

HACIA EL NUEVO DERECHO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Manuel BECERRA RAMÍREZ

A la memoria del maestro Jorge Barrera Graf

1. Introducción

En materia de regulación de la propiedad intelectual México se está enfrentando a cambios fundamentales. La idea es, sobre todo, crear un clima propicio para la inversión extranjera y una mayor seguridad para la propiedad intelectual con miras a la concreción de uno de los proyectos económicos más importantes, para México, de finales de siglo.

A partir de 1991 la legislación mexicana sobre propiedad intelectual empieza a dar un cambio de carácter radical. Sobre esa materia, el Estado mexicano se mueve desde una posición que ahora se califica como “defensiva” a otra de “apertura”.

Si se ve a la legislación de 1991 en retrospectiva, en el marco de los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es posible observar que la expedición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor fueron movimientos para alcanzar niveles de protección a la propiedad intelectual adecuados a las exigencias, fundamentalmente, de los Estados Unidos.

Una vez que la legislación mexicana se adecue a los cambios propuestos por el TLCAN podremos decir que la política legislativa del Estado mexicano habrá dado un giro de 360 grados, dejando atrás el modelo “defensivo” para adoptar el modelo prevaleciente en los Estados Unidos. Al respecto,

aquí se presenta el fenómeno que ya con tino ha observado el profesor Stephen Zamora de la Universidad de Houston, que se refiere a la “americanización del derecho mexicano”.¹ Esta hipótesis es fácil de probar si nos damos cuenta que como resultado del TLCAN mucho habrá que modificar en la legislación mexicana y poco en la norteamericana y canadiense.

El asunto no es grave si se trata de modificar para modernizar y mejorar nuestra legislación. Donde sí hay motivos de preocupación es cuando nos damos cuenta que este nuevo modelo lleva implícito un nuevo modelo de desarrollo industrial y la aplicación de una serie de instituciones jurídicas que exigen una infraestructura concreta.

En este nuevo modelo de “apertura” la empresa privada, la industria, juegan un papel muy importante cuando tradicionalmente estos sectores han estado protegidos por décadas ante los embates de las empresas extranjeras y ahora en menos de una década el país se abre a la competencia con empresas extranjeras que tienen una enorme infraestructura, la experiencia y la tradición de participar activamente en la creación de invenciones e ideas, que la propiedad intelectual protege.

Para que no se pase el “tren del desarrollo”, el país tiene que crear, con gran rapidez la infraestructura económica, jurídica e institucional para que los grandes actores del desarrollo tecnológico-industrial, como las universidades, la iniciativa privada y el aparato estatal, no solamente se comuniquen sino que interactúen, se nutran recíprocamente, para hacer frente a la poderosa competencia exterior.

Por otra parte, es necesario crear una infraestructura para adecuar los cambios jurídicos: oficinas especializadas con todo lo necesario para decidir sobre patentes, marcas, circuitos integrados, etcétera. Aspecto donde nuestro país es pobre. Se necesitan crear tribunales altamente calificados, que conozcan de la materia de propiedad intelectual. Crear una cultura de respeto, de valoración, de la propiedad intelectual que desgraciadamente no existe en el país.

La experiencia que nos han dado otros países, como Japón, es que no es sólo cuestión de tener acceso a la tecnología extranjera, en algunos casos de punta, sino aprovecharla: asimilarla, adecuarla a las condiciones y

1 Zamora, Stephen, “The americanization of mexican law: non trade issues in the North American Free Trade Agreement”, *Law and Policy in International Business, The International Law Journal of Georgetown University Law Center*, vol. 24, núm. 2, EUA, 1993, pp. 391-459.

necesidades nacionales; a partir de esto, crear una tecnología competitiva a nivel internacional, y a nivel interno multiplicarla.

2. *El concepto de propiedad intelectual*

La denominación de propiedad intelectual ha ganado un gran terreno en lo que se refiere a su aceptación por la doctrina, a pesar de sus críticos que con mucha razón consideran que el nombre apropiado debería ser el de “derechos intelectuales” por considerar que con esa denominación se puede comprender tanto los componentes de la propiedad industrial (patentes, marcas, secreto industrial, diseño industrial, denominaciones de origen, etcétera) y los derechos propiamente intelectuales que son los derechos de autor.²

Esta cuestión que puede ser vista como meramente académica puede ser analizada desde otro ángulo desde el cual se vislumbra una especie de homogeneización, o dicho en términos de moda, globalización del derecho de la propiedad intelectual.

Este concepto, de propiedad intelectual que está ganando, cada vez más aceptación a nivel internacional, es utilizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo especializado vinculado a la Organización de Naciones Unidas (ONU).³

Por supuesto que existe una diferencia entre lo intangible del derecho de autor y lo tangible de los derechos de la propiedad industrial, pero lo irracional de la globalización económica se impone. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) utiliza esta denominación.

3. *El fracaso del nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)*

Los diagnósticos realizados en las décadas de los años sesentas y setentas sobre la actitud dafina de las empresas transnacionales poseedoras de

2 Ver Ángel Medina, David, “Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, *Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio II*, Universidad Iberoamericana, México, 1993, p. 84; Rangel Medina, David y Cristiani, Julio Javier, “Algunos comentarios de carácter práctico al Capítulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”; *Panorama*, *op. cit.*

3 Chisom, Donald and Jacobs, Michael A., *Understanding intellectual property law*, Matthew Bender, New York, 1992, pp. 1-2.

tecnología en relación con la economía de los países subdesarrollados (costo altísimo de la tecnología, venta de tecnología antigua e inadecuada para el país huésped, etcétera),⁴ no tuvieron un impacto contundente en la creación de condiciones de intercambio tecnológico más adecuados a los países subdesarrollados.

Como sabemos, con base en estos diagnósticos se organizó un movimiento ambicioso para conformar un nuevo orden que incluía un derecho de la propiedad intelectual más elástico, menos riguroso. Esto correspondía a una estrategia general de los países subdesarrollados. La legislación mexicana de la década de los setentas en materia de inversión extranjera, transferencia tecnológica, patentes y marcas y derechos de autor son modelos de esta corriente.

Sin embargo, los vientos neoliberales de la década de los ochentas erosionaron poco a poco esta posición por la vía de los acuerdos comerciales de carácter bilateral de los Estados Unidos y los países subdesarrollados que exigen una mayor protección de la propiedad intelectual contra la piratería y la competencia desleal.⁵ Por supuesto, esto en el marco de la crisis económica de los países subdesarrollados que se han denominado como la “década perdida”.

Aunque se han expresado posiciones triunfalistas,⁶ la verdad es que muchas de las reivindicaciones que se hacían siguen vigentes (por ejemplo mucha de la tecnología que se adquiere es una tecnología que está pasada de moda o bien altamente contaminante) pero la situación internacional prevaleciente hace imposible tomar otra posición. Por ejemplo, la necesidad de inversión extranjera, hace que se tengan que modificar las reglas del juego en materia de protección de la propiedad intelectual, como requisito *sine qua non* para que llegue el capital de las empresas transnacionales.

La teoría dominante en materia de economía y del derecho de la propiedad intelectual postula que si los países subdesarrollados aumentan la protección a la propiedad intelectual, obtienen beneficios substanciales como inversión, tecnología y, en general, un crecimiento económico del país. Lo mismo sucede en materia de protección a la propiedad intelectual

4 En la obra de Sábato, Jorge A., *Transferencia de tecnología. Una selección bibliográfica*, CEESTEM, México 1978, podemos encontrar una amplia bibliografía sobre la temática.

5 Enyart, James R., “A GATT intellectual property code”, *Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society*, vol. XXV, núm. 2, junio 1990, p. 53.

6 Por ejemplo llamando a los teóricos de la década de los setentas como “Third World’s high priests”, (ver Enyart, James, *cit.*).

en lo referente a los productos farmacéuticos en donde el efecto es mejorar la salud pública.⁷ Además de que una mayor protección incentiva al inventor, al creador.

Esto tiene elementos de verdad y en parte es sofisma. Lo que es cierto es que, como vimos antes, la inversión exige mayor protección a la propiedad intelectual. También es cierto que atrae tecnología aunque esto no significa que se esté hablando de una verdadera transferencia de tecnología, ya que para eso se requiere una política tecnológica en el interior del país⁸ y ahí las políticas sobre tecnología de los viejos teóricos (diría despectivamente J. R. Enyart “The Third World’s high priests”) siguen vigentes.⁹

El crecimiento económico, por supuesto, no quiere decir desarrollo, el cual está vinculado con la distribución equitativa del producto nacional bruto y, como decíamos, una verdadera asimilación de la tecnología.

En lo tocante al concepto de “mayor protección a la propiedad intelectual, incentiva al creador”, eso está por verse; habría que ver si Beethoven o Bell estaban pensando en sus derechos de autor o de inventor cuando crearon sus inigualables obras.

Sin embargo, también esta verdad es relativa pues actualmente la investigación que lleva a la tecnología de punta está hecha por las grandes corporaciones que calculan hasta el último detalle de sus costos y ganancias y presionan a sus gobiernos para exigir una mayor protección de sus patentes, marcas, etcétera. Hay que ver, por ejemplo, la industria farmacéutica norteamericana que habla de que en 1992 se gastaron cerca de 9 billones de dólares en investigación y desarrollo, además de que mencionan la inversión en tiempo (10 a 12 años de desarrollo, antes de descubrir un producto nuevo y útil), lo que la lleva a exigir un mayor tiempo de protección mediante patentes.¹⁰

7 Rapp, Richard T., and Rozek, Richard P., “How property protection fuels economies”, *Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society*, vol. XXVII, núm. 3, EUA, septiembre 1993, p. 170.

8 En el interesante trabajo coordinado por Edna Jaime y Luis Barrón, se habla de la necesidad, para competir con ventaja en los mercados internacionales, de desarrollar una política tecnológica que incluya una eficiente y correcta adaptación de la tecnología extranjera, su asimilación y desarrollo, así como la institucionalización de la investigación e innovación tecnológica que se vincule estrechamente al proceso de reestructuración de la industria. Ver Jaime, Edna; Barrón, Luis, coordinadores. *Lo hecho en México. Empresas mexicanas y apertura comercial*, Cal y Arena, México, 1992, p. 169.

9 Ver el trabajo de Sábato, J., *op. cit.* Aunque hay que mencionarlo, la diferencia estriba en que la política tecnológica a que se refieren los autores de las décadas de los sesentas y setentas no ponen tanto acento en la iniciativa privada como se hace actualmente.

10 Ver el trabajo del representante de la industria farmacéutica norteamericana (Pharmaceutical

En efecto, el costo de la investigación para el desarrollo es muy alto y los intereses económicos involucrados son muchos; además, hay que tomar en cuenta que la competencia comercial internacional es muy intensa y quien tiene ventaja es quien está en la vanguardia tecnológica. Por supuesto, esto también nos puede ilustrar sobre la idea de que no hay que esperar medidas filantrópicas de los poseedores de la tecnología.

