

EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARÍA NARVÁEZ TIJERINA



A Félix, Alejandro, Ana y Jesús.

El hombre es mortal por sus temores
e inmortal por sus deseos.
Pitágoras

INTRODUCCION

El hombre es por esencia un ser inteligente. El significado etimológico de inteligencia, como lo expresa el maestro Cepeda, es “leer la realidad”. La finalidad es llegar a la verdad de las cosas.

Es un proceso en el que comienza formulando interrogantes acerca de la realidad que le rodea; esto le permite establecer ideas que penetran en el conocimiento de la verdad.

Cuando esas ideas van mas allá de lo cotidiano, y llegan a convertirse en obras intelectuales o soluciones creativas de los problemas, es el momento en que el derecho debe hacerse presente, para permitir que el creador de esas obras goce del reconocimiento y los beneficios que del mismo se derivan.

La rama del derecho que se encarga de la regulación de los derechos y obligaciones que nacen con motivo de la creación de una obra, es el Derecho Intelectual. El principal cometido de la regulación en esa materia es la exclusión de terceras personas respecto de la utilización de una , siempre que su creador acuda con las autoridades para lograr ese reconocimiento,

El presente estudio comienza con una reseña de los principales antecedentes históricos y los motivos que originaron el nacimiento del Derecho Intelectual.

Se dedica un capítulo a la regulación de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio celebrados por México con algunos países de América: Estados Unidos y Canadá, Colombia y Venezuela, Bolivia, Costa Rica y la República de Nicaragua.

Posteriormente se da una visión del actual sistema mexicano en relación con la protección de invenciones, signos distintivos y procedimientos administrativos.

También se dedica un capítulo a explicar las principales disposiciones del derecho de autor.

Este libro está dedicado a todas aquéllas personas que tienen el interés por la materia y quieren iniciar el largo camino que representa su estudio.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi esposo Félix Contreras Arguirópulos por su constante colaboración y apoyo y a mi Hijo Félix Alejandro por su infinita paciencia.

San Nicolás de los Garza, N.L., Febrero de 2007.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I. ANTECEDENTES

- A) La propiedad intelectual.
- B) Necesidad de un régimen internacional para la protección de las invenciones.
- C) Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial.
 - 1) Garantías individuales.
 - 2) Las facultades del Congreso de la Unión.
 - 3) Las facultades del Presidente de la República.
 - 4) Prevenciones Generales.

CAPITULO II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- A) Antecedentes legislativos del Derecho Intelectual Mexicano
 - 1) Propiedad industrial
 - (a) Creaciones industriales
 - (b) Derechos de autor
- B) Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial
- C) Normas de Tratados Internacionales
 - 1) Convenio de París.
 - 2) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
 - 3) Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de mercancías falsificadas.
 - 4) Tratado de cooperación en materia de patentes.

- 5) Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
- 6) Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.
- 7) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

CAPÍTULO III. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA

- A) Naturaleza de los tratados de libre comercio
- B) Generalidades.
- C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
 - 1) Marcas.
 - 2) Patentes.
 - 3) Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados.
 - 4) Secretos Industriales.
 - 5) Indicaciones geográficas.
 - 6) Diseños Industriales.
- D) Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres)
 - 1) Marcas.
 - 2) Denominaciones de origen.
 - 3) Secretos Industriales.
 - 4) Protección de las obtenciones vegetales.
- E) Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia.
 - 1) Marcas.
 - 2) Franquicias.

- 3) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
 - 4) Diseños industriales.
 - 5) Patentes.
 - 6) Modelos de utilidad.
 - 7) Secretos industriales y de negocios.
 - 8) Asistencia técnica.
- F) Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.
- 1) Marcas.
 - 2) Indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.
 - 3) Protección de la información no divulgada.
- G) Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Nicaragua.
- 1) Marcas.
 - 2) Secretos industriales e indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.

CAPITULO IV. APROPIACION DE LA TECNOLOGIA.

- A) El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de apropiación.
- B) Naturaleza jurídica de la apropiación.
- C) Naturaleza jurídica del derecho de autor.

CAPITULO V. INVENCIONES

- A) Invenciones.
 - 1) Patentes.
 - a) Invenciones de los trabajadores.

- 2) Modelos de utilidad.
- 3) Diseños industriales.
- 4) Licencias y transmisión de derechos.
- 5) Secretos Industriales.
- 6) Nulidad y caducidad de patentes y registros.
 - a) Nulidad.
 - b) Caducidad.
- 7) Esquemas de trazado de circuitos integrados.

CAPITULO IV. SIGNOS DISTINTIVOS

- A) Marcas.
- B) Avisos Comerciales.
- C) Nombres Comerciales.
- D) Licencias y transmisión de derechos
- E) Franquicias.
 - 1) Antecedentes.
 - 2) Ventajas y desventajas del sistema de franquicias.
 - 3) El contrato de franquicia.
 - (i) Elementos personales
 - (ii) Formalidades
 - (iii) Obligaciones del franquiciante y del franquiciatario.
 1. Franquiciante:
 2. Franquiciatario:

(iv) Terminación

F) Nulidad, caducidad y cancelación.

1) Nulidad

2) Caducidad

3) Cancelación por conversión en genérico

4) Declaración de nulidad, caducidad y cancelación

G) Denominación de Origen.

CAPITULO VII. DERECHO DE AUTOR

A) Moral

1) Privilegios que confiere el derecho moral.

B) Patrimonial

C) Reservas

D) Infracciones

1) Infracciones “en materia de derechos de autor”

2) Infracciones “en materia de comercio”

3) Delitos

CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Reglas generales.

B) Autoridades competentes.

1) Junta de Gobierno.

2) Dirección General.

3) Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de Apoyo y Coordinación de Planeación Estratégica.

- (i) Dirección general adjunta de propiedad industrial
- (ii) Dirección general adjunta de los servicios de apoyo
- (iii) Coordinación de planeación estratégica

4) Direcciones divisionales

- (i) Dirección divisional de patentes
- (ii) Dirección divisional de marcas
- (iii) Dirección divisional de protección a la propiedad intelectual
- (iv) Dirección divisional de sistemas y tecnología de la información
- (v) Dirección divisional de promoción y servicios de información tecnológica
- (vi) Dirección divisional de relaciones internacionales
- (vii) Dirección divisional de oficinas regionales
- (viii) Dirección divisional de administración
- (ix) Dirección divisional de asuntos jurídicos

5) Contraloría interna

6) Oficinas regionales

C) Procedimiento de declaración administrativa.

1) Medidas provisionales en los procedimientos de declaración administrativa de infracción.

D) Recurso de reconsideración.

E) Inspecciones.

1) Destino de los bienes asegurados

F) Infracciones y Sanciones.

1) Infracciones

2) Sanciones Administrativas

G) Delitos.

CAPITULO I.

ANTECEDENTES

A) La propiedad intelectual.

Por derecho intelectual, de acuerdo con David Rangel Medina¹ “se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.

Abarca un rango muy extenso de creaciones, desde poesía, música, trabajos literarios y otras obras artísticas, fórmulas, ya sean químicas, cosméticas o de la industria alimenticia, procesos de manufactura y diseños (por señalar algunos) hasta marcas, nombres comerciales, secretos industriales y otras de naturaleza análoga.

Los derechos sobre estas creaciones pueden ser materia de “apropiación”, es decir, “una persona puede excluir a otras de la utilización de una obra o invención (producto o proceso productivo) y lograr una situación que le reporta (o puede reportarle) una retribución pecuniaria”.²

La exclusión de terceros sobre la utilización de una obra o invención se logra a través del registro o inscripción ante los organismos gubernamentales competentes y culmina con el reconocimiento jurídico de que los derechos sólo podrán ser explotados por sus creadores o por aquéllos expresamente autorizados por ellos, por un período determinado de tiempo.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes temas:

- a) Derechos de autor; y
- b) Propiedad industrial.

Este último, a su vez, se divide en dos áreas:

1. La protección sobre signos distintivos, particularmente marcas que distinguen a los fabricantes, vendedores o prestadores de servicios, y las indicaciones geográficas que distinguen el origen de ciertos bienes con características atribuibles a dicho origen;
2. La tutela a la innovación, diseño y creación de tecnología. El fin último de la protección de la propiedad industrial es el desarrollo de nueva tecnología, a través de la investigación.

¹ Derecho Intelectual. Serie Panorama del Derecho Mexicano. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. 1998.

² PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de derecho económico. Primera ed. Ed. Porrúa. México. 1994, p. 69.

B) Necesidad de un régimen internacional para la protección de las invenciones.

La protección de la propiedad industrial nace como resultado de la necesidad de proteger las invenciones, recompensando a sus creadores y beneficiando a la comunidad como resultado de la promoción del avance tecnológico.³

El derecho ha tenido que intervenir a lo largo de la historia para resolver los problemas que se suscitan en relación con la retribución que deben recibir quienes crean obras intelectuales.

Es bien sabido que para solucionar los obstáculos que ameritan una solución científica o tecnológica (inventos, modelos de utilidad, entre otros) surgen al mismo tiempo, en distintos lugares del mundo, y aún dentro del mismo país, equipos o investigadores independientes dispuestos a invertir su tiempo y dinero (un ejemplo de ello lo constituyen las investigaciones relacionadas con la clonación, o el tratamiento contra diferentes enfermedades como el SIDA - síndrome de inmunodeficiencia adquirida- o el cáncer, entre otros).

Bajo esas circunstancias es muy probable que más de un inventor pretenda obtener los derechos para la explotación de esas creaciones en un mismo país, y ello se multiplica por el número de países en que se ha abordado el problema y se ha obtenido el resultado. Pese a lo anterior, en materia de los derechos de propiedad industrial, rige el principio de exclusividad, aceptado en la mayoría de las legislaciones, que consiste en recompensar al primero que registra un nuevo conocimiento con la condición de que hubiera cumplido todos los requisitos legales exigidos por la legislación del país al que acude para el inscripción de su invento.

Según refiere Rafael Pérez Miranda⁴ este sistema de retribuir sólo al 'primero' ha sido seriamente criticado por lo siguiente:

En primer lugar, perjudica a quienes llegaron a conocimientos científicos básicos que no pueden registrarse pero que sirvieron de fundamento a los inventores que lograron soluciones tecnológicas.

En segundo lugar afecta a los investigadores que han invertido un largo tiempo y recursos económicos y por una diferencia de tiempo, que puede ser muy breve, pierden la posibilidad de obtener ganancias y de recuperar la inversión realizada.

“El fundamento de que las patentes estimulan las investigaciones ofrece un argumento contrario: si sólo se va a premiar al primero que obtenga una solución inventiva, carece de sentido que los países de menor desarrollo inviertan en investigaciones que ya han sido abordadas por países industrializados que, por el tamaño de sus instituciones y el gasto

³ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. México. Primera ed. Ed. Porrúa, p. 37.

⁴ Op. Cit. p. 41.

realizado, obtendrán primero los resultados exitosos. Además, es necesario tener en cuenta que “al darle al innovador un monopolio temporario de la innovación, se asegura que las innovaciones realmente se produzcan, pero también se evita que se utilicen óptimamente ...por lo tanto... el sistema de patente puede incluirse entre aquellas “relaciones de producción” que inmovilizan las “fuerzas productivas...”.”⁵

No obstante los anteriores argumentos, la existencia de una armonización internacional, en materia de propiedad industrial, y de un sistema de respeto a las prioridades en otros países, ha logrado evitar, en gran medida, los conflictos relacionados con el espionaje industrial.

B) Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial.

Las principales disposiciones constitucionales aplicables a la materia se pueden clasificar en:

1) Garantías individuales.

La fracción V del artículo 3° de la Constitución Mexicana señala que el Estado tiene como obligación apoyar la investigación científica y tecnológica; asimismo, en la fracción VII de este mismo artículo se establece que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación.

Consideramos que el artículo 5° se relaciona con la materia por ser el que garantiza la libertad de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo de su preferencia, siendo lícitos. Dentro del término comercio se incluyen los derechos de propiedad industrial y estos sólo pueden existir dentro de un contexto comercial o industrial.

El artículo 25 establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, garantizando en su último párrafo el aliento y la protección a la actividad económica, así como las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. El artículo 26 determina que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía...”

Es indudable que el crecimiento económico está ligado íntimamente al progreso tecnológico, el cual se logra, entre otras medidas, con el fomento a la protección de las invenciones y otros derechos de propiedad industrial.

Finalmente, el artículo 28, que estipula la prohibición de los monopolios y las prácticas monopólicas, hace una excepción con los derechos de propiedad industrial al indicar en su décimo párrafo que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

⁵ Op. Cit. p. 41.

2) Las facultades del Congreso de la Unión.

La propiedad industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por la fracción X del artículo 73 Constitucional, el cual dispone:

“El congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos; intermediación y servicios financieros, energía eléctrica, y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123.

Como se señaló en párrafos precedentes, los derechos de propiedad industrial sólo pueden existir dentro de un contexto industrial o comercial, por lo que se concluye que la facultad constitucional consignada en dicha fracción comprende los derechos de referencia.

3) Las facultades del Presidente de la República.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicación administrativa de la ley de la materia, de conformidad con la fracción XV del artículo 89 de la Constitución, que establece dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República:

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

4) Prevenciones Generales.

Finalmente, es menester señalar que el artículo 133 de la propia Constitución se aplica también a la materia, en virtud de que, como se ha afirmado, el sistema de propiedad industrial se rige por la Constitución Federal, por los tratados internacionales y por la Ley de Propiedad Industrial, y este precepto no deja lugar a dudas en lo que se refiere a la jerarquía de las normas; a la letra dice:

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

CAPÍTULO II.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Antecedentes legislativos del Derecho Intelectual Mexicano

1) Propiedad industrial

(a) Creaciones industriales

Según refiere David Rangel Medina⁶ “la primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. El título de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino “certificado de invención”, el cual tenía fuerza y vigor durante diez años (art. 13).

Después de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidió fue la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, la cual señalaba para las patentes de invención fuerza y vigor durante diez años.

El segundo fue la Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más.

La Ley de Patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903 que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año, fijó a las patentes un plazo de veinte años susceptible de ser prorrogado hasta por cinco años más (arts. 15 y 16). Esta Ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido respecto a las patentes de invención (art. 107).

La Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928 que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención un plazo de veinte años como máximo, improrrogables, y para las patentes de modelo o dibujo industrial un plazo de diez años (art. 33)

El Reglamento de esa Ley se expidió el 11 de diciembre de 1928 (Diario Oficial de la Federación [en adelante DOF] de 8 de enero de 1929)

La Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (DOF de 31 de diciembre de 1942), que señaló para las patentes de Invención un plazo Improrrogable de quince años

⁶ Op Cit.. Ed. Mc Graw Hill. México. 1988. Pp. 3-9.

y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, porque codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

El Reglamento de la Ley de propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942 se publicó en el DOF el 31 de diciembre de 1942.

La Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (DOF de 10 de febrero de 1976), reformada en 1987 (DOF de 16 de enero de 1987) A pesar de su título limitativo, esta ley, como la que le precedió, abarcó todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad industrial. El plazo de vigencia de las patentes era de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de expedición del título (art. 40) Incorporó el certificado de invención para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de 10 años (art. 67) Conservó los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de cinco años improrrogables.

El Reglamento de dicha Ley se expidió el 4 de febrero de 1981 (DOF de 20 de febrero de 1981), emitiéndose otro posterior el 24 de agosto de 1988.

En 1972 se promulgó la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Su reglamento es del 16 de noviembre de 1982 (DOF de 25 de noviembre de 1982).

En 1990 se aprobó una nueva ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (DOF de 9 de enero de 1990).

(b) Signos distintivos

Por lo que se refiere a los signos distintivos, se pueden encontrar los siguientes antecedentes legislativos:

El artículo 12 de la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 establecía la duración indefinida para la propiedad de las marcas.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 (DOF de 2 de septiembre de 1903), fijaba al registro de la marca una vigencia de 20 años (art. 6) La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 (DOF de 27 de julio de 1928) señalaba también un plazo de veinte años al registro marcario (art.24) El reglamento de esa ley se expidió el 11 de diciembre de 1928 (DOF de 31 de diciembre de 1928).

La ley de la Propiedad Industrial de 1942 establecía que los efectos del registro de la marca

duraban diez años, renovables por periodos similares (art. 132).

La ley de Invenciones y Marcas de 1975, señalaba que los efectos del registro de la marca tenían una vigencia de cinco años, renovables indefinidamente por periodos de cinco años (art. 112)

(2) Derechos de autor

Los antecedentes legislativos mexicanos que han regulado la materia son en esencia los que enseguida se señalan:

La Real Orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III se considera como la primera disposición legislativa española que tomó en cuenta los derechos intelectuales sobre las obras literarias. Declaraba que los privilegios concedidos a los autores no se extinguían con su muerte; que los autores podían defender sus obras ante el Santo Oficio de la Inquisición antes de que ésta las prohibiera; se estableció por vez primera cuándo una obra entraba al dominio público, concediéndose licencia para reimprimir un libro a quien quiera que se presentase a solicitarla, después de transcurrido un año sin que el autor hubiera pedido prórroga del privilegio.

Pero no fue sino hasta el 1º de junio de 1813 cuando de una manera expresa se reconoció el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos. En efecto, las Cortes Generales y Extraordinarias Españolas, deseando que "tales frutos del trabajo intelectual no quedasen algún día sepultados en el olvido en perjuicio de la ilustración y de la literatura nacionales", decretaron las Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras. Este breve decreto, en su primer inciso, concedía al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos durante toda su vida y por diez años a sus herederos contados desde el fallecimiento de aquél. El inciso segundo lo confería por cuarenta años si el autor era un cuerpo colegiado.

El siguiente párrafo declaraba que transcurridos los anteriores plazos las obras caían en el dominio público, y los últimos apartados trataban lo relativo al derecho que tienen los interesados para denunciar ante el juez a los infractores, incluso cuando se tratase de reimpresión de periódicos.

