

## LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS MEXICANAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

*Consecuencias de la adhesión de los Estados Unidos de América  
a la Convención de Berna*

Susana BARROSO MONTERO

Hace poco (abril 1989) me enteré que los Estados Unidos de América han ratificado la Convención en Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y que para dicho país las disposiciones de la Convención entrarán en vigor a partir del 1o. de marzo de 1989.

Los Estados Unidos han modificado su ley de Derechos de Autor para hacerla congruente con el Texto del Acta de París de 1971 de la Convención a partir de la misma fecha.

La noticia me llenó de gusto como aficionada a la materia y mucho más en lo personal, ya que el trabajo desarrollado dentro de la tesis profesional elaborada para obtener el título de Abogado el 9 de diciembre de 1987, se refiere precisamente a los problemas jurídicos que presenta la protección de las obras mexicanas en los Estados Unidos de América, problemas derivados principalmente de los diferentes sistemas de protección en ambos países.

En un primer momento egoístamente me pareció que el trabajo realizado apenas en diciembre de 1987 resultaba de alguna manera obsoleto por haber cambiado la situación del país vecino y por lo tanto el tratamiento a las obras mexicanas.

Sin embargo, recordé con gusto que la última de las conclusiones de la tesis propone buscar y alentar la adhesión de los Estados Unidos de América a la Convención de Berna, propuesta que una vez hecha realidad, me animó a llevar a cabo este breve análisis de las expectativas actuales para las obras mexicanas explotadas en los Estados Unidos de América a la luz de la "Berne Convention Implementation Act of 1988" firmada por el presidente Reagan el 31 de octubre de 1988 (BCIA).

Los cambios más relevantes que observamos en la BCIA son los siguientes:

I. Se elimina el trámite del registro como prerequisite para entablar una demanda en caso de infracción a los derechos de autor.

Esta eliminación del prerequisite del registro para entablar una demanda se restringe solamente a las obras no originarias de los Estados Unidos de América (Sección 411 de la Ley de Derechos de Autor Norteamericano, reformada).

La ley misma define lo que deberá entenderse por país de origen, esto es:

"El país de origen" de una obra protegida por la Convención de Berna, para los propósitos de la Sección 411, es los Estados Unidos de América:

1. En el caso de una obra publicada, si la obra es primero publicada

a) En los Estados Unidos.

b) Simultáneamente en los Estados Unidos y en otro Estado o Estados miembros de la Convención cuyas leyes garanticen un término de protección igual o mayor que el término previsto en los Estados Unidos.

c) Simultáneamente en los Estados Unidos y en un Estado que no sea miembro de la Convención de Berna.

d) En un Estado extranjero que no sea miembro de la Convención de Berna si todos los autores de la obra son nacionales, domiciliados o residentes de los Estados Unidos o en el caso de obras audiovisuales si las personas morales tienen sus oficinas principales en los Estados Unidos.

2. En caso de una obra inédita si todos los autores de la obra son nacionales, domiciliados o residentes de los Estados Unidos, o en el caso de una obra audiovisual inédita si todos los autores son personas morales con domicilio principal en los Estados Unidos.

3. En el caso de obra pictórica o escultura incorporada a un edificio o estructura, si el edificio o la estructura se encuentran localizados en los Estados Unidos.

Para los propósitos de la sección 411 "el país de origen" de cualquier otra obra protegida por la Convención de Berna es cualquiera que no sea los Estados Unidos.

Lo anterior significa que si alguna obra mexicana cayera en el su-

puesto b), esto es que fuera publicada simultáneamente en México y en los Estados Unidos, el titular de los derechos de autor sobre dicha obra estaría obligado a cumplir con el prerequisite del registro para poder entablar una demanda por alguna infracción a sus derechos en aquel país.

II. Se aumentan los mínimos y máximos de las indemnizaciones legales contempladas en la Ley Autoral Norteamericana:

Cuando el titular del Derecho de Autor tiene la carga de la prueba y si la infracción se ha cometido deliberadamente, en opinión de la Corte, puede ésta a su discreción incrementar el otorgamiento de los daños estatutarios a una suma máxima de 100,000 dólares. (Antes de la Reforma el máximo era de 500 dólares.)

Cuando el infractor tiene la carga de la prueba y si demuestra que no estaba interesado o no existía razón para creer que sus actos significaban una infracción del derecho de autor, la Corte puede a su discreción reducir el otorgamiento de daños estatutarios a una suma de no menos de 200 dólares. (Antes de la Reforma el mínimo era de 100 dólares.)

Como resultado de la reforma a la sección 411 ya es posible para cualquier titular de derecho de autor sobre alguna obra protegida por la Convención de Berna (cuyo país de origen no sea los Estados Unidos de América) intentar acción legal en contra del infractor de los derechos de autor sin contar con el registro previo de la obra en aquel país.