Aunque también hay que reparar en las terribles desviaciones en las que se incurre en los países desarrollados con la protección de la propiedad intelectual. Nos referimos aquí a la experiencia norteamericana en donde los litigios en materia de propiedad intelectual son más lucrativos que el producto del esfuerzo intelectual y así los abogados especializados en esta materia están teniendo un auge sin precedentes. En tiempo de recesión, los propietarios de la propiedad intelectual, dice una revista norteamericana especializada en asuntos jurídicos, “han encontrado nuevas y lucrativas fuentes de ingresos, independientemente de las licencias, precisamente de los litigios.”¹¹

4. *Hacia la creación de nuevos parámetros en materia de propiedad intelectual*

A pesar de que la propiedad intelectual no es una materia estrictamente de carácter comercial en un fenómeno que desde el punto de vista político se puede ver como una respuesta a las propuestas del NOEI, el tema de la propiedad intelectual fue incluido en las negociaciones del GATT, debido a un esfuerzo bien concebido de las empresas e industriales, de los países desarrollados que lograron crear dentro del GATT el Comité de Propiedad Industrial (en inglés *Intellectual Property Committee* —IPC—).

El objetivo, que aunque ambicioso no está lejos de lograrse, es conformar las reglas de comercio no sólo internacionales sino también nacionales; y con ese objetivo se pretende elaborar un código¹² similar a los que el GATT

Manufacturas Association), Harvey E. Bale (Bale, Harvey E. Jr. *The Protection of Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry and the North American Free Trade Agreement, The North American Free Trade Agreement; Its Scope and Implications for North American's Lawyers, Businesses and Policymakers*, American Bar Association, EUA, 1993, pp. 1-36.

11 Reuben, Richard C., “What’s new in intellectual property. Booming in copyright, trademark and patent law”, *ABA Journal*, EUA, January, 1993, p. 73.

12 Recordemos que la propuesta de los países subdesarrollados por crear un Código de Conducta de la Transferencia de Tecnología quedó congelado en la Organización de Naciones Unidas.

ha producido en relación a los productos y subsidios. Este código estaría formado de tres secciones básicas:¹³

- a. Principios fundamentales para la protección de la propiedad intelectual. Se refieren a aquellos principios que ya se contienen en tratados internacionales o leyes “de los países con mayor tradición” y constituyen un “estándar mínimo de protección de la propiedad intelectual”. Estos principios se refieren a los límites de cada uno de los aspectos de la propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales, semiconductores y el secreto industrial.¹⁴
- b. Elementos esenciales relativos a los procedimientos de represión de la violación de la propiedad intelectual.
- c. Mecanismos de consulta y solución de controversias.

Estos principios que por ahora son una propuesta, en la práctica son los actuales parámetros de la legislación en materia de propiedad intelectual a nivel internacional.

Se puede discutir sobre los orígenes de estos parámetros o “patrones” y en esa discusión reconoceríamos dos posturas fundamentales: aquella de los que consideran que estos parámetros son parte de un proceso mundial, producto de la globalización de la economía. Actualmente quien quiera participar debe adecuarse a los “patrones” internacionales, aun los países que antes tenían una economía planificada ahora deben conformar su estructura legislativa interna a lo que ellos dispongan; tal es el caso por ejemplo de China que recién, por primera vez, está regulando a nivel interno el derecho de autor,¹⁵ y no se diga de los estados de Europa Oriental que antes conformaban el bloque socialista, urgidos de insertarse en la economía

¹³ Tomado de Enyart, James R., *op. cit.*, pp. 55-56.

¹⁴ En materia de patentes “se reconoce que la Convención de París es inadecuada” y que los siguientes principios constituyen un patrón internacional: No discriminación. Un país no puede excluir a las medicinas, los químicos, la biotecnología y otras formas parecidas, de la patentabilidad, se debe reconocer una vida promedio de 20 años de la patente. Las licencias obligatorias deben de limitarse; el licenciamiento no se debe impedir al imponer términos y condiciones irracionales a las partes. En lo tocante a las marcas; la protección a través de ellos se hará a tres objetos o dimensiones, dentro de los cuales se incluye la marca de servicios; no se debe de restringir el derecho marcario mediante la exigencia de requerimientos del uso de las marcas conjuntamente con marcas locales; el término de la marca debe ser de 10 años. El derecho de autor. Aquí se sigue a la Convención de Berna, aunque se le adicionan algunos elementos como los programas de cómputo y de bancos de datos. Los diseños industriales: el plazo de protección no debe ser mínimo de 10 años; los semiconductores se deben de proteger, por lo menos por un plazo de 20 años y no se deben de autorizar licencias obligatorias. El secreto industrial: la legislación local debe de contener una protección adecuada.

¹⁵ Ver “Peoples Republic of China. First PRC copyright law will take effect in june”, *World Intellectual Property Report*, vol. 4, núm. 10, octubre 1990, p. 228.

internacional están legislando en materia de propiedad intelectual siguiendo los parámetros mencionados.

Sin embargo, otra postura sería la de considerar la “americanización” del derecho de la propiedad intelectual. Esta postura tiene su fundamentación en varios hechos, por ejemplo: las “sugerencias” que realizan los Estados Unidos de América a los países que no contienen esos “patrones” de protección de la propiedad intelectual (el caso de México lo veremos más adelante), para que modifiquen su legislación.

En efecto, este país, con fundamento en la denominada *Special 301 Intellectual Property Provisions*, de la *Omnibus Trade and Competitiveness Act* de 1988, instrumenta, a través de su representación comercial (*U.S. Trade Representative*), una política comercial que uniendo negociaciones de carácter comercial incluye “sugerencias” de elevar el nivel de la protección de la propiedad intelectual.¹⁶ A esto hay que adicionar el gran éxito que principalmente tuvo este país de lograr incluir el tema de la propiedad intelectual en las actuales negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, en lo que se ha denominado como TRIPS (abreviatura de *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*).

Esta última postura no es desdeñable si tomamos en cuenta también la potencialidad económica de los Estados Unidos que le permite márgenes de negociación comercial ventajosa.

Al final de cuentas, creemos que ambas posturas son ciertas; cada una tiene elementos de verdad. Nos enfrentamos a una realidad innegable: la creación de parámetros mundiales en materia de inversión extranjera; y éstos están siendo conformados fundamentalmente por las iniciativas de los países con más poderío económico, entre otros por los Estados Unidos.

5. La “modernización” del derecho mexicano sobre propiedad intelectual

En el año de 1991 el Congreso de la Unión, mexicano, aprobó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual.¹⁷ Este hecho fue muy significativo por dos razones: la primera porque se rompe con todo un

¹⁶ Ver “United States Trade representative's fact sheet on offending countries under 'Special 301' provision of trade act”, *World Intellectual Property Report*, vol. 4, núm. 6, junio 1990, p. 138.

¹⁷ *Diario Oficial* del día 27 de junio de 1991.

esquema legislativo adoptado en la década de los sesentas y setentas y con una estrategia de industrialización de nuestro país, caracterizadas por una amplia protección a la industria nacional frente a las empresas transnacionales. Lo que constituía lo que ahora se ha denominado como una actitud “defensiva”, “proteccionista” del Estado mexicano. En esta línea se encontraba la Ley sobre el Registro de las Transferencias de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas (del 28 de diciembre de 1972); la Ley de Invenciones y Marcas (publicado en *Diario Oficial* el 1º de febrero de 1976), la Ley de Derechos de Autor e inclusive la Ley de Inversiones Extranjeras.

Pero hay que recordar que era una corriente fomentada por países subdesarrollados como India, Argentina, Brasil, Venezuela, Nigeria, Corea, Filipinas, etcétera, incluyendo a nuestro país.

La segunda razón tiene que ver con el momento de aparición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual (LFPI), el cual fue muy significativo, pues precisamente en ese momento se negociaba la propiedad intelectual tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, como en el GATT y la LFPI; significaba dejar sin materia la posición mexicana.

No está por demás señalar que los cambios mexicanos significaron un rompimiento de la tradición mexicana y una especie de “pago” de entrada a la negociación del TLCAN. Más adelante abundaremos sobre este aspecto.

Los aspectos más relevantes de la LFPI son:

a) Realiza una apertura a nuevas áreas de protección. Lo más significativo es la apertura a nuevas áreas de protección tecnológica que antes estaban soslayadas por la legislación mexicana; por ejemplo: las variedades vegetales y la biotecnología de obtención de farmacológicos, medicamentos, alimentos y bebidas fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, hormonas y vacunas; procedimientos genéticos para la obtención de especies animales y vegetales, o sus variedades; microorganismos; productos químicos y aleaciones.¹⁸

Simplemente la protección de las invenciones en el área de la industria farmacéutica significa una verdadera revolución en México, si tomamos en

18 Ver Villarreal Gonda, Roberto, “La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial”, *Comercio Exterior*, vol. 41, núm. 11, México, noviembre de 1991, pp. 1057-1065; y Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad industrial en México. Nueva ley para su fomento y protección*, Edit. Porrúa, S. A., México, 1992, 220 pp.

cuenta que a nivel internacional las empresas transnacionales de la industria farmacéutica constantemente están reclamando una protección a sus invenciones y ahora con la protección se “abre la nuez”.

Aunque hay que mencionar que ya estaba prevista esta posibilidad, pero hasta el año de 1997.¹⁹

Habría que ver, mediante otro tipo de análisis, qué tanto se van a desarrollar estas áreas tecnológicas en nuestro país, en el sentido de que se hable de un desarrollo de la tecnología mexicana. La versión oficial sostiene que esta medida tiende a “estimular por igual, en todos los sectores relacionados con la tecnología, las inversiones para el desarrollo industrial de nuevos productos y procesos de fabricación”.²⁰ Lo cual es muy cuestionable puesto que el “proceso permanente de mejoras en la tecnología” depende de diferentes factores como la creación de una cultura científica (esto tiene que ver con una política educativa adecuada), incentivos materiales para el creador, una mayor participación de carácter material de la iniciativa privada en la creación científica, etcétera; no sólo, como se afirma, de una mayor protección de la propiedad intelectual, lo cual puede ser benéfico para las empresas extranjeras que en condiciones idóneas son factor importante en la creación y poseen tecnología en forma monopólica.

Sin embargo, hay que mencionar que un aspecto positivo, a todas luces, es aquel mediante el cual se ordena publicar las solicitudes de patentes a los 18 meses de su presentación ante la autoridad,²¹ con esto hay un avance en lo que se refiere a publicidad de las patentes, lo que las hace más accesibles.

Por otra parte, en esta línea de apertura a nuevas áreas aparece, por vez primera en la legislación mexicana, el modelo de utilidad²² y se protege el secreto industrial.²³

b) Se amplía el plazo de protección para patentes, de 20 años a partir de la fecha de solicitud y de 10 años para los registros marcarios.²⁴ En el renglón del derecho marcario, se mide la vigencia de protección a partir de la fecha de solicitud del registro,²⁵ y se simplifica la prueba de uso efectivo de las marcas registradas; solamente se requiere que en el momento de la renova-

19 Villarreal, *op. cit.*, p. 1058.

20 *Ibid.*, p. 1058.

