyos derechos autorales corresponden a la empresa Guía Roji, S.A. de C.V., que concluyó con la sentencia dictada por este Tribunal Colegiado en Materia Civil el 30 de septiembre de 2009 (Amparo Directo: D.C. 11172009 Quejoso: *Guía Roji, S.A. de C.V.*). La sentencia de 30 de septiembre de 2009 sostiene que en el asunto por infracción del Derecho de autor del que estaba conociendo este Tribunal Colegiado no era necesario el requisito de procedibilidad previsto en las sentencias de 2004 y 2008. Como explicación para conocer de la demanda civil planteada por Guía Roji y darle curso sin contar con la declaración de infracción de la autoridad administrativa a que se refiere el fallo de la Corte de 2004, el Cuarto Tribunal Colegiado hizo notar el hecho de que en el asunto de la Primera Sala de la Corte de 2004 lo que estaba de por medio era un derecho de propiedad industrial, en tanto que lo que se estaba ventilando en el negocio planteado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil no era un derecho de propiedad industrial sino un Derecho de autor:

“ no puede resolverse este caso aplicando el criterio que sostiene la jurisprudencia 13/2004 porque ésta versa sobre propiedad industrial y la materia del presente caso es sobre derechos de autor...”

338 Amparo directo en revisión 1121/2007. *Diego Pérez García*. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo. Registro No. 169113. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Agosto de 2008, Página: 48. Tesis: 1a. LXXXI/2008. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. Nota: Sobre el tema tratado existió denuncia de contradicción de tesis 405/2009 en el Tribunal Pleno. El criterio que aquí se sostiene fue ratificado con el voto en contra del Ministro Cossío.

En efecto, los antecedentes del caso muestran que la empresa Guía Roji hizo valer una serie de razones ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil por las cuales estimaba que el Juzgado Civil 48° que se negó a darle curso a la demanda presentada por la propia *Guía Roji contra Radiomóvil Dipsa* por violación de Derecho de autor, debió haberle dado curso a dicha demanda y dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, pero no abstenerse de conocer del asunto como lo hizo al negarse a darle curso a la demanda de *Guía Roji contra Radiomóvil*. Esas razones incluían motivos tales como el hecho de que la demanda que se presentó por *Guía Roji contra Radiomóvil* no era una reclamación de pago de daños y perjuicios –como en el asunto del que conoció el Pleno de la Corte en 2004–, sino una demanda por enriquecimiento ilegítimo. Aun cuando la parte resolutoria propiamente dicha no vuelve a hacer referencia a esta circunstancia, todo indica que esta diferencia también influyó en el sentido del fallo del Cuarto Tribunal Colegiado, particularmente cuando el Tribunal se refiere a esta diferencia al relatar los antecedentes del caso:

No toda reclamación de pago de daños y perjuicios (en materia de propiedad intelectual) requiere una declaración previa de infracción administrativa. De obrar así se estaría negando el acceso a la justicia en esos casos (véanse páginas 39 y 40 de la sentencia de 30 de septiembre de 2009)

En efecto, en los antecedentes de la sentencia se hace referencia expresa al hecho de que en ese negocio no estaba de por medio una reclamación de daños y perjuicios, como forma de reparación del daño causado por la comisión de un hecho ilícito, que fue el tema central del negocio del que conoció la Primera Sala de la Corte en 2004, sino de una demanda por enriquecimiento ilegítimo:

La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 17 de marzo de 2004 no es aplicable al caso de una demanda por enriquecimiento ilegítimo por la explotación no autorizada de una obra autoral. La sentencia de la Suprema Corte sólo exige el requisito previo cuando la acción es la reclamación de daños y perjuicios (véase página 44 de la sentencia de 30 de septiembre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil).

Entre los antecedentes que sirven de apoyo a los puntos resolutivos de la sentencia propiamente dichos, el Cuarto Tribunal Colegiado cita el argumento invocado por Guía Roji consistente en el voto particular del Ministro Cossío en el Recurso de Revisión del que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte en la sentencia de 21 de mayo de 2008 (Amparo en Revisión 1121/2007):

El derecho involucrado no es un derecho de propiedad industrial ni un Derecho de autor, es un derecho de la personalidad, un derecho a la propia imagen, distinto a un derecho de propiedad industrial (véase página 46 de la sentencia de 30 de septiembre de 2009 donde se hace referencia a la sentencia de 31 de mayo de 2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte).