Sin embargo, como la sección 504 no fue modificada, en ese sentido, si el titular del derecho de autor que hace la reclamación no cuenta con el registro en su favor en los Estados Unidos no podrá reclamar indemnización legal ni gastos y costas del juicio.

Ya que en muchas ocasiones el daño material es difícil de determinar en las demandas por infracción a los derechos autorales, se convierte en un importante factor económico la reclamación de daños estatutarios y gastos y costas del juicio.

Así que el cumplir con la formalidad del registro en los Estados Unidos viene a ser totalmente necesario para las obras de origen extranjero desde el punto de vista económico.

III. Otro cambio importante es el de eliminar el requisito del aviso del derecho de autor en las copias o fonogramas.

Sin embargo, el uso del aviso sigue teniendo la ventaja de hacer inútil cualquier defensa por la infracción inocente si se demuestra

que el infractor tuvo acceso a una copia o fonograma que contuviera el aviso correspondiente.

Bajo la ley en vigor antes del primero de marzo de 1989, la publicación de una obra en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos en copias sin aviso, o con aviso defectuoso, no ponen la obra en dominio público de inmediato, pero hacen que empiece a correr el término para reponer la falta de registro y así prevenir la pérdida de la protección.

Deberá registrarse la obra antes de que transcurran 5 años de la publicación defectuosa, además de añadir el aviso en las copias domésticas.

Ambas obras, doméstica y extranjera, publicadas sin aviso entre el 1º de enero de 1978 y el 1º de marzo de 1989, deberán cumplir con los pasos curativos señalados con anterioridad.

Existen muchas obras mexicanas sobre todo audiovisuales que han sido publicadas careciendo del aviso correspondiente, y que no han sido registradas en los Estados Unidos. Entonces, aun cuando éstas se encuentran registradas en México, si han transcurrido cinco años desde su publicación sin aviso y sin registro, estarán consideradas en los Estados Unidos como del dominio público y serán explotadas en ese país indiscriminadamente.

Las obras publicadas en los Estados Unidos antes del 1º de enero de 1978, sin aviso y si las obras publicadas por primera vez fuera de los Estados Unidos, sin aviso, entre el 18 de junio de 1959 y 31 de diciembre de 1977 entraron al dominio público en los Estados Unidos y no están protegidas por la Ley vigente o por la adhesión de Estados Unidos a Berna.

El registro sigue siendo necesario porque la Ley continúa previendo que los certificados de registro antes o dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la primera publicación son evidencia *prima facie* de validez en los procesos sobre Derechos de Autor.

Los registros hechos después de los cinco años de la publicación son solamente tomados como cualquier otra evidencia y la Corte fallará a su discreción.

El registro hecho antes o dentro de los tres meses anteriores a la publicación continúa permitiendo reclamar daños estatuarios y gastos y costas y honorarios de abogado.

El registro sigue siendo más que recomendable para las obras doméstica o extranjera como medida de seguridad para obtener prioridad en caso de conflicto.

Para los Derechos de Autor asegurados por publicación antes del 1º de enero de 1978, el requisito de renovación de los Derechos de Autor continúa sin cambio para obra doméstica o extranjera. Durante el vigésimo octavo año de la protección deberá hacerse el trámite en las oficinas de Derechos de Autor norteamericana para obtener la protección por un término no mayor de 75 años.

Sin tal requisito los Derechos de Autor expiran al término de los primeros 28 años.

Aquellas obras publicadas o registradas (lo que suceda primero) antes del 1º de enero de 1961 no son capaces de renovación.

Las obras creadas antes del 1º de enero de 1978, pero no publicadas ni tampoco registradas antes de tal fecha y las creadas en o después de esa fecha son generalmente protegidas durante la vida del último autor sobreviviente y 50 años después de su muerte.

Para las obras hechas por encargo o en las que el autor sea seudónimo o anónimo, la protección será de 75 años a partir de la primera publicación o 100 años a partir de la primera fijación en un soporte material (lo que llama nuestra Ley Federal de Derechos de Autor "forma de objetivación perdurable"). En caso de contar con las dos fechas se elegirá la que expire primero. Estos términos se convertirán en el de 50 años *post mortem* si se descubre la identidad del autor en los registros de la oficina autoral.

El término de protección para las obras no publicadas y tampoco registradas antes de 1978 no podrá expirar antes del 1º de diciembre de 2002 y, si estas obras fueran publicadas antes de tal fecha, el término no expirará antes del 31 de diciembre de 2027.

Estas disposiciones no fueron tampoco reformadas por la BCIA.

Todos los casos antes mencionados, en los cuales definitivamente observamos que el titular de los derechos de autor debe cumplir con formalidades para renovar así la protección de las obras a su favor indica una excepción importante a la prohibición que en este sentido señala la Convención de Berna.