21 Artículo 157 de la I.F.P.P.I.

22 Capítulo III de la I.F.P.P.I.

23 Título tercero, capítulo único de la I.F.P.P.I.

24 Artículo 95 de la I.F.P.P.I.

25 *Ibidem*.

ción, bajo protesta de decir verdad, se manifieste que se está usando la marca.²⁶

c) Se concede el derecho de prioridad, de las patentes, siempre y cuando se solicite en México la patente dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.²⁷

d) Se limita enormemente el otorgamiento de licencias obligatorias. Solamente se conceden cuando no se haya explotado después de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde.²⁸ En efecto, las instituciones típicas de la época “proteccionista” o “defensiva” como los discutidos certificados de invención desaparecen, lo mismo sucede con el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Esto es totalmente normal dentro del espíritu liberal que anima la legislación de 1991.

e) Se crea un órgano de carácter técnico-administrativo de la propiedad industrial. La LFPPI crea un organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual hasta la fecha no se ha puesto en funcionamiento, que tendrá entre otras funciones, ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.²⁹

f) Se mejoran los medios de defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Este es un aspecto de gran importancia sobre todo para las empresas extranjeras que constantemente manifiestan que nuestro sistema no es del todo adecuado para la defensa de la propiedad intelectual. Al respecto, para los efectos de este trabajo conviene detenerse un poco para reseñar el sistema mexicano, lo cual haremos más adelante.

g) En lo tocante a la comercialización es relevante que la LFPPI fomenta el funcionamiento de las franquicias comerciales.³⁰

Por otra parte, para completar esta somera revisión de los cambios ocurridos en materia de propiedad intelectual, hay que mencionar que también en la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) en el mismo año de 1991 también sufre modificaciones,³¹ que se manifiestan en lo siguiente:

26 Artículo 134 de la LFPPI.

27 Artículo 40 de la LFPPI.

28 Artículo 70 de la LFPPI.

29 Artículo 7 de la LFPPI.

30 *Diario Oficial de la Federación*, 17 de julio de 1991.

31 *Diario Oficial de la Federación*, 17 julio de 1991.

se amplía el campo de protección a otras esferas de la actividad creativa como los programas de computación,³² los fonogramas;³³ se protegen los derechos de autor en general por 50 años;³⁴ además, se incrementan las sanciones civiles y penales en caso de infracción de los derechos de autor.³⁵

6. El procedimiento litigioso dentro de la LFPPI

Se puede decir que la represión en contra de la violación de los derechos de la propiedad intelectual es uno de los temas torales en la relación comercial de México ante el extranjero. Esto es indiscutible si tomamos en cuenta que es insuficiente contar con una legislación de “primera” sin que existan los mecanismos adecuados para reprimir su violación; en otras palabras estamos hablando de represión de la “piratería” práctica que nuestro país tiene la mala fama de practicar a gran escala.

La ley mexicana de 1991 en el extranjero es vista con buenos ojos por su apertura y acercamiento a los “patrones” internacionales; sin embargo, en lo que se refiere a las sanciones por incumplimiento es tomada todavía con reservas, e independientemente de que lo veamos más adelante, fue un tema importante entre México y los Estados Unidos durante las negociaciones del Tratado de Trilateral de Libre Comercio (TLCAN).³⁶

Este aspecto es de gran importancia puesto que está condicionando el clima propicio para la inversión extranjera y los poseedores de tecnología. Digamos que es una condición para el éxito del libre comercio.³⁷

32 Artículo 7 de la LFDA.

33 Artículo 80 de la LFDA.

34 Artículo 90 de la LFDA.

35 Artículos 135-143 de la LFDA.

36 Por ejemplo se afirma que “copyright penalties in Mexico remain low in comparison with vs industry objectives. Mexico’s enforcement efforts pursuant to its new IP laws have been criticized as ineffective in combatting rampant piracy”, (ver Del Valle, Cristina, “Intellectual property provisions of the NAFTA”, *The Journal of Property Rights*, vol. 4, núm. 11, noviembre 1992, N.J, EUA, p. 8.

37 Esta es la tesis de varios trabajos de especialistas norteamericanos, veamos por ejemplo la siguiente opinión: “Ultimately, México’s success in attracting foreign investment and technology may be determined by these types of enforcement issues, for in a free market economy these assets will be attracted only if investors believe that their technologies will truly be protected in México”, Mc Knight, John B.; Muggenburg, Carlos, “Mexico’s industrial property and copyright laws: attracting business with the increased protection of intellectual property rights”, *Newsletter of the International Law Section, State Bar of Texas*, vol. 9, julio 1992, núm. 3, p. 32.

Aunque la ley de 1991 tiene modificaciones en materia de represión de la piratería haciéndola más severa, todavía no ha alcanzado un grado óptimo. Por ejemplo, en un acucioso análisis sobre los derechos que tienen los autores de las patentes contra los usurpadores, Horacio Rangel O. observa que la ley carece de un “catálogo de supuestos típicos de usurpación de patentes”,³⁸ lo cual le resta claridad, eficacia y empuja a realizar tortuosas interpretaciones para determinar las defensas que proporciona el monopolio de la patente.

En materia de procedimiento litigioso hay que distinguir entre: *a)* el procedimiento ante la autoridad administrativa para obtener el monopolio de la propiedad intelectual y *b)* el procedimiento frente a terceros en ejercicio de los derechos proporcionados por la ley para proteger la propiedad intelectual.

En lo que se refiere a los primeros, la ley de 91 otorga el recurso de reconsideración en caso de negación de la patente (artículo 56 de la LFPPI); y es el único caso en que procede este recurso, el cual se sustancia de la siguiente manera:

—se interpone mediante un escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi),

—en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva;

—al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia.³⁹

Se entiende que en el caso que la parte recurrente sea vencida en la reconsideración, todavía tiene la oportunidad de acudir a la justicia federal a solicitar amparo.

También la patente puede ser afectada de nulidad y caducidad. La nulidad que procede para el caso de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, puede ser interpuesta de oficio por la Secofi, a petición de parte afectada, o por el ministerio público. La acción de nulidad tiene una vigencia de cinco años y procede en los casos previstos por la ley.⁴⁰

38 Rangel Ortiz, Horacio, *Los derechos del dueño de la patente de invención contra los usurpadores*.

39 Artículo 200 de la LFPPI.

40 El artículo 78 de la LFPPI establece las siguientes causas de nulidad: “I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. II. Cuando el otorgamiento se realice en contravención de lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley. En este caso tendrá validez la patente o registro sobre la primera reivindicación relativa a la invención, el primer modelo de utilidad o el primer diseño industrial, según el caso, procediendo la nulidad respecto de los subsecuentes; III. Cuando durante

La caducidad de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales procede en los casos previstos en la ley.⁴¹

Se entiende que a excepción de la caducidad, que opera por el sólo transcurso del tiempo, la procedencia de las otras causas de caducidad debe ser declarada por la autoridad es decir por la Secofi. Como dijimos anteriormente, en los casos de la nulidad y caducidad no procede ningún recurso administrativo pero sí es posible solicitar el amparo.

En el caso de las marcas se puede colegir que contra la negativa al otorgamiento del registro sólo procede el juicio de amparo ya que, como lo vimos, el recurso de reconsideración sólo procede contra la negativa de otorgamiento de la patente.

Por otra parte, el registro de las marcas puede ser afectado por nulidad,⁴² caducidad,⁴³ y ser sujetos a cancelación;⁴⁴ la declaración de cualquiera de estas sanciones se hará administrativamente por la Secofi de oficio, a petición de parte o del ministerio público.

El procedimiento está regido, en forma supletoria, por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y la LFPPI lo simplifica prohibiendo los incidentes de previo y especial pronunciamiento⁴⁵ que en algunos casos son utilizados mañosamente por los litigantes para alargar o complicar los procedimientos; y las pruebas se limitan, no admitiéndose la testimonial, la confesional y las pruebas contra la moral y el derecho,⁴⁶ esto nuevamente con la finalidad de simplificar el procedimiento y no dar motivo a maniobras que puedan alargarlo o complicarlo.

Por lo que respecta a los procedimientos frente a terceros, podemos clasificarlos en tres tipos:

- a) de carácter administrativo;
- b) de carácter civil;
- c) de carácter penal.

el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves.”

41 El artículo 80 señala las siguientes causas de nulidad: vencimiento de su vigencia; por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos en el tiempo que fije la ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste; en caso de que no se compruebe explotación en el plazo de dos años.

42 Artículo 151 de la LFPPI.

43 Artículo 152 de la LFPPI.

44 Artículo 153 de la LFPPI.

45 Artículo 195 de la LFPPI.

46 Artículo 189 de la LFPPI.

Los procedimientos de carácter administrativo frente a terceros constituyen otra de las novedades de la LFPPI y desde mi punto de vista son muy cuestionables, como veremos más adelante.

La LFPPI concede a la Secofi grandes poderes para ordenar inspecciones, vigilancia e imponer infracciones de carácter administrativo.

La inspección y vigilancia tienen por objeto comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la LFPPI y demás disposiciones derivadas de ella.⁴⁷ De acuerdo con estos objetivos, la Secofi puede requerir por escrito a toda persona, informes y datos relacionados con el cumplimiento de la LFPPI y demás disposiciones derivadas de ella, lo cual se debe de cumplir en el plazo de 15 días.

También la Secofi puede ordenar la realización de visitas de inspección, de acuerdo con los siguientes parámetros:

- se deben de practicar en días y horas hábiles;
- únicamente por el personal autorizado por la Secofi, y
- previa identificación y exhibición del oficio de comisión.

En caso de que durante la diligencia de inspección se comprobara fehacientemente la comisión de infracciones administrativas o delitos “el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos”. Además, si se presume delitos, la Secofi hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición los productos asegurados.

Esta disposición otorga enormes facultades a la Secofi y la convierte en un poder de carácter inquisitorial ya que sus inspectores, olvidándose de las garantías del 14 y 16 constitucionales pueden olímpicamente asegurar en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se comete más infracción o un delito.

No hay duda que es necesario reforzar la lucha en contra de la violación de los derechos de la propiedad intelectual pero siempre conservando el respeto por las garantías constitucionales. Por otra parte, es curioso notar que en momentos en que es clara la tendencia al adelgazamiento del Estado, éste se convierte en un guardián de la legalidad en materia de propiedad intelectual, cuando lo ideal quizás sería construir mecanismos adecuados accesibles a los interesados o perjudiciales.

Hay que hacer notar que la Secofi actuando de oficio, o a petición de parte, investiga las infracciones de carácter administrativo que se pueden

47 Artículos del 203-212 de la LFPPI.

realizar (el artículo 213 de la LFPPI en once incisos enumera las infracciones administrativas).

Hay la posibilidad de que la Secofi juzgue que la naturaleza de la inspección administrativa no amerite visita de inspección, en ese caso el asunto se desahoga mediante un incidente: se corre traslado al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustente la presunta infracción, concediéndole cinco días para que conteste, y después se dicta resolución.

Ahora bien, las sanciones que puede dictar la Secofi son de tres tipos:

a) multas: hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

b) clausura: temporal hasta por noventa días; definitiva;

c) arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.⁴⁸

Estas sanciones que impone la Secofi son independientes de una posible indemnización al afectado.⁴⁹

Por lo que toca a los procedimientos de carácter civil, la LFPPI es excesivamente parca, se entiende que es posible demandar la reparación y el pago por daños y perjuicios por la violación de los derechos de la propiedad intelectual, e inclusive demandar por la vía mercantil (así se desprende de la expresión del artículo 227 de la LFPPI: “así como de las controversias mercantiles”). El procedimiento civil trae aparejado el derecho de promover medidas precautorias como el embargo precautorio.