En los antecedentes que sirven de apoyo al fallo contenido en la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado también se citan otras consideraciones como aparecen en el voto particular del Ministro Cossío invocado como fuente de Derecho por el abogado de Guía Roji:

Lejos de propiciar la agilidad y solución expedita de los asuntos, implica un doble procedimiento forzoso. Se viola el principio de justicia pronta y expedita.

245. El monto del daño moral por una violación autoral en la sentencia de 2 de diciembre de 1993 dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el caso *Editorial Trillas, S.A. de C.V. México.*

La discrecionalidad que tiene el juez para fijar el monto del daño moral causado en asuntos que involucran la violación al Derecho de autor, permite fijar un monto más bajo que el pretendido por el actor, pero no más alto, dice la sentencia de 2 de diciembre de 1993 dictada por el Tribunal en el caso *Editorial Trillas, S.A. de C.V.*:

DAÑO MORAL. EN LA DETERMINACIÓN 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. 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, aun 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.*³³⁹

La siguiente tesis complementa el criterio anterior:

*DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR SU MONTO, TRATÁNDOSE DE DERECHOS DE AUTOR. 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 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 1916 del código sustantivo citado, eliminando el porcentaje límite antes regulado en ese numeral para la reparación del daño moral, ello no implica 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, determinará 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.*³⁴⁰

339 México. 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. Registro No. 213098 –SCJN. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*. Tomo: XIII, Marzo de 1994, Página: 339. Tesis Aislada. Materia Civil.

340 *ídem*.

CAPÍTULO XLII

El respeto del Derecho de autor y los Derechos conexos en el entorno electrónico y digital.

Las discusiones de la vida de todos los días relativas a las circunstancias y situaciones en que la reproducción no autorizada de una obra ajena constituye una violación al Derecho de autor o una conducta permitida han sido resueltas por la jurisprudencia y las legislaciones comparadas con criterios comunes en algunos casos y discordantes en otros. Con la llegada masiva del uso de Internet desde hace dos décadas, y con ella la presencia de todo tipo de obras amparadas por el Derecho de autor en el entorno digital, era natural que estas discusiones y debates se trasladaran a ese nuevo entorno desconocido por la jurisprudencia y las legislaciones comparadas. Llevadas estas discusiones al entorno digital, era inevitable que estuvieran acompañadas de distintos tipos de agravantes, por razón de lo desconocido del tema, para todos los que intervenían en el debate representados, desde luego, por los propios autores y titulares de Derechos conexos, los usuarios, los representantes legales de unos y otros, autoridades judiciales, funcionarios administrativos, legisladores y funcionarios de organismos internacionales. La cuestión era delicada, pues, de una u otra forma, directa o indirectamente, todos estos personajes estaban involucrados en el escenario digital en cualquiera de las capacidades señaladas. Hubo quienes afirmaron que la era digital era el fin del Derecho de autor; otros sostenían la necesidad de legislar a nivel nacional e internacional sobre el tema para permitir la subsistencia del sistema por mandato del legislador; en tanto que otros, más serenos y hasta despreocupados, afirmaban que todo lo que había que hacer era aplicar los criterios legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios existentes al nuevo entorno digital, haciendo los ajustes necesarios, como tuvieron que hacerse cuando surgió la posibilidad de reproducir obras con y sin autorización a través de la radio, y más delante de la televisión. Admitido que una buena parte del problema consistía justamente en instrumentar los ajustes necesarios al momento de interpretar las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia autoral, la realidad de las cosas es que la jurisprudencia estaba aportando soluciones con frecuencia contradictorias, de modo que todavía quedaba un largo camino jurisprudencial por recorrer hasta llegar a una especie de consenso nacional e internacional como suele ocurrir con otras materias vecinas al Derecho de autor y ajenas a él. Con independencia de los inconvenientes que acarrea el enfoque pragmático y realista que dejaba las cosas en manos de la jurisprudencia, de todos es sabido que era la solución menos mala, y fue la que se instrumentó en la primera parte de la década de los años noventa, hasta que a mediados de esa década se llegaron a obtener consensos jurisprudenciales, doctrinarios, empresariales y sociales que permitieron la adopción de dos tratados