Del análisis elaborado es fácil observar que por lo que respecta a la situación de las obras mexicanas explotadas en los Estados Unidos de América, ésta no varía considerablemente ya que lo único que aparentemente nos beneficiaría sería la abolición del registro previo como requisito para entablar alguna demanda por infracción a los derechos de autor en los Estados Unidos de América.

Ahora bien, tomando en cuenta que la falta de registro previo o dentro de los tres meses siguientes a la publicación sin el aviso de

derecho de autor hará imposible la reclamación de daños estatuarios y gastos y costas de juicio, se concluye que sigue siendo necesario el registro de las obras en aquel país.

La Convención de Berna señala en su artículo 5, inciso 2] que el goce y el ejercicio de los derechos de autor no estarán subordinados a ninguna formalidad, sin embargo, la extensión y los medios procesales mediante los cuales podrá el autor salvaguardar sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país donde se reclame la protección.

Los medios procesales establecidos por las leyes vigentes en los Estados Unidos, aún con las reformas, hacen imposible el total goce o ejercicio de los derechos de autor sin cumplir las formalidades que la misma establece ya que no podemos hablar de un pleno goce y ejercicio de cualquier derecho, si tomamos en cuenta que la reparación económica del daño se encuentra limitada en cuanto a la recuperación de daños estatuarios y honorarios de abogado como sería el caso de las obras mexicanas que no hubieran sido registradas en los Estados Unidos.

Al contrario, en este aspecto se empeora la situación para las obras mexicanas ya que al haberse incrementado esos renglones con motivo de la reforma, resulta económicamente más grave la pérdida de tales derechos y más recomendable todavía "el registro voluntario" de nuestras obras en los Estados Unidos de América.

Asimismo, la esperanza optimista de que con la adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Berna se pudiese obtener una aplicación retroactiva de protección en aquel país en beneficio de los autores extranjeros, ha resultado inútil ya que las obras extranjeras que hayan pasado a dominio público en los Estados Unidos no podrán ser rescatadas.

Sin embargo, las obras nacionales estadounidenses sí podrán gozar de los beneficios que la Convención otorga al eliminar la necesidad para los titulares de derechos de autor de llevar a cabo la publicación de su obra simultáneamente en los Estados Unidos y en algún otro país miembro de Berna como lo venían haciendo los autores norteamericanos con anterioridad a la adhesión.

Esta práctica ya no tendrá que seguirse más respecto a las obras publicadas por primera vez en o después del 1º de mayo de 1989.

Dado que los Estados Unidos han pasado a ser Estado Miembro de la Convención de Berna, la primera publicación en su país hará

que las obras se encuentren automáticamente protegidas en otros países de la Unión.

La obra de un autor estadounidense recibirá protección dentro de todos los países de la Unión, sin importar si la obra ha sido publicada o dónde ha sido publicada por primera vez.

Bajo el artículo 18 de la Convención de Berna, los derechos de autor sobre obras estadounidenses, ahora en el dominio público en los Estados Miembros de Berna, *pero protegidas en los Estados Unidos*, pueden ser rescatadas y protegidas de nuevo en los otros países Miembros de la Unión.

#### Artículo 18.

"1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que en el momento de su entrada en vigor *no hayan pasado al dominio público en su país de origen* por expiración de los plazos de protección.

2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiere pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo".

El segundo párrafo del artículo 18 de la Convención de Berna, es de especial importancia si tomamos en cuenta que en virtud del plazo de protección de 28 años que los Estados Unidos otorgaban hasta el 1º de marzo del año en curso, muchas de las obras mexicanas que son explotadas en el extranjero habrán pasado al dominio público y ya no podrá reclamarse su protección en aquel país. Sin embargo, para las obras de nacionales norteamericanos protegidos en los Estados Unidos será posible rescatar las obras que se encontraban ya en dominio público en algún Estado miembro de Berna.

El acta de adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Berna no prevé protección para las obras originarias de los otros Estados miembros de Berna que se encuentran ahora en el dominio público en aquel país.

Entonces las siguientes obras seguirán en el dominio público en los Estados Unidos, aunque estén protegidas en su país de origen.

- a) Obras publicadas de países que no tengan relaciones de Derechos de Autor con los Estados Unidos.
- b) Las obras extranjeras anteriores a 1961 que no hayan formalmente renovado la protección en los Estados Unidos.
- c) Las obras publicadas por primera vez o distribuidas después en los Estados Unidos sin el aviso de derecho de autor antes del 1º de enero de 1978.

d) Las obras publicadas por primera vez fuera de los Estados Unidos después del 1º de enero de 1978 para las cuales no se pueda recuperar la protección.

e) Algunas obras de arte, publicaciones periódicas y libros fabricados fuera de los Estados Unidos en violación de requisitos domésticos de la Ley de Derechos de Autor norteamericana.