A diferencia de lo que sucede en el caso de los recursos civiles, la LFPPI, en su artículo 223 enumera en quince fracciones los delitos que se pueden cometer por violación de los derechos de la propiedad intelectual.⁵⁰

48 Artículo 214 de la LFPPI.

49 Artículo 221 de la LFPPI.

50 El artículo 223 establece: “Artículo 223. Son delitos: I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; II. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o de registro o sin la licencia respectiva; III. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva; IV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación; V. Reproducir diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; VI. 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; VII. 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;

Ahora bien, las sanciones penales pueden consistir en las siguientes:

—de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

—de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.⁵¹

Esto, independiente del pago de daños y perjuicios que se pueden demandar por la vía civil, para lo cual se requerirá contar con un dictamen técnico que emita la Secofi.

Por otra parte, para completar el cuadro hay que mencionar que los tribunales competentes para conocer de estos asuntos son los federales; pero en el caso de que las controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellos, a elección del actor, los tribunales del orden común.⁵²

Este panorama que nos pinta la LFPPI no es muy diferente del que prevé la Ley Federal de Derechos de Autor, que ya mencionamos; en el año de 1991 se reformó para hacer más severas las sanciones penales, que están combinadas con multas o bien son penas alternativas.⁵³

VIII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, que hayan sido alterados; IX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; X. Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme; XI. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fracción anterior; XII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen; XIII. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto; XIV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado; XV. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

51 Artículo 224 de la LFPPI.

52 Artículo 227 de la LFPPI.

53 Artículos del 135 al 143 de la LFDA.

Si hacemos una evaluación de las disposiciones antes mencionadas, creemos que el resultado no será muy optimista; y ahora (no hay que perderlo de vista) el balance tiene que hacerse con vista a la imagen que se presente al extranjero, y más concretamente al inversionista extranjero.

En principio de cuentas, el procedimiento administrativo puede resultar un remedio inmediato; sin embargo, precisamente por esta característica puede derivar en una violación constitucional. Además de que el éxito de esta vía depende de la infraestructura con que cuente la Secofi.

Por otra parte, el dejar la carga de la represión contra la violación de los derechos de la propiedad intelectual a la autoridad administrativa trae, entre otras consecuencias, las siguientes: se le otorgan facultades discrecionales en demasía, a tal grado que pueden atentar contra el estado de derecho; y también, la autoridad administrativa puede ser sujeto de presiones de carácter político que produzca el efecto de que la problemática en materia de propiedad intelectual se “resuelva” por la vía de criterios políticos y no jurídicos.⁵⁴

Es evidente que tanto la LFPPI como la Ley Federal de Derechos de Autor hacen hincapié en la represión penal. Esto es entendible, quizás en el concepto de litigio mexicano en donde optar por la vía civil es enfrentarse a largos y tortuosos procedimientos llenos de oportunidades para las trampas de abogados hábiles para enredar los juicios y con varias instancias que los eternizan. En su lugar está la vía penal que hasta cierto punto afecta uno de los bienes más preciados del ser humano: la libertad.

Sin embargo, la vía penal es muy débil también por dos razones. La primera es que por la media aritmética de las penas, el infractor puede evadir la prisión pues puede salir bajo fianza y entonces nos encontramos ante lo que José Luis Caballero ha denominado como “parte de la inversión”, es decir la multa, la fianza y algún par de días en la cárcel se compensan por los cuantiosos ingresos de los infractores.⁵⁵

⁵⁴ El caso que puede ilustrar esta afirmación es el ocurrido en mayo de 1993 cuando la Secofi aseguró pantalones piratas de la marca “Pepe” por un valor de un millón 200 mil dólares. La crónica periodística refiere que después de una llamada telefónica del líder Fidel Velázquez al titular de la Secofi, el señor Jaime Serra Puche, que había dado la consigna de no dar un paso atrás en el combate a la piratería, “hizo cambiar de opinión al titular de la Secofi” (ver Gaona, J. C., “Zona Libre”, *El Financiero*, 31-VIII-93).

⁵⁵ Caballero Leal, José Luis, “Regulación jurídica de los programas de computación a la luz del Tratado de Libre Comercio”, *Revista Mexicana de Justicia*, nueva época, núm. 1, enero-marzo de 1993, p. 58.

La segunda razón es que los conceptos delito, pena, prisión no van muy de acuerdo con los conceptos comerciales. Dicho en otras términos, al comerciante lo que le interesa es obtener una ganancia, evitar una competencia desleal, que le paguen daños y perjuicios y en dado caso negociar un buen contrato de licencia. En algunos casos, los comerciantes quieren comerciar no “meter” a sus “colegas” (en el sentido de comerciantes) a la cárcel.

Esto es una manera de pensar muy norteamericana, a quienes, dicho sea de paso, les aterroriza el acento que pone el legislador mexicano en la represión penal contra los infractores de los derechos de la propiedad intelectual; además de que, como veíamos anteriormente, para ellos los medios de represión constituyeron la *key issue* (el punto clave) de la negociación entre México y Estados Unidos en el TLCAN.⁵⁶

Otros aspectos como la adecuada infraestructura de las autoridades administrativas para reprimir la piratería, la preparación suficiente de los jueces (el conocimiento de leyes sobre propiedad intelectual) también son el centro de atención en el extranjero.

Simplemente, en lo relativo a las autoridades involucradas en el examen de las solicitudes de patentes encontramos una gran diferencia, por ejemplo en México 30 examinadores son responsables del examen de las solicitudes y de la concesión de las patentes y de las marcas, frente a 1 500 de los Estados Unidos; en México 10 oficinas examinadoras de la concesión de los derechos de autor comparadas con 200 en los Estados Unidos.⁵⁷

Por supuesto que hay una gran diferencia en el tamaño del país, pero aun así, evidentemente, la diferencia es muy grande.

Estos son algunos de los aspectos que el TLCAN debe afrontar y la solución se debe dar a nivel interno (en México la respuesta es, al parecer, la creación del Instituto de la Propiedad Intelectual, que como veíamos lo anuncia la ley de 1991 y que hasta la fecha no se ha llegado a concretizar) y por la otra a nivel de cooperación (mayor información y capacitación de personal) entre los países involucrados en el TLCAN.

⁵⁶ Del Valle, Cristina, *op. cit.*, p. 8.

⁵⁷ Glyde Hufbauer, Gary; Schott, Jeffrey J., *North American Free Trade, issues and recommendations*, Institute for International Economics, Washington, D.C., 1992, p. 178.

7. El TLCAN y el GATT

Si bien algunos autores consideran que las negociaciones sobre propiedad intelectual del GATT influenciaron las relativas al TLCAN, no hay duda en que el resultado contenido en este último documento ha superado (por supuesto, en la perspectiva de los Estados Unidos) a lo logrado en el seno del GATT.⁵⁸ A tal grado se valorizan las disposiciones del TLCAN que se consideran como un modelo a seguir en futuras negociaciones.⁵⁹

Hasta el momento, los puntos de divergencia se encuentran en la mayor protección que el TLCAN otorga en lo que se refiere al trato nacional, el periodo de tránsito regulado por el artículo 1709-4, las licencias obligatorias, los derechos contractuales en el caso de los derechos de autor y la regulación de la biotecnología,⁶⁰ entre otros aspectos.

8. Características generales

Los especialistas norteamericanos no dejan de ver a las disposiciones del tratado en materia de propiedad intelectual con aire triunfalista. Sobre todo, porque consideran que es resultado de los esfuerzos de sus negociadores.⁶¹

58 El estancamiento del GATT es atribuido por Bale a países como la India, Egipto, la división de la Comunidad Europea y la pasividad japonesa: "...because of the retrogressive obstinacy of countries such India and Egypt, as well as the split among key trade partners created on the TRIPS issue by European Community negotiators, who have sought advantages mainly from the United States rather than work to raise the standard of intellectual property protection world wide. Nor are Japanese negotiators playing a helpful role, as they appear to be passively waiting...", ver Bale, *op. cit.*, p. 2.

59 Por ejemplo Cristina del Valle observa: "For the most part, affected U.S. industry leaders praise NAFTA's IP provisions as a 'model' for future multilateral agreements". Ver Del Valle, Cristina, *op. cit.*, p. 11.

60 Lycke, Lawrence E., *NAFTA and intellectual property*, International Trade Law and Latin América Research Paper, inédito, pp. 39-42.

61 Ver por ejemplo la siguiente expresión: "Gracias a los incansables esfuerzos de la USTR, con el tremendo apoyo por parte de los departamentos de Comercio y de Estado, el NAFTA representa los patrones más altos de protección de la propiedad intelectual, respecto de cualquier otro acuerdo internacional. Las provisiones sobre propiedad intelectual contenidas en el capítulo 17 del NAFTA beneficiarán a la investigación sobre la industria farmacéutica y otras industrias, de manera significativa" (traducción de M.B.R.). Bale, Hervey E. Jr., "New GATT draft text is a potential step backwards for intellectual property rights", *The North American Free Trade Agreement its scope and implication for North America's lawyers, Businesses and Policy Makers*, a publications of American Bar Association Section of International Law and Practice and the Division for Professional Education, Estados Unidos de América, 1993, p. 16.

Por desgracia, hay mucha razón, pues como lo probaremos a lo largo de esta sección, México concedió mucho y va a obtener poco, sobre todo de los Estados Unidos.

El punto de referencia para la negociación de los Estados Unidos fue la *Omnibus Trade and Competitiveness Act* del año de 1988. En un detallado informe de uno de los participantes en la negociación del TLCAN, el *Industry Funcional Advisory Communitte on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC)*, se mencionan cuáles fueron los objetivos a alcanzar en la negociación. Creemos conveniente reproducirlos:

- asegurar y confirmar en un acuerdo multilateral los diferentes avances hechos por México en 1991 respecto de la protección de la propiedad intelectual;
- proveer acciones efectivas y expeditas de carácter civil y penal para los nacionales de los tres países, incluyendo mejores recursos en los cortes locales o foros similares;
- proveer, asimismo, un acceso más fácil a la policía y otras agencias represoras y mejorar los recursos de propiedad intelectual en las fronteras;
- restringir las prácticas de las licencias obligatorias y, en particular, alcanzar el reconocimiento de la importación como elemento para satisfacer el requisito del uso;
- eliminar aquellos aspectos de las licencias obligatorias del sistema canadiense que discrimina los productos farmacéuticos;
- eliminar la derogación al trato nacional que produce una discriminación contra los titulares de la propiedad intelectual, y
- asegurar el reconocimiento total de la transferencia contractual y otras soluciones contractuales en derecho de autor.⁶²

9. *El TLCAN y su marco constitucional*

Como sabemos, el TLCAN a fin de que sea obligatorio para el Estado mexicano deberá reunir los requisitos que se señalan en el artículo 133 de nuestra Constitución. Ahora bien, después que sea aprobado por el Senado, el tratado, como no es autoaplicativo, lo cual se desprende de su lenguaje (“otorgará en su territorio”, “ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las partes tipifique”, etcétera) corresponderá al Congreso, de conformidad con el artículo 73-XXIX-F (“El Congreso tiene facultad:

⁶² Ver *Report of the Industry Funcional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights on the North American Free Trade Agreement*, septiembre 11, 1992, p. 2.

XXIX-F para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”), legislar sobre el tema, y en forma concreta poner al día la legislación de 1991.