El 3 de diciembre de 1846, el encargado del Supremo Poder Ejecutivo, don José Mariano Salas, expidió un Decreto sobre Propiedad Literaria, considerando que las publicaciones y otra clase de obras que hay en la República, exigían "que se fijen los derechos que cada autor, editor, traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones". Era una reglamentación a las bases del decreto de 1813, con indicaciones sobre el paso de las obras al dominio público, aumento del derecho de los herederos a 30 años, igualdad de mexicanos y extranjeros para el goce de los derechos y la penalidad a los falsificadores. El Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, que rigió desde el 1o. de marzo de 1871, adoptó el sistema seguido en el código portugués, que en uno de sus capítulos comprendía todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las obras literarias como las dramáticas y musicales, y las artísticas en general, se rigieron por las disposiciones del nuevo código mexicano, contenidas en el título 8º del libro II; con el nombre de "Del trabajo", constaba de sendos capítulos para disposiciones preliminares,

propiedad literaria, propiedad dramática, propiedad artística, reglas para declarar la falsificación, penas para la fabricación y disposiciones generales.

Por su parte, el Código Civil (1884) se reprodujo del que le precedió, el título 8º del libro segundo, llamándolo igualmente “Del trabajo”.

En el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal de 31 de agosto de 1928 (DOF de 26 de mayo, 14 de julio, 3 de agosto y 31 de agosto de 1928), se consideró que no podía identificarse la propiedad intelectual con la propiedad común porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para que entre bajo la protección del derecho. Razón por la cual dicho código estimó que en el caso se trata de un derecho distinto al de propiedad, denominado “derecho de autor”, consistente en un privilegio para la explotación.

La primera ley especializada, autónoma respecto de la legislación comprendida en el Código Civil, cuyo título octavo del libro segundo derogó, es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947(DOF de 14 de enero de 1948)

La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956. (DOF del 31 de diciembre del mismo año).

Por Decreto de 4 de noviembre de 1963 (DOF de 21 de diciembre de 1963) fue reformada y adicionada de modo tal que algunos comentaristas han opinado que este derecho constituye una nueva legislación, mismo que no es así, ya que no abrogó la ley de 1956, sino que la modificó.

Otro decreto, fechado el 30 de diciembre de 1981 también la reformó, a fin de adecuarla a las disposiciones contenidas en tratados y convenios internacionales en los que México es parte.

La ley fue objeto de nuevas reformas mediante decreto de 9 de julio de 1991 (DOF de 17 de julio de 1991) para adaptar su texto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sus disposiciones fueron cambiadas una vez más mediante el Decreto de 14 de diciembre de 1993 que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el mencionado tratado (DOF del 22 de diciembre de 1993)

C) Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial.

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actualmente en vigor en México son los siguientes:

- a) Ley de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991), reformada mediante publicaciones en el DOF del 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre

- de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de enero de 2006.
- b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994 (DOF de 23 de noviembre de 1994), reformado el 10 de septiembre de 2002 y 19 de septiembre de 2003.
 - c) Ley federal del derecho de autor (DOF de 24 de diciembre de 1996), reformada el 19 de mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003.
 - d) Reglamento de la ley federal del derecho de autor (DOF del 22 de mayo de 1998) reformado el 14 de septiembre de 2005.
 - e) Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de 1993).
 - f) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 14 de diciembre de 1999), reformado el 1 de julio de 2002 y 15 de julio de 2004 (fe de erratas de este último, publicada en el DOF el 28 de julio de 2004).
 - g) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 27 de diciembre de 1999) reformado el 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004.
 - h) Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del IMPI, DOF de 15 de diciembre de 1999), reformado el 29 de julio de 2004.
 - i) Acuerdo por el que se crea la Comisión intersecretarial para la protección, vigilancia y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. (DOF de 4 de octubre de 1993).
 - k) Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (DOF del 14 de diciembre de 1994) reformado el 22 de marzo de 1999.
 - l) Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (DOF de 10 de diciembre de 1996).
 - m) Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI (DOF de 9 de agosto de 2004).
 - n) Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector (DOF del 27 de noviembre de 2000).

- o) Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y servicios así como los formatos que aplica el IMPI (DOF de 20 de junio de 2000).
- p) Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el IMPU para el depósito de material biológico (DOF de 30 de mayo de 1997).
- q) Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. (DOF del 25 de octubre de 1996).
- r) Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, (DOF de 24 de septiembre de 1998).
- s) Ley Aduanera (DOF de 15 de diciembre de 1996).
- t) Código penal federal, en lo correspondiente a las reformas del 24 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1997 y 19 de mayo de 1999.
- u) Tarifa por los servicios que presta el IMPI (DOF de 23 de marzo de 2005).
- v) Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las oficinas regionales del IMPI (DOF de 7 de abril de 2000).
- w) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Tequila” para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977) y sus modificaciones (DOF de 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000).
- x) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Mezcal” (DOF de 28 de noviembre de 1994) y su modificación del 8 de agosto de 2002.
- y) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Olinalá” (DOF de 5 de septiembre de 1994).
- z) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Talavera” (DOF de 17 de marzo de 1995) y sus modificaciones del 11 de noviembre de 1997 y 16 de octubre de 2003.
- aa) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Bacanora” (DOF de 6 de noviembre de 2000).
- bb) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Café Veracruz” (DOF 15 de noviembre de 2000).
- cc) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Ambar de Chiapas” (DOF de 15 de noviembre de 2000).

- dd) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Café Chiapas” (DOF de 27 de agosto de 2003).
- ee) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Sotol” (DOF de 8 de agosto de 2002).
- ff) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Charanda” (DOF del 27 de agosto de 2003).
- gg) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Mango Ataulfo del Soconusco” (DOF de 27 de agosto de 2003).

C) Normas de Tratados Internacionales

1) Convenio de París.

Este Convenio tuvo su origen en (1883) como respuesta a la necesidad de proteger las invenciones para que no fueran objeto de la piratería internacional.

Es el primero en regular a escala internacional la propiedad intelectual; logró llevar a las partes contratantes a sujetar sus legislaciones de propiedad intelectual a una serie de principios fundamentales que subsisten hasta nuestros días, sin dejar de ser lo suficientemente elásticos como para oponerse a las legislaciones nacionales.

Según Ernesto Aracama Zorraquín⁷, los principios fundamentales del convenio son:

- a) El trato nacional (artículos 2° y 3°), en virtud del cual cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los miembros restantes los mismos derechos que a sus ciudadanos.
- b) El derecho de prioridad (artículo 4°), según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes cuenta con el plazo de un año para registrarla en el resto de los países miembros.

Las relativas específicamente al derecho de patentes son las siguientes:

- a) Independencia de las patentes (artículo 4° bis) que implica que la concesión de una patente en un país no da derecho a exigir protección en otros; y por otro lado, la negativa o caducidad de la patente en un país no constituye argumento suficiente para rechazar la solicitud en otro.
- b) Mención del inventor en la patente (artículo 4° ter)
- c) Patentabilidad en caso de restricción legal de la venta (artículo 4° quarter)
- d) Limitaciones y sanciones en caso de no-explotación (artículo 5°): en virtud de ese convenio, los titulares de las patentes están obligados a explotar

⁷ El Convenio de París y los países de América Latina. Revista La Propiedad Intelectual. Año VII, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975, pp 119 y 120.

su invento directa o indirectamente; en caso contrario, los gobiernos están facultados para imponer dicha obligación a través de la concesión de una licencia obligatoria.

e) Período de gracia para el pago de impuestos y tasas (artículo 5° bis)

f) Introducción libre de objetos patentados que formen parte de medios de locomoción (artículo 5° ter)

g) Introducción de productos fabricados por aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación (artículo 5° quarter): la condición para aplicar este principio es que la introducción en el país se haya hecho en forma legal.

h) Protección temporal en las exposiciones (artículo 11)

i) Creación de un servicio especial para la comunicación al público de las patentes de invención (artículo 12)

1) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta organización (OMPI) se creó en 1967 con el objetivo de dar estímulo a la actividad creadora y promover en todo el mundo la propiedad intelectual, con una tendencia hacia la modernización y mayor eficacia de la administración de las uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad intelectual, garantizando el respeto a la soberanía de las partes contratantes.

En los términos de este convenio, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos a:

- a) Obras literarias, artísticas y científicas;
- b) Interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;
- c) Invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- d) Descubrimientos científicos;
- e) Dibujos y modelos industriales;
- f) Marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
- g) La protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Entre las funciones que realiza la OMPI se destacan:

- a) La armonización de las legislaciones nacionales sobre esta materia;
- b) Favorecer la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;
- c) Prestar su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;
- d) Mantener los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad

intelectual y, cuando así proceda, efectuar registros en esta materia y publicar los datos relativos a esos registros.

El órgano supremo de la OMPI es la Asamblea General; está formada por un representante de cada Estado miembro; para que se considere que hay quórum deberán estar representados en cualquier sesión por lo menos la tercera parte éstos.

Las decisiones se toman por mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos; con dos excepciones: la primera se refiere al caso de que se trate de tomar la administración de otro acuerdo internacional destinado al fomento de la protección de la propiedad intelectual, en cuyo caso se requiere una mayoría de tres cuartas partes de los votos emitidos, la segunda cuestión se relaciona con la aprobación de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la cual la mayoría deberá formarse por el noventa por ciento de los votos emitidos.

3) Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de mercancías falsificadas.

Ese Acuerdo, conocido como Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta Final de la Ronda Uruguay en abril de 1994.

Uno de sus objetivos fundamentales es “la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.”⁸

Con la suscripción de dicho Acuerdo se pretende, de conformidad con el artículo 7º, contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, beneficiando tanto a productores como a usuarios de conocimientos tecnológicos, favoreciendo el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Establece reglas básicas respecto a la definición de los derechos de propiedad intelectual, derechos exclusivos que confieren, duración mínima de la protección, requisitos de uso y licencias, entre otras.

Asimismo establece la obligación por parte de los países miembros de establecer en sus legislaciones nacionales respectivas los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el Acuerdo, lo que incluye la adopción de medidas eficaces contra la infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo.

4) Tratado de cooperación en materia de patentes.

Suscrito por México en 1994, este tratado tiene como principal objetivo el de simplificar,

⁸ Principios básicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Reunión ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993.

hacer más eficaz y económico el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

Antes de la introducción del sistema de este tratado, el único medio de obtener la protección para la misma invención en varios países consistía prácticamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de los mismos; al no guardar ninguna relación esas solicitudes entre sí, implicaban una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país. Para lograr el objetivo señalado, el tratado establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes, denominada “oficina receptora”; ésta recibe la solicitud única, que debe estar redactada en un solo idioma y esta solicitud surte efectos en cada uno de los países (que sean “partes”) que el interesado señale en su solicitud. Esta misma oficina efectuará el examen de forma y someterá la solicitud a una búsqueda internacional que da como resultado un informe en que se indica al peticionario si su solicitud procede en cada uno de los países por él indicados.

El procedimiento indicado es a grandes rasgos lo que en el Tratado se denomina como “fase internacional”; la fase final del procedimiento se llevará a cabo en las oficinas nacionales de cada uno de los países de interés.

5) Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966, señala en su artículo 2º: “Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

Su importancia radica en que asegura la protección contra toda usurpación o imitación, reprimiendo aquéllas indicaciones de procedencia falsas o engañosas.

Los Estados miembros están comprometidos a resguardar en sus territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión, que hubiesen sido reconocidas y protegidas como tales en el país de acuerdo con lo que determina el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con ese tratado, “El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”.

6) Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.

Se firmó en Washington D.C. en mayo de 1989. Su función primordial consiste en asegurar la protección de los circuitos integrados y esquemas de trazado, ambos elementos fundamentales para la industria electrónica.

Este tratado otorga la libertad a las partes para proteger a estas figuras mediante derechos de autor, patentes, modelos de utilidad o cualquier otra forma, con el propósito de ayudar a la consecución de los fines del tratado.

Asimismo establece como medios para la solución de controversias las consultas, la conciliación, la mediación y el arbitraje, y si de esta manera no se llegase a una solución, prevé la formación de grupos especiales integrados por expertos gubernamentales, que emitirán su opinión y la enviarán a la Asamblea (órgano supremo) para su examen, siendo ésta quien pone fin a la controversia.

5) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997, este convenio tiene por objeto regular la protección de quien obtiene una nueva especie vegetal, que tenga uno o varios caracteres importantes, distintos de cualquier otra variedad notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección.⁹

Se prevé la posibilidad de proteger las obtenciones vegetales mediante una patente y no necesariamente alguna figura especial. Pueden ser objeto de protección todos los géneros y especies vegetales.

La convención reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorización previa, la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y/o la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, de la variedad (artículo 5°, inciso 1)

⁹ PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. pp. 60 y ss.

CAPÍTULO III.

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA.

A) Naturaleza de los tratados de libre comercio

Los tratados de libre comercio se rigen por el Derecho Internacional Público¹⁰; por tanto, su interpretación y aplicación están reguladas por las disposiciones de derecho internacional aplicables a los tratados internacionales. Del mismo modo, las violaciones a dichos tratados están reguladas por las normas de derecho internacional público aplicables a las violaciones a cualquier tratado de naturaleza análoga.

Desde el punto de vista interno, las reglas acerca de la suscripción de los tratados están contenidas en la Constitución y en la Ley sobre la Celebración de Tratados, que se publicó en el DOF el 2 de enero de 1992.

La Ley sobre la Celebración de Tratados dispone que existen dos tipos de convenios regidos por el derecho internacional, los tratados y los acuerdos interinstitucionales y en su artículo 2 los define en los siguientes términos:

I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

¹⁰ Artículo 2, inciso 1, subinciso a) de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, firmada en Viena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975.

Para la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos institucionales, conocidos también en la práctica internacional con la denominación de acuerdos ejecutivos, son idénticos a los tratados en cuanto a su naturaleza, y por tanto, deben estar sujetos a las mismas disposiciones y al régimen que les es aplicable, ya que producen los mismos efectos.

Por su parte, la Constitución señala que los tratados son la ley suprema de la unión, sujetándolos a la condición de que sea el Presidente quien los celebre, con aprobación del Senado,¹¹ sin hacer alusión alguna a los referidos acuerdos institucionales, los cuales se han celebrado en la práctica mexicana, aún antes de la promulgación de la Ley sobre la Celebración de los Tratados.

En opinión de diversos autores,¹² las disposiciones de un tratado internacional pueden ser o no “autoaplicativas”, es decir, disposiciones que por su redacción puedan aplicarse directamente a los particulares sin que se requiera de una disposición legislativa interna, o bien disposiciones para cuya aplicación a los particulares sea indispensable una acción legislativa interna. Un ejemplo de esto último lo constituye el artículo 1718 del TLCAN el cual dispone que las Partes están obligadas a adoptar las medidas a fin de que la autoridad aduanera esté facultada para detener en la frontera las mercancías que violen los derechos de propiedad intelectual.

B) Generalidades.

En los últimos años México ha adoptado una serie de medidas muy significativas en el ámbito económico.

Entre estas medidas destacan los tratados de libre comercio que ha celebrado con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), Colombia y Venezuela (G-3), Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Chile.

En virtud de estos tratados se crean zonas de libre comercio, lo que de acuerdo con Yolanda Huerta Casado, se traduce en una eliminación gradual de las restricciones y gravámenes que obstaculizan el comercio entre los países miembros, manteniendo sus propios regímenes de comercio exterior, es decir, no se adopta un arancel común con países terceros ni existen instituciones supranacionales.¹³

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que las zonas de libre comercio se apoyan en los siguientes principios:

- a) Eliminación o reducción de medidas tanto arancelarias como no arancelarias que restringen el comercio entre los Estados Contratantes;

¹¹ Artículos 133, 89 fracción X y 76 FR. I.

¹² ORTIZ AHLF, Loreta y otros. Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Acuerdos Paralelos. Colección Ensayos Jurídicos. Segunda ed. Ed. Themis. México. 1998, p. 21.

¹³ BECERRA RAMIREZ Manuel (Traducción y compilación). Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trina. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1998, p. 135.

- b) Dicha eliminación o reducción debe efectuarse en un tiempo que los Estados contratantes consideren razonable;
- c) Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se sostengan en la zona de libre comercio no podrán ser más altos o más restrictivos a otros países después de haber integrado la zona.

Los tratados objeto de este estudio contemplan como uno de sus propósitos el de alentar la innovación y la creatividad a través de la protección a los derechos de propiedad intelectual.

Contemplan la sujeción a los principios de trato nacional, nación más favorecida y transparencia.

El principio de trato nacional, como ha quedado asentado en el capítulo precedente implica que cada Estado contratante otorgue a los nacionales de los miembros restantes los mismos derechos que a sus ciudadanos.

El principio de nación más favorecida implica que si una de las partes concede privilegios, ventajas o inmunidades adicionales a un Estado que no forme parte del tratado, los miembros podrán gozar de los mismos incondicionalmente.

De conformidad con los tratados, debe asegurarse que las medidas destinadas a la protección que se otorga a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en un obstáculo para el comercio legítimo.

Se incorporan disposiciones destinadas a adoptar medidas y procedimientos para impedir la entrada de mercancías fabricadas o marcadas ilícitamente, suspendiendo la autoridad aduanera la libre circulación de las mercancías, previa solicitud por parte del titular del derecho, lo que de acuerdo con la opinión de Julio Javier Cristiani¹⁴ contribuye a una mayor protección al consumidor al asegurar la procedencia legítima de los productos de importación.

Estas disposiciones no constituyen una novedad, ya que están contenidas también en los artículos 9 a 10 ter del Convenio de París.

Asimismo se contempla la posibilidad de adoptar medidas precautorias destinadas a evitar una infracción a los derechos de propiedad industrial y conservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción y así prevenir el daño económico a los titulares de los derechos. Las citadas medidas deben ajustarse a los principios equivalentes establecidos para las providencias precautorias dictadas por las autoridades judiciales.

A continuación se dará un panorama general de los derechos de propiedad industrial en los tratados de libre comercio celebrados por México con los países de América.

¹⁴ Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1988, p. 173.

C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Se publicó en el DOF el 12 de Diciembre de 1993 e inició su vigencia el 1° de enero del siguiente año.