internacionales conocidos coloquialmente como los *tratados Internet*, que contenían algunas soluciones que provenían de estos primeros años de convivencia del Derecho de autor con el entorno digital. Es así como se firman los instrumentos a los que también se les designa los *Tratados de la OMPI de 1996* que fueron referidos de manera breve con anterioridad, y a través de los cuales, se actualiza cierta protección a favor de los autores y ciertos titulares de Derechos conexos:

- *Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y*³⁴¹
- *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996*³⁴²

Los criterios contenidos en estos dos instrumentos internacionales debían reflejarse en las legislaciones, prácticas y jurisprudencias nacionales de sus miembros. La aclaración, parcial en la mayoría de los casos, de temas sobre los que antes se especulaba permitió a los personajes antes mencionados involucrarse en todo tipo de temas y situaciones vinculadas con el uso y la presencia de obras amparadas por el Derecho de autor y los Derechos conexos en el entorno digital.

Simultáneamente, los jueces responsables de dirimir controversias relacionadas con la reproducción no autorizada de obras, interpretaciones, ejecuciones en el entorno digital, continuaron conociendo de juicios en los que estos temas y discusiones estaban presentes, de donde ha resultado una jurisprudencia internacional todavía embrionaria pero útil y práctica para una serie de situaciones que tienen en común: la presencia de una obra (o una interpretación, ejecución o producción de un fonograma) en el entorno digital sin autorización del titular de los derechos, y una inconformidad por parte del titular de esos derechos por razón de esta presencia, reproducción, comunicación o puesta a disposición del público en Internet sin autorización.

Las investigaciones practicadas por el autor sobre fallos, resoluciones y sentencias relativas a estos temas ponen de manifiesto la existencia de cerca de un centenar de fallos sobre temas autorales en el entorno digital que no es posible reproducir en una obra de esta naturaleza. Existe material jurisprudencial suficiente para clasificar en distintas categorías y materias

341 El texto en español puede consultarse en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/trtdocs_wo033.html. Un estudio de este tratado en nuestra lengua puede consultarse en ANTEQUERA PARILLI Ricardo, EL NUEVO TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (WCT 1996), *ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR*, ISSN 1139-3289, TOMO 18, 1997, págs. 47-72.

342 El texto en español puede consultarse en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/trtdocs_wo034.html. Un estudio de este tratado en nuestra lengua puede consultarse en ANTEQUERA PARILLI Ricardo, EL NUEVO TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS, *ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR*, ISSN 1139-3289, TOMO 20, 1999, págs. 29-54.

dependiendo de los factores comunes a todo tipo de discusión autoral. En estas circunstancias, el autor dirige la atención del lector en busca de criterios, información y textos de sentencias sobre el Derecho de autor en el entorno digital en las fuentes consultadas por el autor y que con gusto comparte con el lector no iniciado en estos temas, y que están encabezadas por una colección de jurisprudencia sobre la explotación de la obra en el entorno digital. La colección está disponible en nuestra lengua lo mismo para sentencias dictadas en América Latina (aproximadamente una decena de fallos dictados por los tribunales argentinos, chilenos y peruanos) que en Estados Unidos, Canadá, España y otras naciones europeas. Esta colección es accesible gratuitamente para el usuario en la dirección <http://www.cerlalc.org/derechoonline/dar/index.php> cuya consulta invitará al lector, de modo inevitable, a dedicar varias horas frente al computador, complacido de tener frente a él esta joya de la jurisprudencia comparada, magistralmente comentada por el doctor Ricardo Antequera Parilli.

A los fines de dar sólo una pequeña muestra de los fallos dictados en América Latina que involucran temas autorales en el entorno digital y electrónico, a continuación se presentan las siguientes sentencias:

246. Transmisión digital. Obra literaria. Derecho moral. Plagio. Sentencia de 22 de mayo de 2001 de la Cámara Nacional de Casación Penal. Argentina.