10. *El TLCAN y los tratados internacionales*

En principio de cuentas, el TLCAN incorpora o se apoya en una serie de tratados sobre propiedad intelectual mediante la expresión de que “las partes harán todo lo posible para adherirse a los... convenios...”:

a) El Convenio de Ginebra para la Protección de los productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);

b) El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);

c) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y

d) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

Los aspectos sobresalientes a mencionar aquí son:

a. México tiene dos años, a partir de la firma del TLCAN (lo que sucedió a fines de 1992) para adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

b. Los Estados Unidos no aplican el artículo 6 bis de la Convención de Berna que regula los derechos morales de los autores, acorde con su legislación nacional y por haber hecho una reserva en el mismo sentido.⁶³

c. Se deja fuera la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que aunque fue discutida, no se incluyó en el TLCAN.⁶⁴

⁶³ Cristiani, Julio, *op. cit.*, p. 96.

⁶⁴ *Ibidem*.

11. *El trato nacional*

Uno de los aspectos más relevantes del TLCAN en materia de propiedad intelectual es precisamente el que se refiere al trato nacional; es decir, la obligación de los tres estados de otorgar a los nacionales de otra parte “trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual” (artículo 1703-1).

Esto trae por consecuencia la creación de un sistema que esté a un mismo nivel de derechos y obligaciones entre los tres países. Esto fue un gran logro, sobre todo a beneficio de la industria farmacéutica norteamericana que pudo vencer la barrera canadiense que actualmente ofrece un tratamiento diferenciado ya que ofrece menor protección patentaria a las invenciones farmacéuticas que no se investigan y se descubren dentro de Canadá.⁶⁵ Con la entrada en vigor del TLCAN, Canadá está obligado a terminar con esa diferenciación.

Sin embargo, la regla de trato nacional no está ajena a excepciones. El TLCAN hace las siguientes excepciones.⁶⁶

Uso secundario de los fonogramas: cada una de las partes otorgará a los productores y artistas intérpretes y ejecutantes dicho trato, excepto que cada una de las partes podrá limitar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de otra parte respecto a los usos secundarios de sus fonogramas a los derechos que sus nacionales reciben en el territorio de esa otra parte.

Es decir, en materia de uso secundario de los fonogramas prevalece el principio de reciprocidad frente al trato nacional.

Hay también excepción al trato nacional en materia de procedimientos administrativos y judiciales para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando: la excepción esté permitida por las convenciones que las partes tienen obligación de firmar (el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971; Convenio de Ginebra; etcétera); sea necesaria para asegurar el cumplimiento de medidas que

⁶⁵ Ver Bale, Harvey, *op. cit.*, p. 17.

⁶⁶ Artículo 1703-1.

no sean incompatibles con el capítulo de la propiedad intelectual y que su aplicación no constituya una restricción al comercio.

Las industrias culturales en Canadá. Ésta es otra de las excepciones al principio del trato nacional y constituye una verdadera “piedra en el zapato” para los Estados Unidos. De acuerdo con el TLCAN (artículo 1505-1), las industrias culturales quedan fuera del trato nacional ya que Canadá se reserva el derecho de protegerlas mediante cualquier acción en beneficio del interés nacional. En este caso, el principio de trato nacional se subordina al interés nacional de Canadá. La situación es que el concepto de industrias culturales para Canadá es muy amplio, incluye películas, videos, música, publicidad, transmisiones por cable, etcétera. Así, en estos rubros Canadá puede imponer cuotas excepcionales.

Lo interesante del asunto es que esta excepción sólo se aplica entre Canadá-Estados Unidos y Canadá-México, pero no se aplica entre Estados Unidos-México.

Por supuesto, sobre todo en Estados Unidos (en México no conocemos una expresión en ese sentido) hay mucha preocupación; en principio, porque esa excepción afecta la poderosa industria del entretenimiento estadounidense y luego porque constituye un “mal precedente” que se puede extender a otras negociaciones multilaterales como el GATT.⁶⁷

Aquí nos preguntamos ¿por qué si Canadá obtuvo esa excepción dándose cuenta del potencial de la industria norteamericana, México no hizo lo mismo?; ¿acaso no hay temor, por ejemplo, a la poderosa industria cinematográfica que inunda todo lo inundable, frente a la débil industria cinematográfica nacional (que ahora muestra que tiene muchas ideas, pero poco dinero)? Quizás cuando se tocó el tema de las industrias culturales, se confió en la trillada idea de que México tiene una original y profunda cultura nacional que puede resistir todos los embates de la cultura del pragmatismo y consumismo anglosajón. Las consecuencias se verán en algunos cuantos años.

Otra de las excepciones interesantes, en este caso con miras al beneficio de México es la relativa a las disposiciones sobre restauración de los derechos de autor de películas mexicanas que se encuentran, y siempre se encontraron, bajo el dominio público en Estados Unidos.

Esta disposición que está dirigida a proteger las películas mexicanas de la “época de oro”, que fueron declaradas de dominio público conforme al

67 Ver Del Valle, Cristina, *op. cit.*, p. 9.

IT U.S.C. Sección 405, curiosamente, como para “no contaminar” las disposiciones medulares del capítulo XVII del TLCAN se insertaron en su Anexo 1705.7.

A pesar de las apariencias de generosidad del Anexo 1705.7, hay serias dudas de su efectividad ya que tiene dos condiciones que hacen dudar su intención original, pues se mencionó que “esta obligación se aplicará: a) en la medida que sea compatible con la constitución de los Estados Unidos, y b) estará sujeto a consideraciones de índole presupuestal”.

A reserva de hacer un análisis de la constitucionalidad, como lo exige la primera condición, simplemente tomemos en cuenta la opinión de Julio Javier Cristiani, quien considera que “el rescate del dominio público de aquellas películas de la llamada ‘época de oro del cine mexicano’, es prácticamente imposible, tomando en cuenta lo dispuesto en la propia Constitución de los Estados Unidos”.⁶⁸ Aunque Cristiani no menciona las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos que imposibilitaron lo dispuesto en el anexo de referencia, simplemente tomamos en cuenta el principio constitucional de “irretroactividad de las leyes”, que sería suficiente para hacer inoperante la generosa disposición del Anexo 1705.7.

Por otra parte, la condición de “consideraciones de índole presupuestal”, es de tanta vaguedad (¿de quién?, ¿cuánto es posible?, etcétera) que en caso de que se salve el primer requisito, el segundo también puede nulificar el Anexo 1705.7.

Por último, aunque para el beneficio de los Estados Unidos hubiera sido preferible no conceder ninguna excepción al principio de trato nacional, la fórmula negociada en el TLCAN es muy buena para este país a tal grado que se recomienda sea tomada como modelo en otras negociaciones multi o bilaterales.⁶⁹

12. *El derecho de autor*

En lo fundamental las disposiciones del TLCAN en materia de derechos de autor se adecuan a lo dispuesto en la Convención de Berna (artículo 1705-1), dejando abierta la posibilidad de que, además de lo que dispone esa convención se incorporen otras creaciones intelectuales como los pro-

⁶⁸ Cristiani, *op. cit.*, p. 97.

⁶⁹ *Report of the Industry...*, *cit.*, p. 9.

gramas de cómputo y las compilaciones de datos o de otros materiales (reconocida por nuestra legislación en sus reformas de 1991).

Además, también de acuerdo con la Convención de Berna, se establece la protección del derecho de autor por el lapso de 50 años.

Donde no existe concordancia con la Convención de Berna es en lo relativo a las licencias obligatorias para las traducciones en los países subdesarrollados (la Convención de Berna permite a los países subdesarrollados otorgar licencias obligatorias de una obra protegida por el derecho de autor, en caso de que ese país subdesarrollado, tenga necesidades legítimas —artículo II del apéndice de la Convención de Berna—). Si bien el TLCAN no prohíbe esas licencias obligatorias, las limita extremadamente.⁷⁰

También el TLCAN en su artículo 1705-5 permite a las partes establecer limitaciones o excepciones al derecho de autor siempre que sean casos especiales determinados y que “no impidan la explotación normal de la obra ni ocasionen perjuicio injustificadamente a los legítimos intereses del titular del derecho”.

Otras de las diferencias del TLCAN con la Convención de Berna es que el primero se refiere a los derechos de autor en su aspecto económico haciendo caso omiso de la protección de los derechos nacionales como lo hace la Convención de Berna.

Esto se debió a otra de las posturas norteamericanas que predominó en las negociaciones del TLCAN. La razón es que los norteamericanos no consideran que los derechos morales estén relacionados con el comercio.⁷¹

Otras de las disposiciones relevantes del TLCAN en materia de derecho de autor es la relativa al aseguramiento de la libertad de contratación; algo así como el aseguramiento de que no va a existir nunca más un registro de transferencia de tecnología que imponga un marco jurídico de contratación. El principio que se creía superado, de la libertad absoluta de contratación vuelve por sus fueros y se inserta en el artículo 1705-3-a, que textualmente establece: “cada una de las partes dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos: a) cualquier persona que adquiera o detente derechos económicos puede, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de explotación y goce por el cesionario...”

⁷⁰ Ver artículo 1705 del TLCAN.

⁷¹ Ver Report of IFAC-3, *op. cit.*, p. 7.

13. *Marcas*

El TLCAN incorpora en materia de marcas derechos que ya son conocidos en nuestra legislación como el término de 10 años con renovaciones por periodos sucesivos cuando se cumplan las condiciones para su renovación; un registro de marcas; el uso de la marca para conservar el registro.

Los aspectos novedosos empiezan con la definición de marcas que en el caso del TLCAN es muy amplia, rebasando nuestra ley de 1991.⁷²

En principio de cuentas, el TLCAN permite el registro como marcas las letras, los números y los colores aislados y la ley mexicana del 91 no lo permite, lo que implica la necesidad de reformar nuestra legislación.

Por otra parte, el TLCAN dispone que el registro de la marca se puede cancelar por falta de uso “después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años” (artículo 1708-8). La ley mexicana habla de un periodo mayor: tres años (artículo 130).

El TLCAN reconoce las marcas de certificación que no están previstas en nuestra legislación. Además se prohíbe como marca las palabras en español, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique (Artículo 1708-13). La importancia de esto, observa J. J. Cristiani, es que puede beneficiar a los exportadores mexicanos en Estados Unidos ya que en algunas ocasiones éstos

enfrentaban barreras no arancelarias para las exportaciones, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país, había registrado como marca el nombre genérico en español de determinado producto, y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico que un tercero ya había registrado como marca.⁷³

También Cristiani menciona otras dos novedades que contiene el TLCAN; una se refiere a una protección más adecuada de las marcas

72 El concepto de marca según la ley de 1991 es: “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o véase en el mercado” (artículo 87), en cambio el TLCAN la define como “cualquier signo o cualquier combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque, las marcas influirán las de servicios, y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (artículo 1708-1).

73 Cristiani, J. J., *op. cit.*, p. 99.

ción de preservar la identidad nacional y tradiciones de los países contratantes, al acordar que se negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, etcétera (artículo 1708-4).⁷⁴

Por otra parte, el TLCAN fija un sistema de registro que debe contener como elementos mínimos: el examen de las solicitudes; así como un procedimiento que permita la defensa del solicitante en caso de negativa del registro; la publicación de la marca; la oportunidad para la oposición y la cancelación de la solicitud.