El capítulo 17 precisa y delimita el ámbito de protección de la propiedad intelectual; los derechos de propiedad industrial que se contemplan en este capítulo son: marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos de semiconductores integrados, secretos industriales, indicaciones geográficas y diseños industriales.

1) Marcas

En el capítulo precedente quedó precisado el concepto de marca; para efectos del TLCAN se incluyen las marcas de servicios, las colectivas y las de certificación. La condición para que una marca se registre es que los signos sean visibles y que no contengan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten su reputación. Para conservar el registro es indispensable su uso.

La duración inicial del registro debe ser de diez años por lo menos, con la posibilidad de renovarse por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan los requisitos y condiciones para la renovación.

El período para la cancelación de una marca por falta de uso injustificado es de dos años.

Las partes otorgan a los titulares de las marcas registradas el derecho de impedir a terceros el uso en el comercio de signos idénticos para bienes similares a los que se aplica.

2) Patentes

Para solicitar una patente en cualquiera de las partes, es indispensable que se trate de invenciones nuevas, que resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Se prevé la posibilidad de patentar productos y procesos en cualquier campo de la tecnología, así como variedades de plantas y los microorganismos destinados a la industria farmacéutica y agroquímica; también contempla la exclusión de invenciones con el fin de proteger el orden público o la moral, e inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente.

Las prerrogativas que se otorgan a los titulares de las patentes, de conformidad con el TLCAN son las que dispone la Ley de Propiedad Industrial en México, las cuales han quedado precisadas en el capítulo precedente.

Se establece un período de duración mínima de una patente de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud o de diecisiete a partir de su otorgamiento.

3) Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados

Para delimitar la protección y definición de los conceptos y de los derechos sobre estos esquemas, el TLCAN se remite al Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.

Se señala expresamente que no se permitirán las licencias obligatorias de esquemas de trazado de circuitos integrados.

Se prevé la posibilidad de que las partes protejan los esquemas de trazado de circuitos integrados a través de un registro o sin éste. La duración mínima de la protección en ambos casos es de diez años por lo menos, de conformidad con los párrafos 6 y 7 del artículo 1710; sin embargo, en el octavo párrafo advierte que una Parte podrá establecer que la protección caducará quince años después de la creación del esquema de trazado.

4) Secretos Industriales

El TLCAN obliga a las partes a que provean a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información.

Las condiciones que impone para considerar una información como secreto industrial son:

- a) Que la información no sea conocida en general ni accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) Que la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- c) Que se hayan adoptado las medidas razonables para mantener la información en secreto.

Las partes no podrán limitar la duración de la protección de los secretos industriales en tanto se cumpla con las condiciones señaladas.

Tampoco podrán imponer condiciones excesivas o discriminatorias para el licenciamiento de los secretos.

Cuando la información guardada en secreto esté relacionada con productos fármaco químicos o agroquímicos cuyos componentes sean nuevos y una de las partes exija la presentación de datos sobre experimentos u otros necesarios para determinar la seguridad o eficacia del uso de los productos, esa Parte protegerá los datos cuando su generación implique un esfuerzo considerable.

5) Indicaciones geográficas

El concepto de indicaciones geográficas abarca a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; la primera constituye una modalidad de la propiedad industrial, en tanto que la última no lo es.

El artículo 1712.1 establece que las partes dispondrán 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, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto y cualquier otro acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, remitiéndose al artículo 10 bis del Convenio de París.

Las partes tienen la obligación de negar el registro de una marca o, en su caso, anularlo cuando ésta consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originaron en dicho territorio, cuando se induzca al público a un error en cuanto al origen geográfico verdadero de los productos.

El artículo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos por el uso previo de una indicación geográfica, además establece mecanismos para impedir su uso y cancelar el eventual registro de una indicación geográfica.

Cabe destacar que en los términos del TLCAN se reconocen el tequila y el mezcal como productos distintivos, al igual que el Bourbon Whiskey, el Tennessee Whiskey y el Canadian Whiskey. Este reconocimiento no se incluyó en el capítulo relativo a la Propiedad Intelectual, sino en el de acceso de bienes al mercado (Anexo 313 del Capítulo III, relativo al acceso de bienes al mercado), debido a que Canadá y Estados Unidos no se han adherido al Arreglo de Lisboa.

6) Diseños Industriales

Las Partes se obligan a otorgar protección a los diseños industriales siempre que sean nuevos u originales, es decir que difieran en grado significativo de diseños o combinaciones de características conocidos, y que no estén dictados de acuerdo a consideraciones esencialmente técnicas o funcionales.

La duración mínima de esta protección es de diez años.

D) Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres)

Este Tratado se firmó el 15 de junio de 1994 durante la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Se publicó en el DOF el 9 de enero de 1995.

El capítulo XVIII dispone las reglas que rigen en materia de propiedad intelectual entre los tres países; cabe, sin embargo, destacar que este capítulo no rige entre Colombia y Venezuela, lo que de ninguna manera afecta a los derechos que México pudiera tener conforme al Tratado.¹⁵

¹⁵ Artículo 1-03.

Este tratado dedica una gran parte del capítulo a la protección de las marcas y deja de lado la protección de las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

1) Marcas

El artículo 18-08 exige como condición para que las Partes puedan registrar una marca, que los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica, que no atenten contra la moral y las buenas costumbres ni reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error.

Lo anterior plantea la posibilidad del registro de marcas no visibles pero sí perceptibles por otros sentidos, como puede ser el oído o el tacto, situación que no se da en la legislación mexicana vigente.

La duración mínima de la protección es de diez años, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

El artículo 18-09.2 establece que cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios similares, se prohíbe su comercialización en el territorio de la otra parte donde se encuentre también registrada, salvo que exista acuerdo previo entre los titulares.

Se requiere el uso de las marcas para conservar su vigencia, salvo que existan causas debidamente justificadas, tales como restricciones a la importación. La falta de uso durante un período de tres años es causa de caducidad del registro, en los términos del tratado.

El artículo 18-15 dispone que las Partes podrán establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de las marcas, pero no se permitirán las licencias obligatorias de marcas.

2) Denominaciones de origen

En relación con las denominaciones de origen, el tratado establece que se protegerán en los términos de la legislación de cada parte, obligándose a tomar las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier medio que en la designación del bien indique o sugiera que el bien de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; asimismo las Partes se comprometen a evitar cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal en los términos del artículo 10 bis del Convenio de París.

3) Secretos Industriales

Las condiciones para que las Partes protejan un secreto industrial contra la revelación, adquisición o uso sin consentimiento del titular son las indicadas en el punto C) 4).

Dicha información, conforme al artículo 18-17.2 debe referirse a:

- La naturaleza, características o finalidades de los bienes;
- Los métodos o procesos de producción;
- Los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios.

La vigencia de la protección se prolongará durante todo el tiempo que subsistan las condiciones indicadas.

4) Protección de las obtenciones vegetales

Para la protección de las variedades vegetales, el tratado se remite a las disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, en la medida en que los sistemas legales sean compatibles.

E) Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia

En vigor desde el 1° de enero de 1995, el capítulo XVI se encarga de la protección y defensa de la propiedad intelectual y se rige por los principios de trato nacional y de nación más favorecida, asegurándose que las medidas que se tomen no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

1) Marcas

Sobre el particular el artículo 16-15 contempla el registro de marcas de servicio y colectivas, siempre y cuando sean visibles.

El registro confiere el derecho de uso exclusivo y contempla una duración mínima de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de su concesión, y podrá renovarse por períodos similares, siempre que se cumpla con las condiciones que establece la legislación de cada una de las Partes.

Para mantener la vigencia del registro es indispensable su uso, ya que se establece en el artículo 16-21 que la cancelación procede cuando se haya dejado de usar injustificadamente la marca por un periodo de dos años.

2) Franquicias

Este tratado obliga a las Partes a proteger y facilitar el establecimiento de franquicias, permitiendo, en concordancia con el artículo 16-24, la celebración de contratos que incluyan la licencia de uso de una marca, la transmisión de conocimientos técnicos o de asistencia técnica para que la persona a quien se le concede esa franquicia pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes o servicios a los que ésta distingue.

3) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

La protección de estos derechos de propiedad industrial se llevará a cabo de acuerdo a la legislación vigente en cada parte.

En los términos del tratado, las partes se comprometen a establecer los medios legales para evitar el uso que pudiera crear confusión en cuanto al origen de los productos o que constituya un acto de competencia desleal en el sentido señalado por el artículo 10 bis del Convenio de París.

4) Diseños industriales

Las Partes se comprometen a garantizar que los requisitos para obtener la protección de los diseños industriales, en especial los referidos al costo, examen o publicación, no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener el registro.

La duración mínima de los registros es de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

5) Patentes

La protección para las patentes cubre a bienes y procesos en las áreas tecnológicas que permita la legislación de cada parte, con la condición de que sean nuevos, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las Partes pueden excluir de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente.

Asimismo, se crea el compromiso de otorgar protección a las variedades vegetales, de conformidad con la legislación de cada parte.

Se plantea la posibilidad de soslayar requisitos para la transmisión de las patentes en casos de emergencia nacional o en situaciones de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales; sin embargo se aclara que el empleo y la duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y no serán exclusivos.

La duración mínima de los derechos sobre una patente es de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujetando su vigencia a la explotación, ya que a falta de ésta, las Partes tienen la facultad de revocarla.

6) Modelos de utilidad

En materia de modelos de utilidad, el Tratado los define en los mismos términos que lo hace

la ley mexicana de la materia y señala que su vigencia es de diez años improrrogables.

7) Secretos industriales y de negocios

En los términos de este tratado, para la protección de los secretos industriales y de negocios se requiere que reúnan los elementos ya señalados en el punto C) d) de este capítulo. Las Partes se comprometen a no limitar su duración en tanto subsistan las condiciones descritas.

8) Asistencia técnica

De conformidad con el anexo del citado capítulo XVI del Tratado, México se compromete a prestar, previa petición, asistencia técnica a Bolivia, sin que ello implique ningún compromiso de apoyo financiero. Dicha asistencia comprenderá:

- a) Apoyo en la adecuación de procedimientos y reglamentos para la aplicación del Convenio de París y del Arreglo de Lisboa;
- b) Capacitación para el uso de la Clasificación Internacional de Patentes;
- c) Intercambio de documentos de patentes;
- d) Capacitación en materia de registros de diseños industriales y en el tratamiento de los modelos de utilidad;
- e) Asesoría sobre la búsqueda automatizada y el registro de marcas figurativas;
- f) Intercambio de información sobre la experiencia de México en el establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- g) Intercambio de información sobre la actualización del marco legislativo en materia de derechos de propiedad intelectual; y
- h) Asesoría en materia de derechos de autor y derechos conexos.

F) Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica

El 5 de abril de 1994 se firmó y su publicación en el DOF se llevó a efecto el 10 de enero del siguiente año.

En opinión de Yolanda Huerta Casado¹⁶ es el tratado más completo e integral firmado entre México y otro país de América Latina. El capítulo XIV se refiere a la propiedad intelectual.

Concretamente, en materia de propiedad industrial, este Tratado hace una amplia referencia a las marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas y a la información no divulgada, dejando de lado las demás figuras.

1) Marcas

En lo que se refiere a estos signos distintivos, su tratamiento es muy similar al negociado

¹⁶ El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1988, p. 139.

en el TLCAN, con excepción a lo que se refiere a las marcas de certificación que, en este Tratado, no se mencionan, por lo que nos remitimos al comentario vertido en el punto C) a).

Otra diferencia con respecto al TLCAN es que bajo los términos de este Tratado, la cancelación por falta de uso injustificado, procede después de tres años.

2) Indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen

El concepto de denominación de origen que da este Tratado es similar al de la Ley de Propiedad Industrial mexicana, es decir, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un bien como originario del territorio de un país o de una región o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y factores humanos.

Una indicación geográfica o de procedencia es, de conformidad con el artículo 14-18.2, el nombre geográfico de un país, región o localidad que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Las Partes se comprometen a negar o invalidar el registro de una marca que consista en una denominación de origen o indicación geográfica que pudiera crear confusión en los consumidores respecto al origen de los bienes.

3) Protección de la información no divulgada

El tratamiento de los secretos industriales es similar al que se da en el TLCAN, por lo que nos remitimos al punto C) 4) de este capítulo.

G) Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Nicaragua

La publicación en el DOF se llevó a cabo el 1 de julio de 1998. Al igual que el celebrado con Costa Rica, este Tratado contempla, en materia de propiedad industrial (capítulo XVII), únicamente lo relacionado con las marcas, secretos industriales e indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.

1) Marcas

Con la finalidad de no caer en redundancia, nos remitimos al comentario vertido en el apartado C) 1), con la única salvedad de que el término para la cancelación de una marca por falta de uso injustificado es más amplio, ya que al amparo de este Tratado es de cinco años.

2) Secretos industriales e indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen

Por lo que se refiere al resto de los derechos protegidos, su tratamiento es muy similar al que se negoció con la República de Costa Rica, por lo que nos remitimos a los numerales F) 2) y F) 3).

CAPÍTULO IV

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

A) El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de apropiación.

Según Rafael Pérez Miranda¹ “llamamos apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que se reporta [o puede reportarle] una retribución pecuniaria; comprende la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invención de trabajadores en relación de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias”.

El momento de la apropiación es justamente cuando el creador de la obra obtiene el reconocimiento por parte de las autoridades de algún país y por virtud del mismo, adquiere el derecho de explotación exclusiva sobre ésta.

La apropiación de las invenciones se realiza a través de las patentes; las de los modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos, por virtud del registro. Las obras estéticas, literarias, arquitectónicas y demás, se reconocen a través del derecho de autor.

B) Naturaleza jurídica de la apropiación.

Una particularidad importante de la tecnología, derivada de su carácter de ser un bien sujeto de apropiación, es que puede transferirse de una persona a otra, lo que la convierte en un objeto de transacciones comerciales, tanto en el mercado interno como en el exterior; sin embargo, “es diferente a otros bienes, porque no se agota en la transmisión”². De ahí la importancia de delimitar los derechos que integran el concepto de propiedad industrial, así como las normas que los rigen.

Algunos autores justifican la existencia de estos derechos en la necesidad de retribuir a los inventores para estimular la actividad creadora; otros consideran conveniente la protección para la difusión del contenido, logrando con esto el avance tecnológico. Ambas teorías dan una argumentación de índole económica; sin embargo, no ofrecen una noción de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial.

“Desde el punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aún cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico.”³

¹ Op. Cit. pp- 69.

² ALVARES SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. p.75.

³ ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. II. 29a ed. Ed. Porrúa, México, 1998, p. 67.

Opina Rojina Villegas⁴ respecto a la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual, que “se acepta que el derecho civil y la legislación positiva, al hablar de la propiedad, se refieren a los bienes corporales, de tal suerte que el término de esa forma simplemente enunciado comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de posesión material y exclusiva. Respecto de los bienes incorporeales se dice que al no ser susceptibles de posesión individual ni exclusiva, como consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de la propiedad, sino derechos de naturaleza distinta.”

“Existe una situación semejante a la de los derechos reales: un poder jurídico que se ejercita por una persona determinada, el autor de la obra, para aprovecharla en forma total o parcial y para oponer ese poder a todo el mundo. En este caso simplemente lo que cambia no es la naturaleza del derecho, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar de ejercitarse un poder jurídico sobre un bien corporal, se ejercita un poder jurídico sobre un bien incorporeal. Al bien incorporeal lo constituye la idea en el autor de una obra literaria, artística o dramática, o la invención, que también es idea. En fin, el poder se ejerce sobre algo incorporeal, producto de la inteligencia, sobre una idea, pero que es susceptible de rendir un aprovechamiento, de traducirse en una explotación pecuniaria, porque se trata de ideas que pueden explotarse comercialmente. Desde este punto de vista, el derecho las estudia y las protege.”⁵

Continúa diciendo el mismo autor que “bajo la forma de privilegio temporal se manifiesta este derecho real, es decir, este poder jurídico para aprovecharse de un bien. En el caso consiste en un poder temporal para aprovecharse exclusivamente de los beneficios de una obra o invención.”

Rafael Pérez Miranda,⁶ coincide con la opinión arriba señalada, al decir que su naturaleza jurídica es la de un derecho de propiedad, el cual sus titulares pueden transferir a terceros mediante cualquiera de las formas reconocidas por la ley. No obstante, para Francesco Carnelutti⁷ existen ciertas diferencias con el derecho de propiedad tradicional, ya que se trata de bienes inmateriales o intangibles. Se obtiene el derecho a explotar un bien que ya existía en la naturaleza, pero al que se ha incorporado trabajo intelectual para transformarlo en un nuevo bien, y el derecho sobre este nuevo bien va a ser explotado en forma exclusiva por su propietario.

Una de las diferencias importantes con el derecho de propiedad tradicional es que la exclusividad sobre el nuevo bien está determinada por el momento en que la persona (inventor o usuario de una marca) acude ante la autoridad a gestionar su registro, ya que como ha quedado asentado, el primer solicitante que cumpla con los requisitos que exigen las disposiciones legales aplicables será quien en definitiva tendrá el derecho de explotación exclusiva.

⁴ Op. Cit., p. 172.

⁵ Op. Cit., pp. 172 y ss.

⁶ Op. Cit., p. 79.

⁷ Usucapion de la Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Porrúa, México, 1945, pp. 71 y ss.

Basándonos en las consideraciones anteriores, se puede inferir que los derechos objeto de este estudio pertenecen a la categoría de bienes incorporeales o intangibles.

C) Naturaleza jurídica del derecho de autor.

La ley reconoce en el derecho de autor dos vertientes: la primera, como un derecho de la personalidad (derecho moral), como un vínculo indestructible que une ineludiblemente al autor con su obra, por una parte; por otra, el derecho real de propiedad, por virtud del cual el creador de una obra tiene la facultad de explotarla económicamente o dejar de hacerlo (derecho patrimonial) En el capítulo VII se ampliará este tema.