Por lo que respecta a la protección de los derechos morales del autor que la Convención de Berna reconoce en favor de los autores, no se observa tampoco modificación alguna dentro del sistema norteamericano.

Consideramos que la adhesión de los Estados Unidos de Norteamérica a la Convención de Berna podría haber resultado altamente benéfica para las obras mexicanas explotadas en ese país solamente en el caso de que se hubieren incorporado las disposiciones de la Convención automáticamente en la ley interna sin que hubiese habido necesidad de hacer modificaciones a la misma, ya que los derechos especialmente garantizados a los autores por la Convención son susceptibles de aplicación directa (self executing) formando parte de la legislación nacional como parte del Derecho de Gentes solamente aplicable a los extranjeros, de esta manera las reglas aplicables en caso de conflicto, aceptadas dentro de la Convención de Berna en protección de los autores podrían haberse convertido en parte de la legislación nacional en caso de conflicto de leyes.

Otra forma por la cual se esperaba haber obtenido algún beneficio de la adhesión de los Estados Unidos a Berna para las obras mexicanas era a través de las disposiciones contempladas por el artículo 18 (3) y (4) de la Convención ya que la ley interna norteamericana podría haber contenido previsiones transitorias especiales concernientes a las obras de origen extranjero en relación con la aplicación retroactiva de la protección, de la misma manera como México hizo en 1963 dentro de su Ley Federal de Derechos de Autor, estableciendo en su artículo 60. transitorio la posibilidad de rescatar las obras que hubiesen caído en el dominio público por no haber cumplido con las formalidades del registro hasta entonces regidas por los Códigos civiles anteriores.

Entonces aun cuando se ha logrado la adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Berna siguen siendo válidas en junio de 1990, las conclusiones contenidas en la tesis elaborada con anterioridad a este evento que son las siguientes:

1. Las obras de nacionales mexicanos son objeto de una gran explotación en los Estados Unidos y viceversa.
2. El sistema de protección que contempla la Ley norteamericana es formalista, al registro de la obra es constitutivo de derechos.
3. En México las obras se encuentran protegidas desde su creación, siempre que consten en alguna forma de objetivación perdurable y que sean susceptibles de reproducirse o hacerse del conocimiento público por cualquier medio.
4. El sistema que contiene la Ley Federal de Derechos de Autor en México, establece el registro de las obras protegidas por dicha ley como meramente declarativo, solamente como un medio de prueba "juristantum" en caso de controversia.
5. Como tratados vigentes en la materia celebrados entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos se encuentra la Convención Universal sobre Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 y la Convención Internacional sobre Propiedad Literaria y Artística, firmada en la ciudad en Buenos Aires, Argentina, el 11 de agosto de 1910.
6. Reconociendo la supremacía del Derecho Internacional sobre la legislación nacional, son las disposiciones de las Convenciones vigentes las aplicables en caso de conflicto entre disposiciones de leyes internas.
7. La Convención Universal en su artículo III considera satisfechas las formalidades en todo Estado contratante que les exija para la protección de los derechos de autor si las obras publicadas por primera vez y con autorización del legítimo titular, fuera del territorio del Estado por un autor que no sea nacional de dicho Estado llevan el símbolo C encerrado en un círculo, el nombre del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación.
8. La Convención de Buenos Aires en el artículo 3o. solamente exige que aparezca en la obra cualquier manifestación que indique la reserva de la propiedad.
9. Tomando en cuenta lo dispuesto por la Convención Universal, las obras mexicanas que no hubieran sido registradas en los Estados Unidos, pero que sí tuvieran el aviso correspondiente, deben ser consideradas como registradas en aquel país, con todas las consecuencias que ello implique.
10. Basándonos en la Convención de Buenos Aires, las obras mexicanas que no estuvieren registradas en los Estados Unidos y

tampoco incluyeran el aviso de la C, nombre y año de fecha de primera publicación, pero sí incluyeran cualquier manifestación acerca de que su propiedad está reservada, deberán ser igualmente protegidas.

Solamente agregaríamos la necesidad urgente de que se celebre entonces un Convenio especial que contenga disposiciones para rescatar del dominio público a las obras de mexicanos en aquel país, que como ya se ha apuntado en múltiples ocasiones, son explotadas indiscriminadamente, y cada vez en mayor volumen.

Espero que próximamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América, ahora sí incluyan en éste cláusulas bien claras con el fin de lograr una mejor protección de las obras mexicanas en aquel país y no se trate otra vez de un espejismo como lo fue la adhesión de los Estados Unidos de América a la Convención de Berna.