La reproducción no autorizada de material vinculado con el Derecho de autor en el ámbito digital es fuente de reclamaciones por la violación a los derechos económicos pecuniarios o patrimoniales. Las reclamaciones formales que se han hecho no se limitan a este ámbito, pues éstas se extienden también al ámbito de los derechos morales, es decir, incluido el derecho a revindicar la paternidad de una obra, como aconteció en el juicio fallado por el tribunal argentino que conoció de este negocio:

(...) expresó el recurrente que promovió querrela en su carácter de autor del libro "Botín de Guerra", en función de lo normado por la ley 11.723. En esa oportunidad acompañó un ejemplar de la obra y, además, la síntesis argumental de la película homónima dirigida por el querrellado Blaustein que apareciera en Internet...

Adujo que del cotejo de ambas piezas procesales surge sin la menor duda cómo párrafos íntegros de su autoría fueron plagiados sin que, en página alguna, figurara su nombre como autor de la obra original.

La defensa planteó la excepción de falta de acción fundándola en el hecho que de la página de Internet fue “subida” con anterioridad al registro del libro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor por cuya razón y por imperio del art. 63 de la ley 11.723 su planteo era improcedente.

La Cámara dijo:

La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual no es, en el sistema de la Ley 11.723 una condición sine qua non para el funcionamiento de la tutela penal. Basta para demostrarlo observar que en el inciso a) del artículo 72 se contempla como hipótesis punible la edición, venta o reproducción por cualquier medio o instrumento de “obras inéditas” o sea de obras cuya inscripción no puede en principio admitirse por o estar editadas. Lo mismo ocurre para el supuesto contemplado en el inciso c) de esa disposición que castiga al que edite, venda o reproduzca “una obra” (a diferencia del inciso b) no interesa que haya sido editada o no) suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto.

El concepto de propiedad intelectual, insisto, abarca algo más que el valor pecuniario y ello es precisamente el derecho a la paternidad o incolumidad de las obras del espíritu, tanto o más digno de protección que el primero...³⁴³

247. Almacenamiento electrónico. Reproducción. Tecnología digital. Sentencia de 26 de agosto de 2002. Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI. Perú.³⁴⁴

El caso involucraba la cuestión de precisar si el almacenamiento de una obra protegida por el Derecho de autor en el disco duro de una computadora era o no una reproducción en el contexto autoral. La cuestión fue resuelta en sentido afirmativo:

Se entiende por reproducción toda fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico y la obtención de copias de todo o parte de ella. En ese sentido, el incorporar un programa de ordenador al disco duro de una computadora constituye un acto de reproducción.

343 www.dpi.bioetica.org y www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php

344 Resolución No. 780-2002/TPI/INDECOPI.

En consecuencia es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.

El fallo ha generado el siguiente comentario por parte de Antequera:³⁴⁵ Si analizamos el artículo 9.1 del Convenio de Berna, el derecho de reproducción se extiende a “cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”, al tiempo que el 9.3 del mismo instrumento aclara que “toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del Convenio. Formulemos entonces otra pregunta ¿es el almacenamiento electrónico una forma de reproducción? La respuesta también es afirmativa porque aunque se acogiera la interpretación restrictiva en cuanto a limitar el concepto de reproducción a la realización de, por lo menos, una copia, lo cierto es que al almacenarse la obra electrónicamente se obtiene otro ejemplar, de manera que queda sometido a su autorización previa. Pero, además, es incierto que la reproducción esté supeditada necesariamente a la obtención de una copia, no solamente porque las disposiciones citadas extienden la reproducción a cualquier forma o procedimiento, sino también porque el artículo 9.3 del Convenio de Berna se refiere a la “grabación,” que es sinónimo de “fijación,” de lo que no hay dudas que comprende el almacenamiento electrónico independientemente de que la fijación sea “efímera” o “permanente.” De allí la “Declaración concertada” al artículo 1.4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, según la cual “el derecho de reproducción, tal como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular, la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna”. Una disposición equivalente se ubica en la “Declaración Concertada” a los artículos 7, 11 y 16 del Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecución y Fonogramas.



Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 740 54 28