Aquí se presenta un interesante problema de interpretación ya que la legislación mexicana no tiene expresamente un procedimiento de oposición. Sin embargo, posee los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación. Entonces la pregunta aquí sería: ¿éstos son procedimientos de oposición? Si por procedimientos de oposición entendemos aquellos que se ventilan ante los tribunales, la respuesta es no, ya que la declaración de nulidad caducidad o cancelación del registro de una marca, se hace administrativamente por la Secofi (artículo 155 de la LFPPI). Además, la ley no señala un verdadero procedimiento de oposición aunque deja al Código Federal de Procedimientos Civiles su suplencia.

Creemos que no es un procedimiento de oposición como el que exige el TLCAN, y si lo es no está expresado en forma clara, por lo tanto, es pertinente modificar nuestra ley de 1991.

14. *Patentes*

El TLCAN establece que el periodo de protección para las patentes será de por lo menos 20 años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de 17 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente (artículo 1709-12). Aquí hay una diferencia con nuestra legislación mexicana que no habla de la opción de 17 años.

Las patentes se otorgarán a cualquier invención ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para adecuarse a la terminología norteamericana se reconoce que las expresiones “actividad inventiva” y

⁷⁴ *Ibidem*.

“susceptibles de aplicación industrial” sean respectivamente sinónimos de las expresiones no evidente (*non-abvious* en inglés) y útiles (*useful*) (artículo 1709-1).

Además, el TLCAN limita la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, aunque no las prohíbe.

Lo que se considera como un aspecto muy controversial es lo relativo a la posibilidad de que las partes en el TLCAN excluyan de la patentabilidad lo siguiente:

a) métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos y animales;

b) plantas y animales, excepto microorganismos; y

c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

En lo que respecta a las plantas, no obstante lo anterior, se obliga a otorgar protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección *sui generis*, o ambos (artículo 1709-3).

Esta exclusión es muy criticada sobre todo por las empresas norteamericanas que aseguran que están realizando inversiones multimillonarias, las cuales quedarían sin proteger.

También es criticada la disposición del TLCAN que permite

excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusión no se funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio de la materia que sea objeto de la patente.⁷⁵

Los motivos de la crítica de esta disposición son fundamentalmente la vaguedad de los conceptos de “orden público” y “moral”.

75 Artículo 1709-2.

15. *Canal de protección*

Uno de los aspectos del TLCAN más festejado en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, es la disposición relativa a un “canal de protección” (lo traducimos de su equivalente en inglés, *pipeline protection*) para los productos farmacéuticos y agroquímicos que no hayan obtenido la protección patentaria a partir de cierta fecha. Evidentemente esta es una disposición dirigida a México.

El TLCAN dispone que si una parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo I:

(a) al 1 de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o medicina; y

(b) al 1 de julio de 1991, para cualquier otra materia, esa Parte otorgará al inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto, por el periodo en que siga vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la Parte que otorga la protección de conformidad con este párrafo, y que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente.

Esta innovación en el TLCAN, como decíamos anteriormente, ha sido sumamente festejada a tal grado que se propone que debe ser incluida en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales celebrados por los Estados Unidos.⁷⁶ Sin embargo, en México se le debe dar una correcta regulación para que no se viole el principio de “no retroactividad” contenido en nuestra Constitución.

16. *Excepciones a los derechos derivados de las patentes*

La disposición contenida en el artículo 1709-6 que se refiere a la posibilidad de establecer excepciones que limiten los derechos exclusivos

⁷⁶ Bale, Harvey, E. Jr., *op. cit.*, p. 20.

conferidos por una patente también se ha visto muy criticada por su vaguedad; sin embargo, desde la óptica nacional nos parece correcto, pues constituye uno de los pocos reductos que le permiten al Estado maniobrar a favor del desarrollo nacional, o del bienestar común, sacándolo de la esfera de los intereses de las empresas transnacionales (bueno, al menos tal parece que es la intención).

Como una manifestación en contra de las posiciones discriminatorias de cualquiera de los tres países que forman parte del TLCAN, se dispone que no habrá discriminación en el otorgamiento de patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, alegando:

- el campo de la tecnología;
- el territorio de la parte en que la invención fue realizada, o
- de si los productos son importados o producidos localmente (artículo

1709-7).

En virtud de esta disposición, las legislaciones sobre propiedad intelectual de Estados Unidos y de Canadá tendrán que ser reformadas —en el caso de los Estados Unidos, la Sección 104 (35 USC 104)— en relación con las invenciones hechas en Canadá o México; lo mismo respecto de la industria farmacéutica en Canadá.

17. *Esquema de trazado de circuitos semiconductores integrados*

La protección de los circuitos semiconductores integrados por parte del TLCAN constituye una de las más importantes novedades de este tratado.

El origen de la protección de este tipo de propiedad intelectual es otro ejemplo de cómo algunas disposiciones jurídicas norteamericanas se internacionalizan. En efecto, el primer país que legisló en esa materia fue Estados Unidos que al ver amenazado su predominio por Japón y otros países asiáticos, en el área de la tecnología sobre semiconductores, expidió en 1984 la *Semiconductor Chip Protection Act* (SCPA).⁷⁷

Es interesante ver cómo la SCPA sirvió de modelo para países como Japón (*Ley sobre Diseños de Circuitos Integrados Semiconductores*, Ley 43, de 1985); Suecia (*Ley Sobre Diagramas de Distribución de Circuitos*

⁷⁷ Es altamente recomendable para ver el origen y las implicaciones de esta ley, el trabajo de Correa, Carlos María, "Competencia y propiedad intelectual en la industria microelectrónica", *Comercio Exterior*, vol. 41, núm. 11, México, noviembre de 1991, pp. 1015-1024.

Integrados, Ley 1425, de 1986); y posteriormente inspiró a otros países: Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, España, Austria, Australia e Italia.

La cúspide de la SCPA se alcanza con la celebración en Washington (del 8 al 26 de mayo de 1989) de la conferencia diplomática que adopta un Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados (Tratado de Washington de 1989).

Es sorprendente ver que Estados Unidos (el país originador) y Japón, (quien le sigue) votaron en contra y no son miembros del Tratado de Washington de 1989. La causa de su oposición fue el temor a las licencias obligatorias y otros aspectos.

Pues bien, el Tratado de Washington regresa por sus fueros en el TLCAN, cuando establece que

cada una de las Partes protegerá los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (esquemas de trazado) de conformidad con lo señalado en los artículos 2 a 7, 12 y 16.3, excepto al artículo 6.3 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.⁷⁸

Por supuesto, que en el TLCAN no se admiten las licencias obligatorias en materia de circuitos integrados (artículo 1710-5). El término mínimo de protección será de 10 años y puede llegar a un mexicano de 15 años.

Por lo que respecta a nuestro país, México tiene un trato preferencial ya que si bien debe realizar “su mayor esfuerzo para poner en práctica lo antes posible las obligaciones señaladas en el artículo 1710”, tiene un plazo de cuatro años, después de la entrada en vigor del TLCAN para hacerlo (Anexo 1710-9).

18. *Secretos industriales*

El TLCAN obliga a las partes a proteger el secreto industrial, entendiendo como tal (el texto del tratado no proporciona una definición específica, sin embargo, se puede colegir de su contenido) toda información que legalmente detente una persona y que posea las siguientes características: que sea

⁷⁸ Artículo 1710-1. Text of Footnote

secreta, y por tal razón tenga un valor comercial efectivo o potencial y que en tales circunstancias, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Al igual que en la legislación mexicana, en el texto del TLCAN, se autoriza a las partes para exigir que un secreto industrial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas y otros instrumentos similares, lo cual es visto con ciertas reservas por parte de los observadores internacionales ya que puede ser una carga para el desarrollo tecnológico.

De cualquier manera, hay que reconocer que el TLCAN es el primer documento jurídico internacional que regula la protección del secreto industrial.

19. *Indicaciones geográficas*

De conformidad con el artículo 1712, cada una de las partes tiene obligación de proveer, en relación con las indicaciones geográficas, los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen geográfico del producto (artículo 1712-1).

También en este artículo se vinculan las marcas con la violación de las indicaciones geográficas ya que las partes en el tratado pueden autorizar a que, de oficio o a petición de parte, se niegue a registrar o anular el registro de una marca (artículo 1712-2); lo cual hace que la legislación mexicana se tenga que reformar en ese sentido.

En forma curiosa se reconoce expresamente al tequila y el mezcal a favor de México como “productos distintivos”, pero esta forma de protección de la propiedad intelectual no se mantuvo en el capítulo XVII del TLCAN. Julio J. Cristiani que participó por parte de México en la negociación del TLCAN, explica que México es parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa), pero no así Canadá y los Estados Unidos; por lo tanto, por un temor de que la aceptación del tequila mexicano significara la aceptación tácita de adhesión al texto del Arreglo de Lisboa, se excluyó dicho reconocimiento del capítulo XVII del TLCAN.

20. *Defensa de los derechos de la propiedad intelectual*

En lo tocante a los aspectos generales, el TLCAN utiliza un lenguaje que no es directo, sino que da solamente los parámetros (“cada una de las partes garantizará...”) para que cada uno de los países adecue su legislación interna.

En principio, las partes en el tratado deberán establecer procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que contengan las siguientes características:

a) que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual;

b) que incluyan recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones;

c) que en la aplicación de estos procedimientos se evite la creación de barreras al comercio legítimo; y

d) que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos (artículo 1714-1).

Además, se debe garantizar que los procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean:

—justos y equitativos,

—no sean necesariamente complicados o costosos, y

—que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Respecto de lo de “justos y equitativos” son conceptos muy generales, todo tipo de procedimiento pretende o presume de ser justo y equitativo. Habría que ver cuál es la interpretación que le dan las otras partes.

Los que son más claros, aunque sujetos también a interpretaciones, son los conceptos de “innecesariamente complicados o costosos” y “que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas”.

En lo relativo a las resoluciones sobre el fondo, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, deberán sujetarse a las siguientes características:

a) preferentemente, formalizarse por escrito y contener las razones en que se fundan;

b) ponerse a disposición, cuando menos, de las partes en un procedimiento, sin demoras indebidas; y

c) fundarse únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la oportunidad de ser oídas.

En el caso de procedimiento mexicano estos requisitos están plenamente cumplidos ya que son garantías constitucionales.

Además, las partes deben de garantizar la revisión por autoridad judicial. Sin embargo, en caso de *sentencias absolutorias* en asuntos penales, no hay obligación de otorgar la oportunidad de revisión judicial (artículo 1714-4). Esta disposición es curiosa, ya que rompe con el principio de equidad que antes defiende.

Ahora bien, expresamente se aclara que las disposiciones del TLCAN sobre la defensa de los derechos de la propiedad intelectual no implican una obligación para las partes de “establecer” un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa parte para la aplicación de las leyes en general (artículo 1714-15).

Bueno, el hecho de que no obligue no significa que impida la creación de un sistema judicial específico que podría ser lo ideal ya que se ganaría en profesionalismo y calidad de la justicia que se imparta.

La defensa de los derechos de la propiedad intelectual se hace por dos vías judiciales fundamentales: la civil y la penal; especial énfasis se le da a las medidas precautorias que son contempladas también en el ámbito judicial y que al parecer son comunes en el derecho anglosajón.