“A partir de un interesante estudio de interpretación y análisis del artículo 28 constitucional que sirve de apoyo a la legislación autoral, se ha elaborado la tesis conforme a la cual el derecho de autor es lo que su nombre indica, tiene una naturaleza jurídica propia y es erróneo tratar de asimilarlo al derecho real de propiedad”⁸.

Esa naturaleza propia y específica, evidentemente, se refleja en la índole especial de las prerrogativas de que gozan los autores por mandato legal, agrupadas en facultades de orden moral y de tipo pecuniario.”

⁸ PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. p. 73.

CAPITULO V INVENCIONES

En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual están regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor del 5 de diciembre de 1996, reformada el 19 de mayo de 1997, y por la Ley de Propiedad Industrial, en vigor desde 1991 y reformada en 1994, 1997, 1999, 2004, 2005 y 2006.

Esta última establece en la fracción V del artículo 2, que la propiedad industrial se protegerá mediante la regulación y el otorgamiento de:

- Patentes de invención;
- Registro de modelos de utilidad;
- Registro de diseños industriales;
- Marcas;
- Avisos comerciales;
- Publicación de nombres comerciales;
- Declaración de protección de denominaciones de origen;
- Regulación de secretos industriales;
- Franquicias, de conformidad con el artículo 142 y 142 bis al 142 bis 3 de la Ley;
- Registro de esquemas de trazado de circuitos integrados; estos últimos, de conformidad con el Título Quinto bis, en vigor a partir del 1° de enero de 1998.

A) Inventiones

1) Patentes

Una patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo el Instituto), que garantiza la exclusividad por un período de tiempo determinado sobre la explotación de un invento.

Para tener una idea clara de lo que implica la definición anterior, habrá que precisar algunos de los conceptos que la integran.

Se considera como una invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre que satisfaga sus necesidades concretas (artículo 15 LPI)

Este concepto tan amplio encuentra algunas limitaciones cuando lo que se pretende es la explotación a través de una patente, y la primera de ellas se refiere a la novedad -ya que es un requisito indispensable que la invención sea nueva- lo que significa que no debe estar en el estado de la técnica.

Esto último nos lleva a precisar lo que la ley considera como estado de la técnica y es, de conformidad con la fracción II del artículo 12, el conjunto de conocimientos técnicos que

se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero.

Para que una invención se considere patentable debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que exista la posibilidad de ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, entre las que se pueden citar la industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Sin embargo, no todo lo que es nuevo y susceptible de aplicación industrial puede patentarse; principalmente, por tratarse de elementos o procesos esencialmente naturales o por ser materia de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor. La ley establece dichas limitaciones en los artículos 16 y 19:

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

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

Artículo 19: No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso de forma de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Cuáles son las prerrogativas que concede una patente? y ¿De qué forma se benefician los inventores con su obtención?

El artículo 25 de la ley responde al primer cuestionamiento señalando que se concede el uso exclusivo para explotar la invención patentada impidiendo a terceras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento, y cuando el objeto de la patente sea un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente del mismo sin su consentimiento.

De lo anterior se desprende que una patente puede recaer sobre:

- a) Un producto;
- b) Un aparato o medio especialmente concebido para su fabricación;
- c) Un proceso; o
- d) Un medio creado especialmente para su aplicación.

La exclusividad en la explotación tiene una duración de veinte años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Respecto de la segunda cuestión, cabe señalar que algunos inventores explotan por sí mismos el invento patentado, en cambio otros llegan a un arreglo con alguna compañía que pueda directamente llevar a cabo su aprovechamiento, de tal manera que celebran un contrato de licencia por medio del cual el licenciataria puede explotar directamente la patente y el inventor obtiene a cambio el pago de una cuota de regalías. El tema de las licencias será objeto de un apartado posterior.

a) Invenciones de los trabajadores

Los inventos que se realizan por personal subordinado en una relación laboral representan un porcentaje importante de las patentes que se otorgan, por lo que se han creado normas específicas al respecto.

Dichas normas, sin embargo, no se incluyen en la legislación sobre propiedad industrial, sino que se remiten a la ley laboral.

A continuación se transcribe el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo:

La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

- I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
- II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor independientemente del salario que hubiese percibido tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios

- que pueda reportar al patrón no guarde proporción con el salario percibido por el inventor; y
- III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

Como se desprende de la disposición transcrita, la LFT únicamente se refiere a las invenciones, dejando de lado los modelos de utilidad y los diseños industriales; sin embargo, en concordancia con la Ley de Propiedad Industrial, a estos últimos se les aplican, en lo que no se oponga a su naturaleza, las mismas reglas que a las patentes, por lo que se puede concluir que esta disposición laboral sigue las normas directrices previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

2) Modelos de utilidad

De conformidad con el artículo 28 de la ley, “Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración o estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.

Se trata de aportes técnicos de menor envergadura que aquéllos que son susceptibles de protegerse mediante una patente; se puede decir, en términos generales, que los modelos de utilidad hacen más útiles las herramientas o maquinarias ya conocidas.

Los modelos de utilidad se amparan a través de un registro y es indispensable para obtener esta protección que cuenten con la característica de la novedad y sean susceptibles de aplicación industrial.

La línea que separa a los inventos de los modelos de utilidad es un poco confusa; para Tulio Ascareli¹ “el invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sean con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el modelo de utilidad, el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerándose idéntico y por tanto a la aplicación de procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o combinaciones de partes de productos conocidos”

La legislación exige un menor número de requisitos para el registro de un modelo de utilidad que para una patente y como se desprende de la definición dada en el primer párrafo del presente apartado, se excluye la posibilidad de registrar procesos.

¹ Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona, España. 1970, p. 611.

Las prerrogativas que otorga el registro de un modelo de utilidad se refieren a la exclusividad en su explotación, impidiendo, como en el caso de las patentes, que terceras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento durante un período de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

3) Diseños industriales

La ley contempla dos tipos de diseños industriales. Los dibujos industriales y los modelos industriales.

El primero es una creación estética que se manifiesta en la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; el segundo es una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Esto último resulta de particular importancia, ya que da la clave para diferenciar un modelo de utilidad de un diseño industrial, y la ley es muy precisa al señalar en el tercer párrafo del artículo 31 que la protección no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador...”

De lo anterior se infiere que la diferencia fundamental entre un diseño industrial y un modelo de utilidad estriba en que el primero hace visualmente más atractivo a un producto desde el punto de vista del consumidor y el segundo da una solución técnica, es decir, lo hará más útil.

La duración de la protección de un diseño industrial es de quince años improrrogables a partir de la presentación de la solicitud.

4) Licencias y transmisión de derechos

Conforme al artículo 62 de la LPI, los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.

Determina que para que la transmisión de derechos o gravamen pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

El siguiente numeral dispone que el titular de la patente o registro podrá conceder, mediante, convenio, licencia para su explotación. También es necesario llevar a efecto la inscripción de la licencia ante el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Dicha inscripción se llevará a cabo previa solicitud por escrito y pago de la cuota de derechos correspondiente.

La ley establece varios tipos de licencia:

- a) **La licencia contractual o convencional:** está regulada por el artículo 63 de la Ley y es aquélla en la que las partes determinan las condiciones de común acuerdo.
Dicha inscripción se llevará a cabo previa solicitud por escrito y pago de la cuota de derechos correspondiente.
- b) **La licencia obligatoria:** es aquélla que la autoridad concede en los casos en que se da la falta de explotación de la patente, es decir, cuando no se haya iniciado ésta después de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro años a partir de la presentación de la solicitud ante el instituto. Este tipo de licencia opera siempre y cuando el Instituto considere que no existe una causa debidamente justificada para esa falta de explotación (artículo 70 de la ley).
- c) **La licencia de utilidad pública:** La concede el Instituto por causas de emergencia o seguridad nacional cuando se determina que en caso de no hacerlo, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población (artículo 77 de la Ley).

5) Secretos Industriales

En el artículo 82 de la Ley, que se refiere a los secretos industriales, se proporciona, en su primer párrafo, una definición muy completa en los siguientes términos:

Se considera secreto industrial a toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Al hacer un desglose de los elementos dados por el anterior concepto, encontramos los que a continuación se señalan.

- a) Se trata de una información de aplicación industrial o comercial:
Aun cuando la figura se denomina secreto industrial, la ley abre la posibilidad de que la información de que se trate sea de aplicación comercial también.
Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea, proceso, compilación de información, lista de clientes, fórmulas, procesos de manufactura, etc.
- b) El secreto debe estar guardado por una persona física o moral con carácter de confidencial, debiendo adoptar los medios suficientes que ayuden a preservar esta confidencialidad, así como el acceso restringido a la información.
Las medidas para preservar esta confidencialidad pueden ser muy variadas; se pueden citar como ejemplos la instalación de una clave de acceso para

los equipos de cómputo, gafetes de identificación para el personal que puede tener acceso a la información, prohibir la duplicación de ciertos documentos, cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales de quienes, por razón de su trabajo, conocen la información secreta, etc.

- c) Debe representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros. Si la información guardada en secreto no representa una ventaja competitiva, no gozará de protección en los términos de la ley, por lo que se puede concluir que no toda información confidencial resulta necesariamente un secreto industrial.

El segundo párrafo de dicho artículo indica que la información debe referirse a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Otro elemento que complementa la definición transcrita es el contenido en el artículo 83, que se refiere al soporte material de la información y señala que debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Con esta última frase, se deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier instrumento que el poseedor del secreto considere idónea para guardar su información y gozar de la protección que otorga la ley.

Se podría considerar que los conocimientos guardados como secreto industrial, para obtener una protección mayor, deberían patentarse; sin embargo, puede haber diversas razones para no querer hacerlo. Por ejemplo, puede tratarse de conocimientos técnicos no patentables que reúnen los requisitos para ser considerados secretos o que sí reúnen los requisitos de patentabilidad, pero que desean mantenerse en secreto a fin de tener su uso exclusivo durante tiempo ilimitado o porque quizá la explotación de una patente referida a esa información le implique un costo muy alto.

Otros requisitos que se establecen para la protección de los secretos industriales se indican a continuación:

- Que la información no sea de dominio público;
- Que no resulte evidente para un técnico en la materia;
- Que no tenga como base información previamente disponible;
- Que no deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial;

De todo lo anterior, se advierte que la Ley no prevé registro o trámite alguno para el reconocimiento de un secreto industrial, lo que hace muy singular a esta figura.

Las prerrogativas que confiere la ley a los poseedores de los secretos industriales se refieren fundamentalmente a la exclusividad para explotarlo; sin embargo, en el caso de que

otra persona obtenga dicho conocimiento por medios lícitos, por ejemplo a través de una investigación que se haya realizado en forma paralela, lo puede utilizar sin que el primer detentador se pueda oponer, pudiendo existir la posibilidad de que esta persona quisiera patentar este conocimiento, lo cual legalmente es posible.

En este supuesto, la patente no causará efectos en perjuicio del primer detentador, quien podrá seguir utilizando su secreto industrial en tanto se reúnan las condiciones que la ley exige. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la fracción III del artículo 22 de la ley.

En el caso de los conocimientos patentados únicamente tiene el derecho a la exclusividad quien solicitó primero el trámite ante la autoridad competente y aquéllos a quienes les otorgue su consentimiento.

Se prevé la posibilidad de transmitir los conocimientos técnicos contenidos en un secreto a través de una licencia y quien adquiera la información tendrá, además de la obligación que se refiere al pago de regalías la de guardar la confidencialidad.

6) Nulidad y caducidad de patentes y registros

El capítulo VII de la Ley de Propiedad Industrial establece las causas y consecuencias de la nulidad y la caducidad de las patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales en los siguientes términos:

a) Nulidad

Artículo 78. La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

- 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. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;*
- II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.*

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro;

- III. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y*
- IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenga derecho para obtenerla. La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.*

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la

reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Conforme a lo anterior, se puede advertir que la nulidad podrá ser:

- Total, cuando afecte a todas las reivindicaciones o;
- Parcial, cuando actúe solamente sobre algunas de ellas. Puede también declararse, conforme al texto transcrito, como una limitación a las reivindicaciones.

El efecto de la nulidad es la destrucción retroactiva, a la fecha de presentación de la solicitud, de los efectos de la patente o registro correspondientes (art. 79 LPI). Para que se declare la nulidad de una patente o registro es necesario que el IMPI emita una declaración administrativa, ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación. Más adelante se abordará ese tema con mayor detalle.

b) Caducidad

El artículo 80 determina las causas de caducidad de las patentes o registros:

Artículo 80. Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. Al vencimiento de su vigencia;*
- II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y*
- III. En el caso del artículo 73 de esta ley.*

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

El efecto de la caducidad es que los derechos que amparan las patentes o registros caen en el dominio público, con la consecuente libertad de cualquier interesado de explotarlos. Recordemos la exigencia por parte de la LPI, de realizar pagos periódicos para “mantener vigentes” los derechos que ampara una patente o registro; no es suficiente hacer los pagos que se requieren durante la tramitación, sino que deben pagarse “anualidades” para no caer en la causa de caducidad dispuesta por la fracción II del artículo transcrito. Consideramos, sin embargo que esa fracción pierde rigidez al establecer en el siguiente artículo la posibilidad de rehabilitar los derechos siempre “que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia... y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.”

La última fracción remite al artículo 73, que se refiere a las licencias obligatorias; la falta de explotación de una patente por un tiempo determinado se sanciona con la obligación de

licenciar el derecho; si no se corrige la situación con la concesión de la licencia, caducará la patente.

7) Esquemas de trazado de circuitos integrados

El reconocimiento de los esquemas de trazado de circuitos integrados como un derecho de propiedad industrial nace a raíz de la reforma publicada el 26 de diciembre de 1997.

Uno de los problemas de las nuevas tecnologías es que su elaboración es producto de un largo y costoso proceso de investigación, pero su copia y reproducción es muy rápida y barata.

Enseguida se transcriben las definiciones que la ley establece en su artículo 178 bis 1, fracciones I y II, que servirán para esclarecer lo que se entiende por circuitos integrados y justificar, de alguna manera, la importancia de su protección en el mundo actual que se basa en el desarrollo tecnológico:

Fracción I. Circuito integrado: un producto en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Fracción II. Esquema de trazado o topografía la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición indimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Los circuitos integrados se protegen a través de un registro que tiene una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud.

Dicho registro se otorgará solamente a los esquemas de trazado originales, es decir, los que sean resultado del esfuerzo intelectual de su autor y que no sean comunes entre los fabricantes o creadores en el momento de su generación.

La transmisión de un esquema de trazado registrado se lleva a cabo a través de una licencia, que se deberá inscribir ante el Instituto. Cabe aclarar que no procede el otorgamiento de licencias obligatorias.

CAPITULO VI

SIGNOS DISTINTIVOS

A) Marcas

El propósito fundamental de las marcas es el de informar a los consumidores potenciales el origen y la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, ya que frecuentemente los consumidores hacen sus compras basándose en marcas que ya conocen directamente, o por medio de la publicidad, lo que puede representar una ventaja competitiva para los fabricantes o prestadores de servicios. De ahí la importancia que tiene la protección de una marca a través de su registro.

Una marca puede ser más que un nombre o un logotipo. Es posible que incluya otros aspectos que aunque no sean funcionales distinguen un producto o servicio o tiendan a promoverlo en el mercado. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las formas, letras, números o colores. Los títulos de algunos programas de televisión o de radio pueden asimismo servir como marcas cuando lo que se pretende es la promoción de un producto.

La ley define el concepto de marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (artículo 88).

Consideramos que la anterior definición es muy general, por lo que a efecto de tener un concepto más amplio, incluiremos la definición del primer párrafo del artículo 15 del Acuerdo TRIPS:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

El derecho de uso exclusivo sólo se alcanzará mediante su registro ante el instituto. Sin embargo, el hecho de no registrarla no da lugar a la imposición de una sanción, a menos que se trate de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que ya esté registrada y que se aplique a productos similares o que se trate de una marca no registrable conforme al artículo 90 de la ley.

Uno de los requisitos más importantes para el registro de una marca es su carácter distintivo.

Una vez obtenido el registro se obtiene el derecho de ostentar las siglas “MR”, el símbolo ® o bien la leyenda “Marca Registrada” para hacer público el derecho de exclusividad.

Esta exclusividad tiene una vigencia de diez años, pudiéndose renovar por períodos iguales; es efectiva en todo el territorio nacional, aún cuando en algunos lugares la marca sea desconocida para los consumidores; se limita a los productos o servicios amparados y subsiste en tanto el titular de la marca la use, ya que la marca responde a la práctica comercial, es decir, al uso que de ella se haga, lo que implica que el abandono constituye una causa de caducidad.

Es posible, de acuerdo con la ley, la transmisión de una marca mediante una licencia a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca. Para que dicha transmisión produzca efectos en perjuicio de terceros deberá inscribirse en el Instituto.

Por otra parte, cuando una marca ha sido registrada y un tercero comprueba el uso anterior e ininterrumpido de una idéntica o semejante en grado de confusión que se ha aplicado a los mismos o similares productos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de primer uso declarado, el registro no surte efectos para esta persona y ambos podrán usar la marca aún cuando el tercero no tenga la intención de registrarla.

Los tipos de marca que reconoce la ley (artículo 89) son los siguientes:

- a) Nominativas: están formadas por una denominación, es decir, cualquier palabra que no vaya en contravención al artículo 90;
- b) Innominadas: Se forman con figuras visibles;
- c) Tridimensionales: Pueden incluirse dentro de este tipo los envases cuando sean lo suficientemente distintivos;
- d) Mixtas: Es la que combina dos o más de los tipos de marcas señalados.

Se ha mencionado que existen denominaciones, figuras o formas tridimensionales que la ley considera que no son registrables; ello obedece, de acuerdo con la opinión de Mauricio Jalife Daher¹, a los siguientes criterios:

- Por no ser distintivas;
- Por ser descriptivas;
- Por tratarse de símbolos oficiales;
- Por inducir a error o confusión;
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa y;
- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidas.

¹ Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998, p. 105.