21. *El procedimiento civil*

También en lo que se refiere al procedimiento civil, el TLCAN da las líneas generales a las cuales se tiene que sujetar cada uno de los tres países miembros: las notificaciones, la representación de abogado (en forma curiosa el TLCAN menciona que el abogado debe ser “independiente”, nos preguntaríamos ¿de quién?), las pruebas y la protección de la información confidencial, que a propósito no es una disposición conocida en nuestro sistema.⁷⁹

⁷⁹ El artículo 1715-1 establece: Cada una de las Partes pondrá al alcance de los titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo. Cada una de las Partes preverá que: (a) los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación; (b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente; (c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales forzosas; (d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y (e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

Más adelante, especial énfasis se pone a la presentación de pruebas y su desahogo.⁸⁰

La idea principal es que (sin que se afecte el derecho de ser oído y de presentar pruebas, y además se proteja la información confidencial) el procedimiento sea ágil y no se obstaculice por motivo de la presentación de pruebas o de su desahogo. Es decir, allanar el camino para hacer del procedimiento un procedimiento ágil. En el caso de México habría que analizar nuestro juicio ordinario civil que sería la vía para hacer valer los derechos de la propiedad intelectual y que está lleno de salidas que pueden dar motivo para que un litigante no muy escrupuloso pueda enredar o retardar un procedimiento.

Un aspecto muy novedoso para el sistema mexicano es al que se refiere el mismo artículo 175-2 (c), que faculta a que las autoridades judiciales:

una parte en un procedimiento que desista de una infracción... incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, orden que se pondría en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías.

Esto no es ni más ni menos que lo que en el derecho anglosajón, concretamente en el derecho norteamericano, se denomina como *injunctio*⁸¹ (más adelante nos referimos a esta figura jurídica).

⁸⁰ El inciso 2 del mismo artículo 1715 al respecto dice: Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan: (a) cuando una de las partes en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo control de la parte contraria, facultad para ordenar a la parte contraria la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial; (b) cuando una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos, facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo la reclamación o los argumentos presentados por la parte a quien afecte desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los argumentos o las pruebas.

⁸¹ Esta institución del derecho norteamericano se define como: un "recurso prohibitivo, equitativo, otorgado por una corte en un juicio a favor de una parte actora (o demandante) y en contra de una parte demandada en una acción o contra una parte que en el caso concreto llegó a ser parte demandada, y con la finalidad de prohibirle a este último (y a sus dependientes y agentes) la realización de algún acto, que amenaza o intenta realizar o restringirlo a su realización ya que se considera ese acto como injusto,

Otras disposiciones se refieren a el pago de un resarcimiento adecuado al titular del derecho intelectual; los gastos del titular del derecho que pueden incluir “los honorarios de abogado apropiados”. Esta disposición también es interesante y trascendental ya que creará una homogeneización de la actividad de los abogados o por lo menos de sus salarios; así como sanciones económicas contra quien abuse de los procedimientos de defensa. También esta disposición puede ser novedosa en el sistema mexicano.

22. Medidas de disuasión contra los infractores

Otras de las interesantes novedades, dentro de la misma línea de los recursos en materia civil contenidas en el TLCAN, son las relativas a las que el mismo denomina como “medidas de disuasión”, cuya aplicación corre a cargo de la autoridad judicial.

Estas medidas tienen que ver con el retiro e inclusive con la destrucción de las mercancías que infringen la propiedad intelectual, además el retiro sin indemnización de los materiales e instrumentos que “predominantemente se hayan utilizado para la producción de las mercancías infractoras”. Pero hay que mencionar que las autoridades judiciales tienen límites que son: la Constitución, deben de ser proporcionales (entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas) y además al dictarse deben de tomarse en cuenta los intereses de otras personas.⁸²

inequitativo o injurioso para el actor o demandante...”. O dicho de otra forma más simple: “Un proceso judicial que opera *in personam*, mediante el cual se requiere a la persona a la que se dirige hacer o abstenerse de hacer una cosa en particular” (traducción de M.B.R.); Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1983, p. 401.

⁸² Textualmente el artículo 1715-5 dice: Cada una de las Partes preverá que, con el objeto de disuadir eficazmente las infracciones, sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar que: (a) las mercancías que hayan encontrado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes, se destruyan; y (b) los materiales e instrumentos que predominantemente se hayan utilizado para la producción de las mercancías infractoras sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes. Al considerar la emisión de dichas órdenes, las autoridades judiciales tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas. En cuanto a las mercancías falsificadas, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales.

23. *Medidas precautorias*

Uno de los aspectos más interesantes del TLCAN en materia de protección a la propiedad intelectual es el relativo a las medidas precautorias, mismas a las que este tratado dedica mucha atención.

Las características fundamentales que deben reunir estas medidas son: que sean dictadas por la autoridad judicial, y que sean rápidas y eficaces.

Sus objetivos son:

- a) evitar una infracción de cualquier derecho de la propiedad intelectual;
- b) evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción;
- c) evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal;
- d) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (artículo 1716-1).

Por otra parte, las medidas precautorias tienen límites, ya que la autoridad judicial exigirá pruebas suficientes para probar la necesidad de la medida; además, puede exigir una garantía para el caso de que se causen daños y perjuicios a la persona contra quien se dicte la medida precautoria.

Hay que tomar en cuenta que la persona afectada también tiene derechos, ya que si bien en las medidas precautorias no es necesario dar vista a la parte contraria, después de realizada, el afectado es notificado y entonces tienen posibilidad de defensa (1716-6), además de que el demandado puede pedir una compensación adecuada cuando se vea dañado por una medida precautoria injusta (1716-8).

24. *Procedimiento penal*

El artículo 1717 se refiere a las sanciones de carácter penal que se pueden imponer, las cuales pueden ser: penas de prisión o multas, o ambas.

Estas sanciones tienen como finalidad servir de medio *disuasivo*.

Las sanciones penales se aplican en caso:

- de falsificación dolosa de marcas o de pirateo de derechos de autor a escala comercial;
- de infracción de derechos de propiedad intelectual distintas a éstas; cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

En artículo separado (artículo 1707) también se ordena la protección, por la vía penal, de las señales de satélite codificadas portadoras de programas en forma específica: La tipificación como delito de:

- fabricación;
- importación;
- venta;
- arrendamiento; o

—cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para decodificar una señal de satélite codificadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

Es de observarse que el TLCAN concede una mayor importancia a los aspectos precautorios y civiles, los aspectos penales aparecen más como vías de disuasión. El espacio que se le dedica a los aspectos penales es más pequeño que el relativo a los civiles y precautorios.

25. Defensa de los derechos de la propiedad intelectual en la frontera

Hay una obligación, de acuerdo con el artículo 1718 para que las partes en el TLCAN adopten procedimientos contra la importación de mercancías falsificadas o pirateadas.

Un procedimiento detallado se menciona en el TLCAN en donde las autoridades aduanales tienen un papel destacado.

26. Cooperación y asistencia técnica

El TLCAN obliga a prestarse asistencia técnica mutua, aunque sólo se menciona en términos generales. Lo que sí se menciona expresamente es:

- a) la capacitación de personal; y
- b) el intercambio de información relativa al comercio de mercancías infractoras.

Es necesario aclarar y poner, concretamente en un acuerdo detallado, el objeto y la manera de cooperación. La disposiciones del TLCAN son importantes, sirven como base, sin embargo, es necesario concretizarlas.

27. La protección de la propiedad intelectual en Estados Unidos

a) La propiedad intelectual y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

El sistema constitucional federal de los Estados Unidos distribuye el poder legislativo entre el gobierno federal y los gobiernos locales y restringe los poderes legislativos de la federación y de los Estados.⁸³

En su artículo 1º la constitución otorga al Congreso varios poderes; de los cuales dos se refieren directamente a la propiedad intelectual:

—la facultad de regular el comercio exterior y el interestatal (cláusula de comercio); y

—la facultad de expedir leyes sobre patentes y derechos de autor (cláusula patente-derecho de autor).

Este esquema constitucional presenta ciertas características específicas para el sistema norteamericano, ya que el Congreso tiene serias limitaciones en materia de legislación sobre propiedad intelectual. Concretamente, el Congreso no puede ejercer sus facultades contenidas en el artículo 1º, sección 8, cláusula 8, cuando se refiere a la protección de materia que no constituyen un *writing* (un escrito) o bien un *discovery* (una invención) en el sentido estrictamente constitucional.

De esta manera, el Congreso, por ejemplo, no puede emitir leyes para la protección de las marcas, fundamentándose en las cláusulas patente-derecho de autor, cuando lo hizo, fue la primera vez que la Suprema Corte invalidó una ley (estatuto) congresional.

Aunque existe la posibilidad de que el Congreso, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 1º, (específicamente las facultades para regular el comercio internacional e interestatal) pueda dar protección a la propiedad intelectual para tipos o materias, o periodos de duración más allá de los límites de los patrones establecidos por la cláusula patente-derechos de autor. Hay ejemplos, en este caso, como la *Lanham Act* que se fundamenta en las facultades comerciales que la Constitución concede al Congreso para otorgar protección a las marcas y regular la competencia desleal. Esta situación trae por consecuencia que en materia de marcas haya

⁸³ Chisum, Donald and Jacobs, Michael A, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender, New York, 1992, pp. 1-8-1-10.

competencia recurrente de los estados y de la federación, a diferencia de las patentes y los derechos de autor que competen al gobierno federal.

Los casos de las leyes sobre nuevas variedades de plantas y de la protección de los semiconductores (respectivamente: *Plant Variety Protection Act* y *Semiconductor Chip Protection Act*) no tienen gran problema en cuanto a que expresamente el Congreso para su expedición se fundamenta tanto en la cláusula patente-derecho de autor como en la cláusula de comercio.

28. *El litigio en materia de propiedad intelectual en los Estados Unidos*

Se considera al litigio, sobre todo en materia de patentes, “costoso, complejo y altamente técnico”.⁸⁴ Por esto, el litigio en materia de propiedad intelectual es considerado la última instancia. Un porcentaje muy alto de las controversias en esta materia no llega a los tribunales.

Un abogado en la materia lo primero que recomienda, antes de ir a juicio, es llegar a un acuerdo. La filosofía práctica del norteamericano aconseja que mediante un acuerdo las partes en conflicto ganan: el titular de la patente no arriesgará la pérdida de su monopolio y el infractor podrá continuar la actividad que escogió con la ventaja adicional de haber obtenido los beneficios de usar en exclusiva una licencia.

De cualquier manera, en el caso de que no haya posibilidad de acuerdo, un juicio se ventila ante un juez con o sin jurado.

El sistema norteamericano hace la diferencia entre el *Patenting Process* (el proceso para obtener la patente) del cual se pueden derivar procedimientos litigiosos ante la autoridad administrativa (*Patent Office Board of Appeals*) que se ventilan ante la Corte de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal (*United States Court of Appeals for the Federal Circuit*) que asumió la jurisdicción de apelación de la desaparecida Corte de Apelación del Consumidor y Patentes.⁸⁵

La existencia del nuevo circuito federal tiene las siguientes consecuencias: cambia sustancialmente el litigio de apelación de cualquier juicio

⁸⁴ Seidel, Arthur H., Lavorgna Gregory J., Mónaco, Daniel A., *What the general practitioner should know about patent law and practice*, 5ª ed., Alí-Aba, American Law Institute, EUA, 1993, p. 121.