B) Avisos Comerciales

De conformidad con el artículo 100 de la Ley:

“Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie”.

Del concepto transcrito con anterioridad, se desprende que los avisos comerciales pueden estar destinados a anunciar productos, servicios, establecimientos o negociaciones. La ley es muy clara al señalar que al anunciar productos, éstos deben especificarse en la solicitud de registro, y si lo que se está anunciando es un establecimiento o negociación, el registro no ampara productos o servicios aún cuando estén relacionados con los mismos.

Para tener derecho a su uso exclusivo, se aplica la regla general de la ley que es la del registro ante el Instituto. Este tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y será renovable por períodos iguales.

Se aplica a los avisos comerciales el comentario vertido en relación con la transmisión de las marcas.

C) Nombres Comerciales

El nombre comercial es, según la opinión de Enrique Correa², el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o personas morales, que se usa para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

Sus funciones principales son la identificación y, fundamentalmente, la de conservar la clientela.

Los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registro, y dicha protección abarca, de conformidad con el artículo 105 de la ley, la zona geográfica de clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Una crítica que hace la doctrina a este precepto es la que se refiere a la “zona geográfica de clientela efectiva”, ya que la ley no proporciona elementos para determinarla; un criterio a seguir es el de la facturación, ya que es ahí donde se proporcionan elementos para comprobar los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento.

Aún cuando no se requiere el registro del nombre comercial para su uso exclusivo, en la ley se prevé que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar por escrito su

² CORREA, Enrique. Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, No. 1, México, enero-junio de 1963, p. 23.

publicación en la Gaceta (órgano oficial de difusión del Instituto), con el fin de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Las razones que impedirían al Instituto dicha publicación se citan en el artículo 108, y se refieren a la existencia de un nombre idéntico o semejante y aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o a una marca en trámite de registro o ya registrada bajo los mismos supuestos. Asimismo, si el nombre comercial que pretende publicarse carece de elementos distintivos o contraviene en lo aplicable al referido artículo 90, el Instituto rechazará el trámite.

La vigencia de la publicación es de diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud, renovable por períodos iguales.

D) Licencias y transmisión de derechos

El capítulo VI del título IV de la LPI establece los requisitos y condiciones para la transmisión y licencia de los derechos de propiedad industrial.

El artículo 136 señala:

“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

De acuerdo al numeral transcrito, además de que los derechos sobre las marcas registradas pueden dar origen a un contrato de licencia, también es viable licenciar marcas en trámite de registro.

Al prever la ley la licencia sobre registros en trámite, rompe con el principio de exclusividad de los derechos de propiedad industrial, ya que en ese momento el licenciante no está en posibilidades de apropiarse el derecho, es decir, no sabe a ciencia cierta si le concederán o no el registro.

En el supuesto de que la marca no obtuviera su registro, procede la cancelación de la inscripción de la licencia, conforme al artículo 138 de la LPI, y para determinar el efecto que esa situación pudiera originar entre las partes, habrá que remitirse al contrato correspondiente, el cual deberá contener una cláusula que prevea el riesgo al que se somete el licenciario.

De su análisis, se deduce también que la inscripción de la licencia tiene la finalidad de que produzca efectos en perjuicio de terceros; sin embargo, no constituye una obligación la realización de tal acto jurídico, ya que no inscribirla no nulifica ni reduce los efectos que un contrato de licencia crea entre las partes.

La consecuencia más directa de no inscribir una licencia es que el IMPI no reconoce al licenciario; como consecuencia de esto, pierde algunos de los derechos que establece la ley, como el de ejercitar las acciones legales para la protección de los derechos sobre la marca y el de ser considerado como titular ante el propio Instituto.

Otro punto que salta a la vista es el que se refiere a la posibilidad de conceder licencias, exclusivas o no, y de convenir la transmisión de todos o algunos de los productos o servicios protegidos.

Para la inscripción de las licencias en el Instituto, deberá formularse una solicitud, conforme al artículo 137 de la LPI, en los términos que fije el reglamento.

El Artículo 150 de la Ley establece que para inscribir las licencias o transmisiones de derechos, el registro debe estar vigente, de lo contrario, el Instituto negará la inscripción. Aquí se aplica el principio que reza “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”; resulta muy lógico pensar que una transmisión de un derecho que ya no tiene actualidad, no se justifica; pensar lo contrario resultaría incongruente.

A continuación se transcriben los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento de la LPI, que contienen los requisitos de la solicitud de inscripción de una licencia:

Artículo 10. La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 50. de este Reglamento, deberá señalar:

I. El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciario o franquiciario;

II. La vigencia del convenio;

III. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciario facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV. Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V. Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización o franquicia.

Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciario, usuario autorizado o franquiciario, las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

Artículo 11. Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite, patentes o registros, en los términos establecidos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la ley, deberán cumplirse, además de los requisitos señalados en los artículos 90. y

10 de este reglamento, los siguientes:

I. Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas del o los convenios o documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias, y
II. Referirse, en cada promoción, ya sea a patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales concedidos o en trámite, o bien marcas registradas o en trámite.

El Instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente de solicitud.

El solicitante o promovente podrá solicitar la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que éstas sean desglosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.

Artículo 12. El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los tres artículos anteriores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas, o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Además de la causal de cancelación de la inscripción de una licencia invocada en párrafos precedentes, el artículo 138 de la ley señala las siguientes:

- La solicitud conjunta del titular de la marca y el licenciataria;
- La nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca; y
- Orden judicial.

Resulta indudable, conforme al citado precepto, que es improcedente la solicitud de cancelación que formule una de las partes.

Las partes deberán formular en conjunto dicha manifestación en forma inequívoca y por escrito.

Mauricio Jalife Daher opina que “es evidente que aun cancelándose la inscripción, si el licenciataria cuenta con evidencias para acreditar la vigencia de la relación contractual, ésta no se ve afectada en forma alguna, por lo que hace a la vinculación entre las partes.”³

En el supuesto previsto en la tercera fracción, es evidente que el legislador quiso reconocer la jerarquía que merece el mandato judicial, esencialmente en los supuestos en que corresponde a la competencia de los juzgados civiles.

Como resultado de un litigio relacionado con una licencia, la sentencia respectiva pudiera declarar su rescisión o, en su caso, que la terminación ha operado, por lo que la cancelación de la licencia debe ser la consecuencia inmediata.

³ Op. Cit. p. 282.

Las obligaciones del usuario de la marca se refieren principalmente a la conservación de la calidad de los productos que se vendan o los servicios que se prestan con respecto a los fabricados o prestados por el titular, de acuerdo con lo establecido por el artículo 139 de la LPI.

La ley no define lo que debe entenderse por “calidad”; debe referirse al hecho de que los productos y servicios que venda o preste el licenciataria sean equivalentes.

El mismo precepto, en relación con el 64 del reglamento, dispone que los productos o establecimientos en donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario, el nombre y domicilio del titular de la marca y la leyenda de “uso bajo licencia”.

Dentro de las facultades de que goza el usuario de la marca expresamente indicadas en la Ley, se encuentran las siguientes:

- Ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular (art. 140)
- Que su uso se considere como realizado por el propio titular (art. 141)

Es evidente que para que el Instituto le reconozca esos derechos al usuario, la licencia debe estar inscrita; sin embargo, el titular puede reservarse, mediante una estipulación contractual el primero de ellos.

En opinión de Mauricio Jalife⁴, “la expresión defensa de derechos parece estar referida a los casos de infracción o delito, pero no a casos de nulidad o caducidad, que por su propia naturaleza deben corresponder en forma exclusiva al titular. En todo caso, si éste desea descargar su defensa en la persona del usuario, estimo que el instrumento adecuado deba ser el mandato y no una licencia de uso de marca.”

Con referencia a la segunda prerrogativa de los usuarios, es necesario citar el artículo 130, que establece las causas de caducidad de las marcas, entre otras la falta de uso. En los casos en que el titular por algún motivo no pueda explotarla directamente, recurre al otorgamiento de licencias y ello le permite conservar los derechos del registro; el requisito indispensable para que esto opere es la inscripción de la licencia. Un ejemplo de ello lo constituye el caso de que los titulares de las marcas sean extranjeros.

Además de las licencias, los derechos que ampara una marca registrada o en trámite de registro podrán gravarse o transmitirse, de conformidad con el artículo 143 de la ley, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.

Para que dicho gravamen o transmisión produzca efectos contra terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

⁴ Op. Cit. p. 285.

(1) Fusión

Dispone el artículo 144 que en los casos de fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

La fusión de sociedades es la reunión de dos o más sociedades mercantiles en una sola, disolviéndose las demás. Las fusionadas transmiten su patrimonio a título universal, a la sociedad subsistente, o a la que resulta de la fusión, misma que se constituye con los socios de las sociedades participantes.

El registro de marca se considera como un activo de la empresa, por lo que resulta una consecuencia lógica de la fusión. Pese a esta circunstancia, el dispositivo prevé la situación de que el titular originario se reserve la propiedad, cuando establece que la regla es “salvo estipulación en contrario”.

(2) Marcas ligadas

El artículo 145 determina que para efectos de su transmisión se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular cuando:

- Dichas marcas sean idénticas;
- Amparen similares productos o servicios;
- Sean semejantes en grado de confusión; y
- Se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Lo anterior implica que uno o varios registros pueden transmitirse solamente cuando todos los productos que protegen sean transmitidos.

Si el titular de esos registros considera que no existe confusión puede solicitar al Instituto que disuelva la liga. La autoridad resolverá en definitiva lo que proceda (art.146)

Para proceder a la inscripción de las licencias sobre marcas ligadas, deberán transmitirse en forma conjunta a la misma persona, de conformidad con el artículo 147.

E) Franquicias

1) Antecedentes

La franquicia, desde el punto de vista económico, es un método de expansión comercial.

Aparece en economías desarrolladas en donde existen producciones de bienes y servicios en forma masiva -a gran escala- y en la que los consumidores de estas mercancías y servicios exigen uniformidad en los bienes demandados.

A través de este método o sistema, como se ha dado en llamarle en la práctica comercial,

un dueño o gerente de empresa autoriza a otra persona a comercializar productos o servicios bajo su nombre y marca registrada, observando estrictamente un sistema que él estipula.

A quien concede la franquicia, le toca velar para que el negocio que él creó mantenga las características de excelencia que le hicieron exitoso.

Por una parte, quien concede una franquicia, el franquiciante, aumenta sus cifras con su propio capital al recibir de quien la obtiene, el franquiciatario, mayores recursos; a su vez, este último tiene la ventaja de contar con la experiencia del franquiciante para operar en el mercado.

Es un sistema de colaboración entre el productor de un bien o prestador de un servicio y un distribuidor, ambos con cierta independencia uno del otro, pero vinculados por un contrato.

Las franquicias comienzan en los EUA hace aproximadamente 145 años, cuando la compañía de máquinas de coser Singer desarrolló una cadena de tiendas a través de la venta de franquicias a personas que fueran los dueños y operadores del negocio.

En 1899 la Compañía Coca Cola vendió su primera franquicia y, debido al gran éxito demostrado por el rápido crecimiento de su distribución, es seguido por otras embotelladoras.

En 1910 prácticamente todas las armadoras de automóviles utilizaban el sistema de franquicias para desarrollar su red de distribuidoras y para los años 30's las grandes compañías de aceites automotrices iniciaron inversiones masivas de expendios independientes y los hicieron franquicias organizadas.

Durante esa década, la franquicia penetró en los negocios al menudeo y de servicios, naciendo así las grandes cadenas de partes de autos, farmacias, regalos, comestibles y demás por toda la unión americana.

Sin embargo, el desarrollo que hoy conocemos tuvo su origen en la década de los años 50 y 60, cuando aparecieron empresas que expandieron su área de negocio a través de ese sistema. Nos referimos principalmente a Holiday Inn, Dunkin Donuts, Mc Donald's, Burger King y 7-Eleven, por mencionar algunos.

En México este sistema comenzó a tener fuerza a fines de los años 80, en virtud de los cambios legislativos en materia de inversión extranjera.

Empezó con la importación de franquicias provenientes de los Estados Unidos y posteriormente, cuando se había afianzado bien y los empresarios mexicanos estaban convencidos de los beneficios, comenzaron a desarrollarse las franquicias mexicanas.

Se vio entonces la necesidad de legislar específicamente en esta materia y la ley de fomento y protección a la propiedad industrial, ahora ley de propiedad industrial, incluyó entre su

articulado lo que se necesita para considerar que existe una franquicia.

El artículo 142 de la Ley citada establece:

“Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”

De la anterior definición se infiere principalmente lo siguiente:

- Para que se dé la franquicia, debe previamente existir una marca registrada.
- Debe acordarse la licencia de la marca.
- Deben transmitirse conocimientos técnicos o proporcionarse asistencia técnica.
- Estos conocimientos técnicos o asistencia técnica tienen como fin lograr la uniformidad en la producción o venta de bienes o en la prestación de servicios.
- Una característica fundamental del sistema de franquicias es precisamente que esta uniformidad tiene como su principal objetivo mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios.

2) Ventajas y desventajas del sistema de franquicias

Es importante destacar que este formato de negocio tiene sus pros y sus contras; a continuación se señalarán, de una manera muy general las ventajas para quien compra una franquicia:

- Menor riesgo: Cuando se adquiere una franquicia, se está comprando un negocio exitoso en parte por el tiempo que lleva en el mercado, es decir, la experiencia del titular de la franquicia lo ha llevado a pulir las imperfecciones de la fabricación o venta del producto o de la prestación de los servicios.
- Los procedimientos administrativos y contables ya fueron establecidos, de tal forma que no se invierte ni tiempo ni esfuerzo en crearlos.
- Operación llave en mano: lo que se ha dado en llamar comúnmente como “operación llave en mano” implica que los procedimientos de operación y los derechos de propiedad industrial están listos para que quien adquiere la franquicia las utilice con solo dar vuelta a la llave y entrar en el negocio. Esta ventaja es de gran importancia sobre todo para aquellas personas, empresarios potenciales, que no estén seguros de qué equipo comprar, con cual inventario comenzar, qué tipo de productos o servicios tienen demanda en su zona, etc.

- **Compra colectiva:** Se presentan ventajas en cuanto al ahorro por comprar en grandes cantidades. El poder de compra al que accede la franquicia permite bajar los costos de inventario de la mercadería.
- **Programas nacionales y regionales de publicidad:** Se aporta un pequeño porcentaje de las ventas a un fondo para publicidad, lo que permite un ahorro significativo.
- Finalmente, y esta lista no es exhaustiva, tenemos la ventaja de la asesoría: Quien adquiere una franquicia cuenta con asesoría constante, capacitación actualizada y, en muchos casos, para resolver problemas de emergencia.

En contraposición, las desventajas que ofrece este sistema de negocios son principalmente las siguientes:

- **Menos control:** Hay menos libertad que en una empresa independiente; los procedimientos de operación, los controles financieros y otros aspectos del negocio son determinados por el franquiciante y quien adquiere se obliga a seguirlos por disposición expresa del contrato.
- **Costo elevado:** Al comprar un negocio ya probado, y con mucho menores riesgos de fracaso, el costo de adquisición aumenta, además de que por lo general hay cuotas de regalías sobre ventas (de entre un dos y un seis por ciento), regalías por publicidad, y otras, que pueden afectar el flujo de efectivo del negocio.
- **Contratos obligatorios:** Hay que seguir los lineamientos sobre como manejar el negocio, tipo de cuotas que hay que pagar, tiempos de pago y otras.
- **Destino común:** Si la compañía central tiene problemas, es posible que el negocio del franquiciado resulte afectado.

3) El contrato de franquicia

De conformidad con el artículo 142 Bis de la LPI, el contrato de franquicia deberá contener cuando menos los siguientes requisitos:

- A) La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato.
- B) La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato.
- C) Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en su caso.
- D) Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato.
- E) Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios.

- F) Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica.
- G) Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario.
- H) Los términos y condiciones para subfranquiciar, en su caso.
- I) Las causales para a terminación del contrato de franquicia.
- J) Los supuestos para la revisión y modificación del contrato de franquicia.

(i) Elementos personales

En el contrato de franquicia intervienen el franquiciante y el franquiciatario.

El primero, el franquiciante, es el titular del negocio; es el dueño de la marca registrada y de la tecnología que está envuelta en el proceso.

El segundo, el franquiciatario, es quien adquiere el negocio a través del contrato.

Ambos son, generalmente, comerciantes y puede tratarse de personas físicas o morales.

Es indispensable también que cuenten con capacidad legal para contratar.

(ii) Formalidades

En cuanto a la forma del contrato de franquicia, éste debe ser por escrito, en idioma español, y en su contenido reunir todos los elementos y requisitos que se mencionaron con antelación, es decir, en un solo instrumento habrá que establecer reglas claras sobre la licencia de la marca, la asistencia técnica o transferencia tecnológica y la obligación de uniformidad en la prestación de servicios, producción o venta de bienes.

El contrato de franquicia debe inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

La licencia debe incluir la autorización de uso de marca, nombres y avisos comerciales, la explotación de patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial que sea parte del sistema.

La transferencia de tecnología, lo que se conoce en la práctica comercial como el know how, es una de las características que distingue al contrato de franquicia.

Ha sido definido, en general, como el conocimiento técnico, procedimiento, conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción, y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal o para transferirlo confidencialmente a un tercero.

Un concepto tan amplio como el del know how, así como la variedad de medios para su

transmisión, debe especificarse en términos generales en el contrato y remitir los detalles a manuales instructivos, diseños y otra clase de información.

La jurisprudencia francesa ha determinado que el know how debe ser:

- Práctico y probado (el franquiciatario necesita de la experiencia del franquiciante),
- Original: nadie pagaría por información que es del dominio público;
- Específico; y
- En desarrollo constante;

Por lo que se refiere al plazo, normalmente se establece un plazo fijo de duración del contrato, que va en función de la recuperación de la inversión inicial que ha hecho el franquiciatario; es decir, debe ser lo suficientemente amplio como para obtener ganancias atractivas del negocio.