⁸⁵ Darchler, A., Davis, Michael, *Intellectual property, in a nut shell*, 2ª ed., West Publishing Co., Minnesota, 1990, p. 121.

que involucre cuestiones de derecho patentario; también cambia el mecanismo de revisión de las decisiones de la Oficina de Apelaciones de Patentes. Las dos maneras son:

Primero, cualquier apelación de las decisiones de la Corte de Distrito automáticamente va al Circuito Federal, en lugar de ir a varias cortes de apelación.

Segundo, con la supresión de la Corte de Apelación del Consumidor y Patentes, ahora una apelación va de la *Patent Office Board of Appeals* directamente al nuevo circuito federal.

Sin embargo, esto no significa que todo caso que trate de patentes sea apelable ante el circuito federal. Por ejemplo, una parte a la que se le haya negado su patente en lugar de apelar a la *Patent Office Board of Appeals* tiene la opción de ir a la *District Court for the District of Columbia* para recurrir la decisión de la autoridad administrativa.⁸⁶

Para entender mejor el procedimiento norteamericano y sobre todo los objetivos que se buscan al incoar un juicio por violación de la propiedad intelectual, veamos ahora cuáles son las instituciones mediante las cuales se trata de subsanar la violación de los derechos de la propiedad intelectual (*remedies*, en inglés).

El caso es aplicado a las patentes pero se puede extender a las demás figuras de la propiedad intelectual.

En caso de infracción de los derechos de la propiedad intelectual, la corte puede conceder los siguientes “remedios” (en traducción literal del inglés).

1. *Injunctions*. El derecho norteamericano conoce varios tipos de *injunctions*; la preliminar, mediante la cual se le restringe a un acusado, durante el juicio, a realizar acciones para prevenir daños irreparables al titular de una patente.⁸⁷ Tradicionalmente, para el otorgamiento de la *injunction* preliminar, la corte toma en cuenta los siguientes elementos para determinar si procede o no: la probabilidad de éxito de la demanda, lo irreparable de los daños, el balance de los daños y el interés público. La *injunction* permanente procede cuando se ha decretado que hay una infracción a los derechos de la propiedad intelectual, y no hay ninguna razón para negarla.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 122-123.

⁸⁷ Chisum, Donald S., *Understanding intellectual... cit.*, pp. 2-289.

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 2-292.

2. La compensación de los daños, que puede incluir la pérdida de las ganancias del titular de la patente, el pago de derechos establecidos y pago razonable de derechos.⁸⁹

El juzgador tiene cierto poder discrecional ya que puede aumentar la sanción económica o adecuarla a las intenciones del infractor (por ejemplo si hay o no buena fe).

3. Intereses. La corte también puede condenar al pago de interés. Aunque la Corte de Distrito tiene facultad discrecional para fijar la tasa de interés, generalmente se ajusta a la tasa existente en el mercado.

4. Pago de honorarios del abogado y gastos. El pago de honorarios al abogado es un elemento excepcional pues la regla norteamericana es que cada litigante cubre los honorarios de sus abogados. La corte, otra vez, toma en cuenta la mala fe del litigante.

Como vemos, el sistema norteamericano hace hincapié en dos elementos: el preventivo: detener mediante la *injunction* el acto lesivo, y reparar el daño que es fundamentalmente de tipo económico. Su carácter práctico aconseja la sanción económica y la concertación de acuerdos de licencias, las cuales dan seguridad jurídica y, por supuesto, una ganancia económica para el titular del derecho de la propiedad intelectual. Este criterio es preferible a una sanción penal que produce un deterioro de la posible relación comercial y una suspensión de la actividad económica del infractor.

29. *El litigio en materia de propiedad intelectual en Canadá*

En Canadá, en lo tocante a la jurisdicción en materia de propiedad intelectual, existe una jurisdicción de carácter concurrente, en algunos casos, y otros remanente, entre las cortes federales y las cortes de jurisdicción original de cada una de las provincias. Las cortes federales comprenden la *Federal Court, Trial Division* y la *Federal Court of Appeal*. A su vez, cada provincia, tiene, *inter alia*, una Corte Superior de Jurisdicción General, una Corte de Jurisdicción Provincial y cortes de apelación. Ambos sistemas tienen un punto concurrente que es la Suprema Corte de Canadá que conoce tanto de las apelaciones contra sentencias de la *Federal Court of Appeal* y las cortes provinciales de apelación.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*, pp. 2-293.

⁹⁰ Ver Chromecek, Milan, y Mc Cormack C., Stuart, Editor General Chisum, Donald S., *Canada*

En lo que se refiere a la competencia recurrente que por ejemplo se da en el caso de las patentes, hay una consecuencia de carácter territorial. Una decisión de una corte provincial, se extiende solamente a las fronteras de dicha provincia; en cambio, una sentencia de la *Federal Court of Canada* tiene efectos territoriales en todo Canadá.

Para entender mejor el sistema canadiense tomemos el ejemplo relativo a la demanda de nulidad de una patente que es efectiva como una defensa tanto en las cortes provinciales como en la Corte Federal de Canadá; sin embargo, en las cortes provinciales esta demanda tiene efecto sólo entre las partes de la acción, y esto en virtud de que acciones como *impeachment* o nulidad son de jurisdicción exclusiva de la Corte Federal.⁹¹ Es decir, la diferencia estriba en el alcance de las decisiones, siendo la decisión de la Corte Federal de mayor alcance.

Al igual que el sistema norteamericano, el canadiense tiene una estructura jurídica para sancionar la violación de los derechos de la propiedad intelectual (lo que señalábamos anteriormente, “los remedios”). Pero antes de tocar este tema, nos referimos a una institución muy original que tiene que ver con un recurso que, en el campo del derecho de patente, tiene un tercero.

Nos referimos a lo que podemos denominar como acción de declaración de no-infracción por su traducción literal (*declaration of non-infringement*). Esta acción es prevista en la *Patent Act* y consiste en que cualquier persona que tenga una causa razonable para sospechar que pudiera ser acusado de infringir una patente, puede ejercitar una acción ante la *Federal Court, Trial División* para que dicte una “declaración de no-infracción”.⁹²

Esta es una muestra de que el desarrollo de los mecanismos jurídicos ha llevado a proteger no solamente a los titulares de la propiedad intelectual, sino también a los terceros. Además de que para crear tales instituciones es necesario tener una adecuada infraestructura de carácter técnico-jurídico (jueces especializados, peritos, abogados que conozcan no solamente el derecho sino que tengan conocimiento en otras ciencias naturales como química, física, medicina, etcétera).

Bien, retomando el tema de los “remedios”, el derecho canadiense reconoce lo siguiente: el pago de daños o ganancias, esto significa que el

world intellectual property guidebook, Matthew Bender & Company, New York, 1991, pp. 1-11.

⁹¹ Ver McCormack, Stuart y Band Martine, M.N., *Intellectual property; Doiny Business in Canada*, Matthew Bender & Co., New York, 1990, pp. 11-21 y 11-22.

⁹² Chromecek, Milan, *Canada, op. cit.*, pp. 1-35.

titular de una patente que obtenga una sentencia favorable contra un infractor puede obtener, a su selección, el pago de las ganancias conseguidas por el infractor o bien el pago de los daños sufridos en razón de la infracción; y la *injunction*, tanto temporal (*interlocutory*) como permanente; esta última es a discreción de la corte.

En este tema de las *injunctions*, hay una figura, que por cierto, aparece en el TLCAN (artículo 1715-I-b) que consiste en que cuando el actor aduce una evidencia clara de que el demandado posee documentos o cosas incriminatorias y que hay un serio riesgo de que tales evidencias serán destruidas, la corte puede dictar una orden a la que se denomina "*Anton Piller*" obligando al demandado a permitir al actor asegurar las pruebas de la infracción.⁹³

En materia de derechos de autor, además de estos recursos, el sistema canadiense tiene otros muy originales como:

a) la conversión que consiste en que todas las copias infractoras de cualquier trabajo protegido por el derecho de autor y todas las placas usadas o que se intentaron usar para la producción de tales copias pasan a propiedad del titular del derecho de autor;

b) el rescate (*delivery up*); el actor que prueba su derecho tiene autorización para que el demandado rescate a su favor todas las copias infractoras del trabajo protegido por el derecho de autor, excepto el caso de los trabajos arquitectónicos.⁹⁴

También en materia de derechos de autor, la legislación canadiense prevé recursos penales, los cuales se aplican contra cualquier persona que: conscientemente fabrica, vende, distribuye, exhibe en público o importa copias no autorizadas; posee placas para la producción de las copias infractoras; interpreta un trabajo protegido sin la autorización del dueño.

Estas acciones están sancionadas con una multa máxima de un millón de dolares y/o cinco años de prisión.

También, en el marco del proceso penal, la corte puede dictar una *injunction* con los siguientes objetivos: evitar futuras infracciones; además la destrucción, rescate u otras disposiciones relativas a las copias infractoras o placas.

⁹³ Mc Cormack..., *op. cit.*, pp. 11-22.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 11-14.

30. Consideraciones finales

Creemos que entre los sistemas norteamericano y canadiense hay un denominador común que es, precisamente, su tendencia marcada hacia los procedimientos civiles y los precautorios. En caso de sanciones penales, por ejemplo, como lo acabamos de ver en derecho de autor canadiense, la sanción económica es sumamente alta (un millón de dólares) frente a una moderada pena corporal (cinco años de prisión) que es alternativa.

Las disposiciones contenidas en el TLCAN, sin duda alcanzan un nivel muy alto en la protección de la propiedad intelectual; sin embargo, aún los norteamericanos no están satisfechos ya que piden, y eso es justo, una efectiva puesta en vigor de las disposiciones del tratado y no sólo eso, sino que sean efectivos.⁹⁵ Esa preocupación de la efectividad de las leyes mexicanas está expresada en varios trabajos de especialistas norteamericanos.

Lo preocupante, desde el punto de vista mexicano, son las intenciones norteamericanas de constantemente estar “controlando”⁹⁶ la efectiva aplicación de la legislación mexicana; y no solamente se aconseja controlar sino aplicar agresivamente las disposiciones de la sección 301 de la *Omnibus Trade and Competitiveness Act*, que contiene la autorización para que el organismo norteamericano denominado *U.S. Trade Representative (USTR)* pueda realizar una investigación de las prácticas de comercio exterior y los Estados Unidos tomen las siguientes medidas: a) realizar acciones unilaterales para hacer valer sus derechos bajo acuerdos bilaterales o multilaterales; o b) responder a una práctica discriminatoria e “irracional” de otro gobierno que restringe el comercio de los Estados Unidos.⁹⁷

Por supuesto, tal acción sería totalmente en contra del derecho internacional ya que se aplicarían en forma transnacional disposiciones jurídicas internas. Además de que en caso de puesta en vigor del TLCAN se estaría incumpliendo el tratado soslayando sus disposiciones de solución de controversias.

México debe estar pendiente de no permitir la aplicación de la *Omnibus Trade and Competitiveness Act*, soslayando el TLCAN.

95 El *Industry Functional Advisory Committee* expresa su preocupación de la siguiente manera: “This need for effective enforcement is especially acute in Mexico where U.S. industry has continued to experience administrative and enforcement problems which severely undermine its ability to maintain a commercial presence”. Ver *Industry Functional Advisory Committee, op. cit.*, p. 17.

96 Se utiliza la palabra “monitor” en inglés.

97 Del Valle, Cristina, *op. cit.*, p. 10.