Regularmente los contratos son renovables, dependiendo de la actuación del franquiciatario y del éxito de la franquicia en el mercado.

¿A qué franquiciatario le interesaría renovar un contrato que no tiene asegurado su éxito financiero?

Un elemento importante del contrato de franquicia es la exclusividad. El espacio geográfico puede delimitarse mediante un territorio en donde el franquiciatario podrá explotar la franquicia por medio de varios establecimientos (área de desarrollo de franquicia) o para un establecimiento o negociación mercantil en la que el franquiciante autoriza la localización (franquicia unitaria)

(iii) Obligaciones del franquiciante y del franquiciatario

Es indiscutible que cada negocio implica reglas propias, pero las principales obligaciones, que les son comunes a los contratos de franquicia, independientemente del negocio de que se trate, son las siguientes:

1. Franquiciante:

- En relación con la marca, mantener su vigencia y otorgar licencia para su uso. Lo mismo se aplica a los nombres y avisos comerciales.

En relación con estos últimos, deben ser originales de tal manera que se distingan fácilmente de otros de su especie. En el contrato de franquicia el nombre comercial va generalmente ligado al uso de las marcas y complementa a éstas.

- Por lo que se refiere a la asistencia técnica y transferencia tecnológica, instruir al franquiciatario sobre la forma óptima de operar.

Cuando la franquicia incluye la autorización de explotación de una o varias patentes, éstas deben identificarse en el contrato con su número, fecha de expiración y el o los

inventos, procesos o productos que ampara. Generalmente esta descripción se agrega en un anexo.

La asistencia técnica es un flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado. Tiene la característica de que generalmente se presta en forma personal por técnicos o personal del licenciante, por expertos o consultores.

Supone para el franquiciatario una obligación que debe cumplirse durante la vigencia del contrato, es decir, de tracto sucesivo. Las visitas del franquiciante al establecimiento del franquiciatario ayudan a iniciar la operación y también a asistir en la solución de problemas.

La transferencia de tecnología y la asistencia técnica, en el caso de las franquicias, se proporcionan de diversas maneras, pero en lo que todos coinciden es en que deben proporcionarse manuales de operación.

Estos manuales, son básicamente compilaciones de métodos, sistemas de operación y tecnología desarrollados por el franquiciante, y forman parte integral del contrato.

Regularmente, la información que se proporciona al franquiciatario es confidencial, lo que implica la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para preservar esta confidencialidad.

La asistencia técnica también se traduce en mantener programas de capacitación y entrenamiento para el personal del franquiciatario.

Debe enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que conozca la explotación del negocio para efecto de darles capacitación a quienes trabajarán directamente en el negocio franquiciado.

- Respecto a la publicidad, el franquiciante debe contar con un equipo de especialistas en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de programas de mercadotecnia y publicidad.
- Proporcionar información sobre el lugar que resulte más conveniente para la instalación del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la franquicia.
- En relación con lo anterior, se establece como obligación la de revisar la construcción y decoración del local donde estará ubicado el establecimiento franquiciado, así como la designación de quien lo construirá, modificará, adaptará o mejorará.
- Debe asimismo realizar inspecciones y evaluaciones periódicas al negocio respecto de su operación.

2. Franquiciatario:

- Se encuentra obligado a mantener la imagen externa e interna del negocio, durante toda la vigencia del contrato, con el objetivo de proporcionar unidad al sistema, permitiendo que la clientela lo distinga fácilmente.
- Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias, clasificaciones y demás trámites necesarios para el funcionamiento y la operación del negocio.
- A seguir las especificaciones del franquiciante en cuanto a la construcción y equipamiento del local.
- Adherirse a los estándares y políticas del franquiciante para el manejo uniforme de todos los negocios dentro del sistema.

Esta obligación es muy amplia, entre otros aspectos puede incluir:

1. Seguir y completar los programas de entrenamiento y capacitación.
 2. Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes financieros en la forma que señale el franquiciante.
 3. Mantener un mínimo de horas diarias de servicio a clientes en condiciones normales de operación.
 4. Reacondicionar y renovar el local y mantenerlo en determinadas condiciones (de higiene, por ejemplo)
 5. Adquirir cierta materia prima, equipo, partes, productos o servicios.
- Es de suma importancia cumplir con todas las instrucciones y normas referentes a la tecnología.
 - Debe mantener la confidencialidad de los procesos, cuando así se haya acordado.

El franquiciatario está obligado, en su caso, a no divulgar ningún tipo de información confidencial sobre tecnología o la operación del negocio o la misma franquicia. Esto implica no comunicar o usar, en beneficio que no sea propio, la tecnología, conocimientos, know how y cualquier clase de información recibida del franquiciante.

- Utilizar las instalaciones solamente para la operación del negocio franquiciado.

El franquiciatario es un usuario de la tecnología y solamente puede utilizarla para explotar el negocio en los términos que supone la franquicia. La obligación es la de vender u ofrecer los productos y servicios que son materia del contrato, con la prohibición de vender y ofrecer productos distintos.

El incumplimiento de esta obligación puede afectar a la organización del franquiciante al violar la uniformidad.

- Efectuar el pago de las regalías: Inicial, a la firma del contrato; regalías sobre ventas, durante la operación del negocio; las de publicidad y mercadotecnia, entre otras.

El pago puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Si estamos en este último caso, es recomendable fijar en el contrato el tipo de cambio al que habrá de efectuarse el pago, el momento en que éste debe considerarse, que usualmente será el momento del pago, y en algunas ocasiones, la forma de pago: giro bancario, transferencia, depósito en alguna cuenta extranjera, etc.

Las bases de las regalías deben describirse claramente. Un criterio frecuente es el de "ventas netas" para compensar la inflación. En el contrato es indispensable determinar la base y aclarar qué debe entenderse por ésta. Por ejemplo, ventas netas incluye ventas brutas menos empaque, fletes, impuestos, etc.

El monto se fija libremente por las partes, y su porcentaje puede variar durante la vigencia del contrato.

- Por último, informar periódicamente al franquiciante del desarrollo de su negocio.

La información que se proporciona es básicamente económica. Generalmente se hace en formatos que proporciona el franquiciante. Suele incluirse la obligación de enviar anualmente estados financieros auditados por una firma determinada que señale el mismo franquiciante.

Esta obligación resulta importante y tiene varios fines, entre los que podemos citar, a manera de ejemplo, los siguientes:

1. Determinar las regalías periódicas sobre los resultados;
2. Verificar el cumplimiento de las normas, la uniformidad;
3. Ver la necesidad de que el franquiciante preste mayor asistencia o señale directrices, etc.

Aunque no es parte de la obligación de informar, sino de la organización financiera del negocio, en el contrato se pueden señalar ciertos estándares financieros.

(iv) Terminación

Entre las causas de terminación del contrato de franquicia, se pueden mencionar:

1. El vencimiento del término.
2. La muerte o incapacidad superviniente de uno de los contratantes.
3. La voluntad unilateral de una de las partes.
4. El mutuo consentimiento.
5. La quiebra de uno de los contratantes
6. La rescisión por incumplimiento.

Algunos aspectos que deben incluirse en el contrato para los casos de terminación

anticipada o por la llegada del plazo son:

1. La obligación del franquiciatario de no usar la marca, removerla de todos los establecimientos, equipos, instalaciones, etc. Lo mismo tratándose de otros derechos de propiedad industrial.
2. No seguir explotando la negociación materia de la franquicia ni realizar negocios similares que pudieran dar la impresión a los clientes o público de que sigue siendo persona autorizada por el franquiciante para explotar esa clase de negocio.
3. Devolución del equipo, inventario de mercancías y alguna información sobre procedimientos de fabricación, venta o prestación de servicios relacionados con la franquicia.

F) Nulidad, caducidad y cancelación

1) Nulidad

El artículo 151 establece que el registro de marca será nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en

que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo ya la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

La redacción de la primera causa, como puede observarse, resulta demasiado amplia, ya que un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, que se fundamente en esa fracción puede referirse casi a cualquier disposición de la ley, aún cuestiones que la autoridad pudiera considerar como irrelevantes, a tal grado que al momento de estudiar la solicitud le resultara inadvertido, pueden invocarse como origen de una solicitud de nulidad conforme a la fracción en comento.

Es bien sabido que para obtener el registro de una marca, deben observarse multitud de requisitos establecidos en la Ley, en el Reglamento y en otras disposiciones relacionadas como el Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI.

Esta situación obliga a la mayoría de los solicitantes a auxiliarse de abogados expertos en la materia, con el consiguiente aumento en los costos; sin embargo, quienes deciden efectuar esos trámites por sí mismos por diferentes motivos, por ejemplo, la insuficiencia de recursos económicos, suelen cometer errores que, como se ha dicho, pasan inadvertidos para el funcionario del IMPI encargado de estudiar la solicitud, lo que pudiera traer como consecuencia la nulidad del registro.

Con respecto a la segunda fracción, según refiere Mauricio Jalife⁵ que “es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca”.

La citada fracción está relacionada con la fracción I del artículo 92 que establece como excepción al derecho de exclusividad del titular, el derecho que tiene un tercero por explotar la misma marca u otra parecida en grado de confusión, en territorio nacional, para los mismos o similares productos o servicios.

El mismo precepto exige el uso ininterrumpido por parte del tercero antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en la misma.

Una vez declarada la nulidad, el tercero tiene la posibilidad de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro en la Gaceta. Esa posibilidad se presenta como una prerrogativa y no como una obligación, ya que el texto de la ley señala que “tendrá derecho”, lo cual no lo convierte en obligatorio. El plazo para ejercitar la acción de nulidad basada en esa fracción es también de tres años contados a partir de que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta.

Si transcurre el término señalado sin que se solicite la declaración administrativa de nulidad

⁵ Op. Cit. p. 301.

se pierde ese derecho y subsisten en el mercado los dos signos marcarios para amparar los mismos o similares productos o servicios.

La ley también reconoce el uso previo de una marca en el extranjero, lo que rompe con el principio de territorialidad de la materia, colocando a los titulares de registros nacionales en un estado de incertidumbre que dura tres años a partir de la publicación del registro en la Gaceta.

Respecto a la causal de nulidad contenida en la tercera fracción, puede decirse que la inclusión de cualquier dato falso (aún aquéllos que se dan por error como el escribir mal la dirección del solicitante) es motivo suficiente para declarar la nulidad del registro. También coloca a los titulares de las marcas en estado de indefensión por lo amplia que pueda ser la gama de “datos falsos” que, a pesar de su intrascendencia, pueden viciar el registro.

El plazo para el ejercicio de la acción de nulidad basada en la fracción de referencia es de 5 años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro. La nulidad por derechos previos (fr. IV) suele invocarse cuando el titular de un registro estima que sus derechos se ven afectados por un registro posterior que ampara una marca igual o semejante en grado de confusión que se aplica a los mismos o similares productos o servicios.

La fracción final tipifica el caso en que una persona que aprovechándose de su relación de negocios con el titular de la marca obtiene el registro; debe subrayarse que para su procedencia es indispensable que el titular no hubiese dado su consentimiento. Agrega el precepto al final de que el registro se reputará como obtenido de mala fe, reitera la idea de que quien registró la marca abusó del titular en el extranjero al efectuar el trámite para sí mismo.

Para el ejercicio de la acción, en el caso que se comenta, la ley determina que será en “cualquier tiempo”.

2) Caducidad

Según el artículo 152, el registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Conforme al artículo 133 de la propia LPI, el titular de una marca deberá solicitar su renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia; pero el IMPI aceptará aquéllas solicitudes que se presenten dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Para su procedencia, es necesario que el solicitante presente el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y declare bajo protesta de decir verdad que usa la marca y que dicho uso no se ha interrumpido por un plazo de por lo menos tres años.

Para que se actualice la causa prevista en la segunda fracción es necesario que antes de presentar la solicitud de declaración administrativa de caducidad, el titular haya dejado de usar la marca durante un término de por lo menos tres años. Pero si ha transcurrido ese término, y antes de la presentación de la solicitud el titular ha reiniciado la explotación de su marca, el interesado pierde la oportunidad de que se declare la caducidad.

Es indispensable que el titular del registro conserve en su poder elementos que le permitan demostrar el uso de la marca; como ejemplo se pueden citar los anuncios publicitarios, de lo contrario, podrían caer en el supuesto de la fracción de referencia.

El hecho de sancionar la falta de uso con la caducidad parte del principio de que los derechos de propiedad industrial deben explotarse por su titular, de lo contrario se está en presencia de una exclusividad que no se justifica.

3) Cancelación por conversión en genérico

El artículo 153 determina la única causa de cancelación de los registros de marcas, que consiste en que el titular hubiera provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Si las marcas son aquéllos signos que se utilizan para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, no tiene sentido que subsista un registro que ha perdido ese carácter distintivo.

Se da el supuesto comentado especialmente tratándose de marcas que se aplican a productos nuevos en el mercado que carecen de un nombre conocido para los consumidores, fabricantes o comerciantes; esta situación provoca que la marca sustituya para efectos prácticos al nombre técnico que pudiera tener el artículo en cuestión. El propio titular puede acudir ante el IMPI a solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro.

4) Declaración de nulidad, caducidad y cancelación

Acorde a lo establecido por el artículo 155, el Instituto declarará administrativamente, de oficio o a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, la nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, con excepción de la caducidad que opera por el simple transcurso del tiempo, que no requiere dicha declaración administrativa.

En el último capítulo se dará una explicación acerca de los procedimientos de declaración administrativa.

En opinión de Mauricio Jalife⁶, existen muchos aspectos cuyo estudio debe abordarse cuando se trata lo relativo al interés jurídico en materia de procedimientos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación de marcas. Uno de ellos es el que se refiere a determinar que si para justificar la existencia de interés jurídico por parte del actor, éste debe contar con una solicitud en trámite que se encuentre en conflicto con el derecho conferido por el título reñido.

Otro caso en el que se considera que el interés jurídico queda justificado es aquél en el que el registro reñido se ha tomado como base para solicitar la declaración administrativa de nulidad en contra de un supuesto infractor, y éste actúa en vía de reconvencción. En estos casos se ha sostenido ampliamente que ese solo hecho dota de interés jurídico a la parte que contrademanda la nulidad, caducidad o cancelación de un registro.

El artículo en comento establece que el Ministerio Público Federal podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa en aquellos casos en los que tenga interés la Federación, el cual se da en los casos en que el empleo de una marca pueda estar íntimamente ligado a prácticas monopólicas o distorsiones graves en los procesos económicos.

G) Denominación de Origen

El artículo 156 define claramente el concepto en los siguientes términos:

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

Del artículo transcrito se desprende que para que exista una denominación de origen deben darse tres condiciones fundamentales:

- a) Que se trate del nombre de una región geográfica del país;
- b) Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de esta región y;
- c) Que la calidad o características del producto sea resultado del medio geográfico.

En nuestro país las denominaciones de origen protegidas son:

- Tequila;
- Mezcal;
- Olinalá;
- Talavera;
- Bacanora
- Café Veracruz;
- Ambar de Chiapas;
- Café Chiapas;

- Sotol;
- Charanda y
- Mango Ataulfo del Soconusco.

La protección de las denominaciones de origen se inicia, conforme a lo que establece el artículo 157, con la declaración que al efecto emita el Instituto, y su vigencia se determinará con la subsistencia de las condiciones que le dieron origen.

Una característica que hace muy especial a esta figura de la propiedad industrial es que el Estado mexicano es el titular de la denominación de origen, y los particulares sólo podrán hacer uso de ella previa autorización de uso por parte del Instituto, cuya vigencia es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse por períodos iguales.

Podrán solicitar la autorización ante el IMPI quienes demuestren dedicarse directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos, dentro del territorio determinado en la declaración, cumpliendo con las Normas que al efecto expida la Secretaría de Economía y los demás que señale la declaración.

CAPITULO VII

DERECHOS DE AUTOR

A) Moral

El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la personalidad del autor como creador, ya la tutela de la obra como entidad propia.¹

Es el vínculo indestructible que une ineludiblemente al autor con su obra y que le permite aún después de su muerte seguir conservando esa titularidad y que se le considere como un reflejo de su personalidad. es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

Esa parte del derecho de autor se traduce en la obligación por parte de las demás personas de no alterar la obra sin el consentimiento del autor y sin dejar de indicar su nombre.

Su ejercicio le corresponde al creador de la obra y a sus herederos. En los casos en que no haya herederos, de obras del dominio público, anónimas o de los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares, el Estado los ejercerá siempre que se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.

1) Privilegios que confiere el derecho moral

Conforme al artículo 21 de la LDA, los titulares de los derechos morales están facultados para:

- I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
- II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
- III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
- IV. Modificar su obra;
- V. Retirar su obra del comercio, y
- VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Conforme al párrafo final de ese artículo, los herederos podrán ejercer todas las facultades señaladas, con excepción de las que se refieren a la modificación de la obra y a su retiro del comercio. Por lo que toca al Estado, su ejercicio se limita al ejercicio de las contenidas en las fracciones III y VI anteriores.

¹ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998. p. 129.

La obra cinematográfica

La ley reconoce a la obra cinematográfica como original.

Se reconoce como autor de la obra al director; a los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo; a los autores de las composiciones musicales; el fotógrafo y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados, quienes pueden ejercer los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto (art. 97 LDA).

B) Patrimonial

El derecho patrimonial se traduce en la retribución que corresponde al autor por la explotación, ejecución o uso de su obra con fines lucrativos.

El autor tiene la facultad de explotar su derecho de manera exclusiva, así como de autorizar a otros su aprovechamiento.

Contrario a lo que sucede con el derecho moral, es temporal, renunciable y prescriptible.

La duración del derecho patrimonial es, conforme al artículo 29 LDA, la vida del autor y a partir de su muerte, setenta y cinco años más. En el caso de que la obra le pertenezca a varios coautores los setenta y cinco años se contarán a partir de la muerte del último.

Tratándose de obras póstumas y obras hechas al servicio oficial, setenta y cinco años después de su divulgación.

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Una vez que dichos términos transcurran, la obra pasará al dominio público.

La titularidad le corresponde originariamente al autor; siendo sus herederos o causahabientes titulares derivados.

Las prerrogativas que confieren los derechos patrimoniales son, con fundamento en el artículo 27 de la LDA, autorizar o prohibir:

- I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar;*
- II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:*
 - a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;*

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y

c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio análogo;

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Transmisión de los derechos patrimoniales

El titular de los derechos patrimoniales tiene la facultad de transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas conforme al artículo 30 de la LDA.

Dichas transmisiones serán onerosas y temporales. El monto de la remuneración así como los términos para su pago se fijarán de común acuerdo y en su ausencia, serán determinados por los tribunales competentes.

La ley exige la forma escrita para cualquier acto, convenio o contrato por los que se transmitan los derechos patrimoniales y las licencias de uso; si no se cumple con esa formalidad, serán nulos de pleno derecho.

Deberán asimismo inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros. Los que se formalicen ante cualquier fedatario público y que se encuentren inscritos en dicho Registro, traerán aparejada ejecución.

Se debe prever en toda transmisión, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, conforme al artículo 30 de la LDA. Este derecho es irrenunciable.

El término máximo fijado para toda transmisión es de 15 años, según el artículo 33 de la LDA. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión se justifique, podrá pactarse un término mayor. A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años.

En los términos del artículo 34 de la LDA, es nula la transmisión global de obras futuras, así como el compromiso de no crear obras. Sólo podrá contratarse la producción futura cuando se fijen sus características y se trate de obra determinada.

Otras características importantes de los derechos patrimoniales son que no son embargables ni pignoraables, aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio.

C) Reservas

El artículo 173 de la LDA define la reserva como: la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de:

- Publicaciones periódicas.
- Difusiones periódicas.
- Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
- Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- Promociones publicitarias.

Las reservas se protegen a través del Certificado de Reserva, el cual deberá inscribirse en el Instituto Mexicano del Derecho de Autor.

Cualquier transmisión de los derechos que amparan los certificados deberá notificarse al Instituto.

- La nulidad de las reservas de derechos se produce cuando:
- Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite;
- Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento;
- Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o
- Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.

Las causas de cancelación se actualizan cuando:

- El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual;
- Se haya declarado la nulidad de una reserva;

- Por utilizar una reserva en forma diferente a como se otorgó
- Se solicite por parte del titular de una reserva, o
- Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

La caducidad se da por la falta de renovación.

La ley prevé dos períodos de vigencia de la reserva a partir de la fecha de su expedición:

- Un año para la otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas; y
- Cinco años cuando se otorgue a:
 - Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos;
 - Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o
 - Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.

La LDA determina, en el artículo 188 lo que no es objeto de reserva conforme a lo siguiente:

I. Los títulos y nombres, las denominaciones, las características Físicas o psicológicas, cuando:

- a) Por su identidad o semejanza puedan inducir a error o confusión con una reserva previamente otorgada o en trámite;*
- b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en Forma aislada;*
- c) Ostenten o presuman el patrocinio de cualquier entidad u organización, reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización;*
- d) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas de cualquier país, estado, municipio;*
- e) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona sin su consentimiento;*
- f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, a menos que el solicitante sea el mismo titular.*

II. Los subtítulos;

III. Las características gráficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que sean conocidos bajo un nombre característico;

V. Las letras y los números aislados;

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no reservables;

VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, a menos que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o ficticios, y

VIII. Los nombres de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

D) Infracciones

Una infracción a los derechos de autor es el uso de una obra protegida sin autorización siempre que ésta se requiera conforme a la ley.

El uso puede darse por cualquiera de las siguientes vías:

- Exposición,
- Reproducción,
- Representación,
- Ejecución, o
- Cualquiera otra forma de comunicación de una obra sin permiso;
- La distribución,
- La exportación,
- La importación de ejemplares de una obra derivada sin el consentimiento del autor.
- La deformación de la obra,
- La omisión de la mención de paternidad o,
- Cualquiera otro acto en detrimento del derecho moral del autor.

La ley vigente clasifica la vulneración al derecho de autor en tres categorías:

- Las infracciones en materia de derechos de autor, contenidas en los artículos. 229 y 230 de la LDA;
- Las infracciones en materia de comercio, reguladas por los artículos 231 al 236 de la LDA;
- Las que tienen el carácter de delitos, cuyo contenido se encuentra en los artículos 424 al 429 del Código Penal.

1) Infracciones “en materia de derechos de autor”

Según la Opinión de David Rangel Medina², “con una terminología desconcertante, el artículo 229 de la LDA de 1996 agrupa infracciones bajo el título “Infracciones en materia de derechos de autor”, sin tener en cuenta que todas las infracciones que consigne la ley deben ser consideradas precisamente “en materia de derechos de autor”.

Conforme al artículo señalado, son infracciones en materia de derechos de autor:

- La celebración de un contrato que tenga como propósito la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la ley;
- La infracción, por parte del licenciataria, de los términos de la licencia obligatoria.
- Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;
- La omisión injustificada por parte de una sociedad colectiva de los informes y

² Op. Cit. p. 185.

documentos que debe proporcionar al Instituto conforme a los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley;

- La omisión en una obra de las siguientes leyendas obligatorias: “Derechos Reservados”, o su abreviatura “D. R.”, seguida del símbolo ©; el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación.
- La omisión o la inserción con falsedad en una edición, por parte del editor, del nombre, denominación o razón social y domicilio del editor; año de la edición o reimpresión; número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto sea posible, y Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas.
- La omisión o inserción con falsedad, por parte de los impresores, de su nombre, denominación o razón social; su domicilio, y la fecha en que se terminó de imprimir.
- La omisión en un fonograma del símbolo (P) acompañado de la indicación del año en que se haya realizado la primera publicación.
- Omitir en los ejemplares de una obra, estando autorizado para ello, el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
- La publicación en una obra, cuando se cuente con la respectiva autorización, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;
- La publicación de obras hechas al servicio oficial sin autorización.
- El empleo doloso en una obra de un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;

La sanción, según la infracción que se cometa, puede ir desde mil hasta cinco mil días de salario mínimo o desde cinco mil hasta quince mil días; en caso de reincidencia, se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

2) Infracciones “en materia de comercio”

El artículo 231 de la LDA establece que constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

- La comunicación o utilización pública de una obra protegida sin la autorización previa y expresa;
- La utilización de la imagen de una persona sin autorización;
- La producción, reproducción, almacenamiento, distribución, transportación o comercialización de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos, sin la autorización de los respectivos;
- El ofrecimiento en venta, almacenamiento, transportación o puesta en circulación de obras protegidas por la LDA que hubieran sufrido una deformación, modificación o mutilación sin autorización del titular del derecho de autor;

- La importación, venta, arrendamiento o realización de cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que tenga como objetivo desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;
- La retransmisión, fijación, reproducción y difusión al público de emisiones de organismos de radiodifusión, sin la autorización debida;
- El uso, reproducción o explotación de una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;
- El uso o explotación de un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;
- La utilización de las obras de las culturas populares que tenga por objeto causarles demérito o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.

Las sanciones correspondientes consisten en una multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo; de mil hasta cinco mil días de salario mínimo, o de quinientos hasta mil días de salario mínimo, según corresponda.

En los casos de reincidencia se aplicará multa adicional de quinientos días de salario mínimo por día en que persista la infracción, acorde a lo establecido por el artículo 232 de la LDA.

La LDA, en su artículo 233 prevé el incremento de hasta cincuenta por ciento cuando el infractor sea editor, organismo de radiodifusión o cualquier persona que explote las obras a escala comercial.

El IMPI está facultado para emitir resoluciones que suspendan la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, conforme al artículo 235 de la LDA).

3) Delitos en materia de derechos de autor

La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla las conductas delictivas. Estas pasan a formar parte de la legislación penal, mediante la adición de un nuevo título al Código Penal Federal denominado “De los delitos en materia de derechos de autor”.

Se castiga con prisión de seis meses a seis años y multa de trescientos a tres mil días de salario mínimo:

I. Al que especule con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública;

II. Al editor, productor o grabador que, a sabiendas, produzca más números de ejemplares de una obra protegida que los autorizados por el titular de los derechos;

III. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte, distribuya o arriende obras protegidas en forma dolosa, a escala comercial y sin autorización del titular de los derechos, y

IV. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo (art. 424, Código Penal).

La pena será de seis meses a dos años de prisión o de trescientos a tres mil días de multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución (art. 425, Código Penal).

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de trescientos a tres mil días multa:

I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, y

II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal (art. 426 del Código Penal).

Las sanciones pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño; para fijar el monto, se toma como mínimo el equivalente al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen la violación (art. 428 del Código Penal).

Los delitos se perseguirán por querrela de parte ofendida, salvo el de especular con libros de la Secretaría. Cuando los derechos de autor formen parte del dominio público, la autoridad facultada para querrellarse será la Secretaría de Educación Pública (art. 429, Código Penal).

CAPITULO VIII

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Reglas generales

La Ley de Propiedad Industrial establece los procedimientos a seguir para la tramitación de las solicitudes o promociones que se presentan ante el IMPI con motivo de su aplicación, así como de las demás disposiciones que de la misma se deriven, entre ellas destacan las siguientes:

- Trámites de patentes o registros;
- Procedimientos de declaración administrativa;
- Inspecciones y;
- Recurso de reconsideración.

Las reglas generales de la presentación de las solicitudes se establecen en el capítulo I del Título VI de la ley; deben reunir los siguientes requisitos:

1. Ser por escrito;
2. Redactadas en idioma español o acompañadas de su traducción, en su caso;
3. Estar firmadas por el interesado o su representante;
4. Estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
5. En cada expediente debe acreditarse la personalidad cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario.

La omisión de los requisitos que señalan los apartados 3 y 4 anteriores tiene como consecuencia que el Instituto deseche de plano la solicitud o promoción.

Con referencia al requisito de la justificación de la personalidad, la ley establece las siguientes fórmulas:

- Si el mandatario es persona física, bastará la suscripción de una carta poder simple otorgada ante dos testigos, debiendo contener para el efecto el nombre, la firma y el domicilio de estos últimos para su plena validez.
- Si el mandatario es una persona moral mexicana, se estará a lo siguiente:
 - a) Para efectuar trámites relacionados con solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en los términos comentados en el apartado precedente, con la manifestación de que quien la otorga cuenta con facultades para ello, debiendo además citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.
 - b) En los demás casos, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, debiendo acreditarse la legal

- existencia del solicitante, así como las facultades del otorgante.
- Cuando el mandatario sea una persona moral extranjera, se seguirán las siguientes reglas:
 - a) Al igual que las personas morales mexicanas, tratándose de trámites relativos a las solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.
 - b) En los demás casos, mediante carta poder otorgada conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue de acuerdo a los tratados internacionales.

Se presume la validez del poder, salvo prueba en contrario, cuando en el mismo se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue.

B) Autoridades competentes

La autoridad que administra el sistema de propiedad industrial es de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, como respuesta a la necesidad de adecuación y fortalecimiento de los acervos de información tecnológica y la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas.

El citado decreto señala en su exposición de motivos que el Instituto nace como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de actuar como “órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en investigaciones en dicha materia.”

Su estructura orgánica, de conformidad con el artículo 3° del Reglamento del Instituto Mexicano de propiedad industrial, vigente desde diciembre de 1999, es la siguiente:

1) Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno y el Director General, son los órganos de administración del Instituto.

Se integra con diez representantes, de conformidad con lo que establece el artículo 7 bis de la Ley:

- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;
- Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de:

- Secretaría de Relaciones Exteriores;
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
- Secretaría de Educación Pública;
- Secretaría de Salud;
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
- Centro Nacional de Metrología;

Por cada representante propietario será designado un suplente.

El criterio de selección que se tomó en cuenta obedece a la relación que guardan con la materia de la propiedad industrial.

Cabe destacar que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría e Economía de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente) preside este organismo por ser cabeza de sector y fue hasta 1994 la autoridad encargada de la administración del sistema de propiedad industrial, a través de la entonces Dirección de Desarrollo Tecnológico.

2) Dirección General

Su designación le corresponde al Secretario de Comercio, en sus funciones de presidente de la Junta de Gobierno.

Le corresponde la representación, atención, trámite y resolución de todos los asuntos que le competen al Instituto. El reglamento del Instituto prevé que puede ejercer todas sus funciones directamente o delegarlas en servidores públicos subalternos, que son los que a continuación se indican:

3) Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de Apoyo y Coordinación de Planeación Estratégica

Las funciones principales que les corresponden, dentro de la esfera de su competencia, se encuentran:

- Acordar con el Director General el despacho y resolución de los asuntos que estén bajo su responsabilidad y supervisar el funcionamiento de las áreas administrativas a su cargo;
- Analizar y someter a la aprobación del Director General los proyectos de reformas a las disposiciones legales y administrativas aplicables;
- Aplicar los ordenamientos que integran el marco jurídico en materia de la propiedad industrial y derechos de autor;
- Proporcionar la información o la cooperación técnica que les soliciten las dependencias y entidades públicas o privadas o las áreas administrativas del propio instituto; y

- Servir de enlace con dependencias y entidades públicas.

(i) Dirección general adjunta de propiedad industrial:

Le corresponde esencialmente:

- Establecer las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor;
- Otorgar o negar patentes y registros que se tramiten conforme a la Ley de Propiedad Industrial;
- Proporcionar asesoría relativa a los trámites de los derechos referidos en el párrafo que antecede;
- Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; y
- Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa.

(ii) Dirección general adjunta de los servicios de apoyo:

Sus actividades principales van encaminadas a:

- Supervisar la coordinación y participación en las actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial que realiza el Instituto para alentar la actividad creativa y conocimiento de la materia;
- Propiciar la vinculación institucional para promover y difundir mecanismos de apoyo tecnológico;
- Proveer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros internacionales sobre propiedad industrial, así como participar en los mismos, en representación del Instituto;
- Vigilar el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados o acuerdos interinstitucionales sobre la propiedad industrial;
- Realizar los trámites referentes a la protección internacional de los derechos de propiedad industrial de nuestro país; y
- Supervisar los programas de automatización del Instituto.

(iii) Coordinación de planeación estratégica:

Entre sus principales funciones destacan:

- Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para el funcionamiento y desempeño de la prestación de los servicios públicos;
- Elaborar e integrar programas estratégicos conforme a las metas y objetivos institucionales;
- Coordinar la instrumentación operativa de dichos programas estratégicos; y

- Elaborar proyectos de reestructuración organizacional.

4) Direcciones divisionales:

Compete a los directores divisionales, en el ejercicio de sus atribuciones, fundamentalmente lo siguiente:

- Planear, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeño de las labores encomendadas al área administrativa a su cargo;
- Coordinar sus actividades con otras dependencias del Instituto para su mejor funcionamiento; y
- Proponer el ingreso, las promociones, licencias y remociones del personal su cargo.

(i) Dirección divisional de patentes:

Sus funciones principales se refieren a:

- Aplicación de las disposiciones legales relativas al trámite y concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como para su negativa;
- Resolución de las solicitudes referentes a la inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos aludidos; y
- Promoción y fomento de la actividad creativa.

(ii) Dirección divisional de marcas:

Le concierne principalmente:

- La emisión y la negativa de los registros de marcas, avisos comerciales, autorización de publicación de nombres comerciales, declaratorias de protección y autorizaciones para el uso de denominaciones de origen; y
- La resolución de las solicitudes referentes a la inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos aludidos.

(iii) Dirección divisional de protección a la propiedad intelectual:

Las funciones primordiales de esa dirección se refieren a la substanciación de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; esto incluye, entre otras funciones:

- La realización de investigaciones de infracciones administrativas y de hechos presuntamente constitutivos de delitos;
- La práctica de visitas de inspección;
- El requerimiento de información y datos;
- La emisión de resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de

- derechos de autor, en el ámbito de su competencia;
- La de fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial.
- La de actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de delcaración administrativa; y
- La emisión de dictámenes técnicos solicitados por el Ministerio Público Federal, con base en datos que esta Dirección se allegue.

(iv) Dirección divisional de sistemas y tecnología de la información:

Sus funciones más importantes se refieren a:

- La dirección, coordinación y evaluación de los programas de automatización del instituto;
- El mantenimiento y la planeación de la tecnología informática del Instituto;
- El diseño y desarrollo de los programas de capacitación en informática para el personal del Instituto;
- El diseño, producción y mantenimiento de bienes y servicios para la difusión, intercambio, donación y almacenamiento de información protegida por los derechos de propiedad industrial; y
- La edición y publicación de las resoluciones legales referentes a la protección de la propiedad intelectual.

(v) Dirección divisional de promoción y servicios de información tecnológica:

Entre las tareas más importantes de esa dirección se pueden destacar:

- La coordinación y participación en actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial, a través de cursos, seminarios, talleres, ferias y exposiciones tecnológicas que promuevan la actividad creativa y el conocimiento de la propiedad industrial;
- La prestación de servicios de orientación y asesoría sobre los procedimientos para la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial a las empresas, instituciones de educación superior e institutos de investigación científica y tecnológica; y
- La administración de los acervos de información tecnológica con que cuenta el Instituto y de los servicios para su consulta.

(vi) Dirección divisional de relaciones internacionales:

Esa dirección tiene a su cargo, principalmente:

- La participación en las negociaciones para el establecimiento y la celebración de tratados o acuerdos interinstitucionales, así como en reuniones y foros bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad industrial;
- La propuesta de lineamientos y posturas para las negociaciones, reuniones y foros

internacionales;

- La elaboración de estudios sobre la conveniencia de la adhesión o denuncia de México a tratados internacionales sobre propiedad industrial; y
- La atención y respuesta a las consultas formuladas al Instituto, sobre asuntos de carácter internacional, referentes a la propiedad industrial.

(vii) Dirección divisional de oficinas regionales:

Compete a esta dirección, esencialmente:

- La organización y coordinación de las oficinas regionales del Instituto;
- La promoción de la desconcentración de las funciones técnicas y administrativas del Instituto a las oficinas regionales;
- La emisión de propuestas referentes a la creación de oficinas regionales, su desaparición o modificación, así como el nombramiento o remoción de los titulares de las mismas;
- Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las solicitudes y promociones relacionadas con el trámite para la protección de los derechos de propiedad industrial; y
- La capacitación del personal adscrito a las oficinas regionales.

(viii) Dirección divisional de administración:

Su misión fundamental es la de atender las necesidades administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y humanos de las áreas que integran la estructura orgánica del Instituto.

(ix) Dirección divisional de asuntos jurídicos:

Como funciones más importantes de esa dirección, destacan:

- Actuar como representante y asesor jurídico del Instituto;
- Formular y revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Instituto;
- Realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones del instituto; y
- Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas que sean competencia del Instituto.

5) Contraloría interna:

La contraloría interna es el órgano de control interno del instituto.

6) Oficinas regionales:

Las oficinas regionales actúan como representantes del Instituto ante las autoridades

federales, estatales y municipales de su circunscripción.

Entre sus funciones principales se destacan la de prestar auxilio a las áreas administrativas del Instituto en lo referente a:

- Los procedimientos para el trámite y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial;
- Inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos referidos;
- Procedimientos de declaración administrativa sustanciados conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor.

C) Procedimiento de declaración administrativa

Regulado por el capítulo II del título VI de la LPI, el procedimiento de declaración administrativa es el medio que tiene el IMPI para evidenciar la existencia de causas de nulidad, caducidad o cancelación de patentes o registros o la comisión de una infracción en materia de propiedad industrial y de derechos de autor relacionados con el comercio.

El ordenamiento supletorio para su substanciación es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que debe aplicarse solamente en aquéllos casos en que deba suplirse alguna omisión de LPI o para interpretar sus disposiciones.

El procedimiento se inicia de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

La LPI utiliza indistintamente los términos solicitud o demanda para designar el escrito que se presenta para dar inicio al procedimiento. Dicho escrito debe contener los siguientes requisitos conforme al artículo 189:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;*
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;*
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;*
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;*
- V. Los fundamentos de derecho.*

Si el promovente omite alguno de los requisitos, el IMPI le requerirá por una sola vez que subsane la omisión en que incurrió o que haga las aclaraciones pertinentes, en un plazo de ocho días que, de no cumplirse, provocará que se deseche la solicitud.

Además de las exigencias anteriores, deberán agregarse los documentos en que se funde la acción en originales o copias debidamente certificadas, ofrecerse las pruebas correspondientes y el documento que acredite la personalidad.

Las pruebas que no se ofrezcan al momento de la solicitud no serán admitidas con posterioridad, salvo las supervenientes.

En general se aplica el principio procesal de que “el que afirma está obligado a probar”,

con excepción del supuesto que establece el artículo 192 Bis 1, que señala que cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en cuyo caso, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:

- I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y*
- II. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.*

Se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión consten en documentos, así como las contrarias a la moral y el derecho.

Para la comprobación de hechos presuntamente violatorios de los derechos de propiedad industrial, el IMPI podrá valerse, conforme al artículo 192 Bis de los medios de prueba que estime necesarios.

Si el titular afectado o el presunto infractor ha presentado pruebas suficientes de sus pretensiones y ha indicado algún elemento probatorio que esté bajo el control de su contraparte, el IMPI está facultado para ordenarle a esta última su presentación, garantizando, desde luego, la protección de la información confidencial.

Cuando nieguen el acceso o no proporcionen las pruebas que tengan en su poder en un plazo razonable u obstaculicen significativamente el procedimiento, el IMPI podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas basándose en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte perjudicado con la negativa del acceso a las pruebas, sin perjuicio del derecho que tienen los interesados de ser oídos.

La falta del documento que acredite la personalidad provocará que la solicitud se deseche.

Para los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el IMPI notificará al afectado para que conteste en un mes.

El escrito de contestación deberá contener, conforme al artículo 197 los siguientes requisitos:

- I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;*
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;*
- III. Excepciones y defensas;*
- IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y*
- V. Fundamentos de derecho.*

Además, deberá ofrecer las pruebas y anexar los documentos base de la acción.

Se concederá un plazo adicional de quince días para la presentación de pruebas cuando éstas se encuentren en el extranjero, siempre que se hubieran ofrecido en la contestación y se haga el señalamiento respectivo.

Una vez desahogadas las pruebas, se emitirá la resolución administrativa, misma que se notificará a los interesados.

La LPI no señala un plazo para el desahogo de las probanzas, por lo que queda al arbitrio de la autoridad. Tampoco señala los requisitos que debe contener la resolución, por lo que habrá que aplicar la legislación supletoria, asimilándola a la sentencia.

En los procedimientos relativos a infracciones, cuando así lo amerite, el IMPI realizará una visita de inspección. En caso contrario, la Autoridad notificará al presunto infractor para que en un plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Realizado lo anterior, con los elementos que cuente, el IMPI dictará resolución.

Durante el procedimiento, con el objetivo de agilizar su tramitación, no se admitirán los procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución.

1) Medidas provisionales en los procedimientos de declaración administrativa de infracción

Las medidas provisionales son resoluciones de sencilla tramitación y que han probado ser efectivas, para interrumpir o corregir la violación de los derechos de propiedad industrial. La autoridad competente para llevarlas a cabo es el IMPI, que solo tiene competencia para declarar la existencia de una violación y no para determinar lo relacionado con el resarcimiento de daños y perjuicios, que debe pedirse por la vía civil.

Las medidas precautorias que puede adoptar el IMPI de conformidad con la LPI, son las siguientes, con fundamento en el artículo 199 Bis:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;*
- II. Ordenar se retiren de la circulación:*
 - a) Los objetos, fabricados o usados ilegalmente; b) los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; c) los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;*
- III. Prohibir, de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que*

- se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;*
- IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y*
- VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.*

Para que puedan llevarse a efecto las medidas, el promovente deberá probar:

- La existencia de una violación a su derecho o que esa violación es inminente;
- La posibilidad de sufrir un daño irreparable;
- El temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren;
- Además deberá otorgar fianza y la información necesaria para la localización e identificación de los bienes. Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contrafianza.

La persona en contra de quien se tomaron las medidas, puede formular observaciones durante la diligencia y además cuenta con un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones respecto de dicha medida, aportando los elementos probatorios que estime convenientes. Basándose en dichas observaciones, el IMPI podrá modificar la medida.

En el supuesto de que el solicitante de las medidas no presente la demanda dentro del plazo de 20 días, contados a partir de la práctica de las mismas o de que en la resolución se declare que no existió violación alguna a sus derechos, será responsable del pago de daños y perjuicios.

En todo momento, el IMPI tiene una función de carácter conciliatoria.

D) Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración es el medio de defensa que tienen las personas a quienes el IMPI les ha negado una patente o el registro de un modelo de utilidad o diseño industrial.

Deberá presentarse por escrito ante el propio Instituto 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.

Después de analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente.

La LPI no establece un plazo para emitir la resolución, por lo que queda al arbitrio de la autoridad.

Si la resolución que emita el Instituto niega la procedencia de recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable se le requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos necesarios para la publicación de su patente o registro en la Gaceta y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. De no cumplir, se incurrirá en la causa de abandono prevista en el artículo 57 de la LPI.

E) Inspecciones

Dentro de las funciones del IMPI se encuentran las de realizar inspecciones y la requerir informes, datos y documentos.

Se entiende por visitas de inspección, conforme a la LPI las que se practiquen en los lugares en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se presten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Las visitas de inspección deberán practicarse en días y horas hábiles, por personal autorizado por el Instituto, mediante oficio de comisión, pero la Autoridad podrá habilitar días y horas inhábiles para evitar la comisión de infracciones.

Previo al inicio de la visita, el funcionario del IMPI deberá exhibir el oficio de comisión respectivo y la identificación oficial a la persona con la que se entienda la diligencia,

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia o por el inspector que la practicó en caso de que el primero se niegue a hacerlo.

Durante la diligencia, los visitados tienen el derecho de formular observaciones y de ofrecer pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el acta

La comprobación fehaciente de la comisión de una infracción o delito por parte del inspector, puede dar lugar a un aseguramiento cautelar de los “productos con los que presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos”, debiendo levantar un inventario de los bienes asegurados y hacerlo constar en el acta.

Conforme al artículo 211 se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

Conforme al artículo 212 Bis 1, se preferirá como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

No se sabe exactamente lo que el legislador quiso expresar ya que aparentemente ambas disposiciones son contradictorias.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

1) Destino de los bienes asegurados

La LPI contiene reglas rigurosas sobre el destino de los bienes asegurados, para dar seguridad y transparencia jurídicas, en el supuesto de que en la resolución definitiva se declare que se ha cometido una infracción administrativa. En este caso el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

1. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el procedimiento tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;
2. Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
3. Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que sobre el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
4. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;
5. Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y
6. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones la 3 anteriores, dentro del plazo de noventa días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:
 - a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o
 - b) La destrucción de los mismos.

F) Infracciones y Sanciones

1) Infracciones

De acuerdo con el artículo 213 vigente se enumeran 25 tipos de infracciones. En la última, en forma muy amplia y vaga se señala que también son infracciones administrativas: “las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos”.

A continuación se transcribe el citado dispositivo:

Son infracciones administrativas las siguientes:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.*
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;*
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;*
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;*
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;*
- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;*
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;*
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*
 - b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*
 - c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización,**

- licencias o especificaciones de un tercero;*
- d).- *Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
- X. *Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;*
- XI. *Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;*
- XII. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;*
- XIII. *Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;*
- XIV. *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;*
- XV. *Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;*
- XVI. *Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;*
- XVII. *Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;*
- XVIII. *Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;*
- XIX. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;*
- XX. *Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;*
- XXI. *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;*
- XXII. *Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;*
- XXIII. *Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí*

- sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;*
- XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:*
- a) Un esquema de trazado protegido;*
 - b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o*
 - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y*
- XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.*

2) Sanciones Administrativas

Los elementos con que cuenta el IMPI para sancionar la violación de las normas sustantivas de protección de la propiedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto administrativo.

De conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones administrativas son las siguientes:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;*
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;*
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;*
- IV. Clausura definitiva, y*
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.*

En la imposición de las sanciones, el IMPI debe tomar en consideración lo siguiente:

- La intencionalidad de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- Las condiciones económicas del infractor, y
- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, y el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

La ley no establece fórmulas para determinar, por ejemplo, el elemento de la intencionalidad, por lo que el IMPI goza de un amplio margen de discrecionalidad en el establecimiento de las sanciones.

La sanción para la reincidencia es más rigurosa, ya que en esos casos se duplicarán las multas impuestas anteriormente o bien con la clausura definitiva, entendiéndose como reincidencia, la comisión de la misma conducta infractora en un lapso de dos años; además de que la reincidencia se tipifica como delito, como se verá posteriormente.

Independientemente de las sanciones, la LPI establece que el afectado podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios que, como ya quedó asentado, deberá hacerse valer

mediante un procedimiento judicial.

Para cuantificar la indemnización, la LPI establece un mínimo equivalente al cuarenta por ciento del precio de la venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

G) Delitos

Los delitos se persiguen por querrela de parte ofendida.

El artículo 223 de la LPI enumera los delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme”.*
- II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley;*
- III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostentes falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;*
- IV. 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;*
- IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo y revelarlo aun tercero 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 industrial o a su usuario autorizado, y*
- V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o 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 de 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.*

Llama la atención el hecho de que no constituya delito la conducta reiterativa de las infracciones relacionadas con los circuitos integrados, que se prevén en las fracciones XXIII

y XXIV del artículo 213.

De acuerdo con la fracción II anteriormente transcrita, no es suficiente falsificar una marca para tipificar el delito; es necesario, además, que la falsificación sea dolosa y tenga como fin la especulación comercial; ambos requisitos resultan muy imprecisos, lo que limita la seguridad jurídica de los gobernados a quienes se aplica la ley, y da un amplio margen de actuación discrecional a la Autoridad.

Las últimas tres fracciones tipifican los delitos por la violación en materia de secretos industriales; debe destacarse que esas conductas constituyen delitos desde la primera vez que se cometan, siempre que reúnan los elementos del tipo:

- Revelar, apoderarse o usar el la información protegida como secreto industrial;
- Sin el consentimiento del detentador;
- Con el conocimiento de que se trata de una información confidencial protegida;
- Con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero;
- Con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

Las sanciones por la comisión de los delitos contenidos en las últimas tres fracciones son: 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 (artículo 224). La sanción de prisión es menor a la media aritmética de cinco años, por lo tanto, quien lo comete tendrá derecho a salir bajo fianza.

Para el ejercicio de la acción penal es necesario que el IMPI emita un dictamen técnico en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en la comisión de infracciones administrativas, una vez que la primera sanción administrativa haya quedado firme; y dos, en caso de falsificación de marcas en forma dolosa y con fines de especulación comercial.

Con referencia al dictamen técnico, no se establecen los requisitos que debe reunir la persona que deba emitirlo, o el funcionario competente para hacerlo; al ser un acto de autoridad.

Sin el referido dictamen técnico, no es posible ejercer las acciones civiles y penales; aunado a esto, es indispensable que los titulares hagan público su derecho colocando las leyendas de “patente en trámite”, o “patente otorgada”, o “marca registrada” o “M. R”. o “®”.

La parte que resulte afectada por la comisión de los delitos podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios.

En principio los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI; pero cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, el actor podrá elegir a los tribunales del orden común, sin perjuicio de prerrogativa que gozan de someterse al procedimiento arbitral.

ABREVIATURAS MAS USADAS

Acuerdo TRIPS Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de mercancías falsificadas.

DOF	Diario Oficial de la Federación.
G-3	Grupo de los tres.
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
LFT	Ley Federal del Trabajo.
LPI	Ley de Propiedad Industrial.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

I. Doctrina.

- ALVAREZ SOBERANIS Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología. Primera ed. Ed. Porrúa. México. 1979.
- ASCARELI Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona, España. 1970.
- ARACAMA ZORRAQUÍN Ernesto. El convenio de París y los países de América Latina. Revista La Propiedad Intelectual. Año VII, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975.
- BECERRA RAMIREZ Manuel. Derecho de Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 1998.
- CARNELUTTI Francesco. Usucapion de la propiedad industrial. Primera ed. Ed. Porrúa. México, 1945.
- CORREA Enrique. Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, No. 1, México, Enero-Junio de 1963.
- CRISTIANI Julio Javier. Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1988.
- ELIAS, Stephen. Patent, Copyright & Trademark. Dirección de internet: <http://www.nolo.com/PCTM/1overview.html>.
- GELLER Paul Edward. La Propiedad Intelectual en el Mercado Mundial: ¿Impacto de la Solución de Controversias del TRIPS? Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1998.
- HUERTA CASADO, Yolanda. El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1998.
- JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México 1998.
- NARVÁEZ TIJERINA, María. La explotación de las franquicias en el Estado de Nuevo León. Departamento de Adecuación al Marco Regulatorio de la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1994.
- NARVAEZ TIJERINA, María. Tesis de Maestría en Derecho Fiscal: Implicaciones Fiscales de los derechos de Propiedad Industrial. Monterrey, N.L. 2000.
- PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Primera ed. Ed. Porrúa. México. 1994.
- RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho. Derecho Intelectual. Serie Jurídica. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998.
- ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. T.II. 29ª ed. Ed. Porrúa. México, 1998.
- SERRANO MIGALLON Fernando. Aspectos Jurídicos de la Propiedad Intelectual. Patentes y Solución de Controversias. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1998.

II. Normas mexicanas

I.1. Leyes.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compilación de Leyes Federales

Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

Ley Federal del Derecho de Autor. Compilación de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

Ley de Propiedad Industrial. Compilación de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

Ley Federal del Trabajo. Compilación de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

Ley Sobre la Celebración de Tratados. Compilación de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

Ley Federal de Variedades Vegetales. Compilación de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentos y Análisis. Investigación y Automatización Legislativa. 1999.

I.2. Reglamentos.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 23 de Noviembre de 1994.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 14 de diciembre de 1999.

I.3. Otros.

Decreto por el que se crea el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 10 de Diciembre de 1993.

Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 4 de Febrero de 2000 y sus reformas.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. 27 de Diciembre de 1999.

III. Normas extranjeras

III. Tratados Internacionales.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Firmado el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 6 de febrero de 1911. en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1969, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/iplx/wo-par01.htm>.

Acuerdo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Reglamentación Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/iplx/wo-lis01.htm>.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/iplx/wo-wip01.htm>.

Tratado de cooperación en materia de patentes elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-pct01.htm>.

Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en vigor desde el 01 de julio de 1992. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-pcr01.htm>.

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-ipc01.htm>.

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Suscrito en Budapest el 28 de abril de 1977. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-bud01.htm>.

Reglamento del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. En vigor desde el 31 de enero de 1981. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-bur01.htm>.

Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Dirección en Internet: <http://www.wipo.int/spa/ipler/wo-top01.htm>.

Principios básicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Acta de la Reunión ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993. Documento proporcionado por la Delegación de SECOFI en el Estado de Nuevo León.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En vigor desde el 01 de enero de 1994. Dirección en Internet: <http://www.secofi-snci.gob.mx/tratados/tlcan/tlcfm17.htm>.

Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela. En vigor desde enero de 1995. Dirección en Internet: <http://www.secofi-snci.gob.mx/tratados/tlc3/g3fm18.htm>.

Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. En vigor desde enero de 1995. Dirección en Internet: <http://www.secofi-snci.gob.mx/tratados/tlccr/crtcc14.htm>.

Tratado de Libre Comercio con Bolivia. En vigor desde el 1° de enero de 1995. Dirección en Internet: <http://www.secofi-snci.gob.mx/tratados/tlcbol/bolfm16.htm>.

Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. En vigor desde julio de 1998. Dirección en Internet: <http://www.secofi-snci.gob.mx/tratados/tlcnic/nicfm17.htm>.

Convención sobre el Derecho de los Tratados. Firmada en Viena 14 de febrero de 1975. Diario Oficial de la Federación.

Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados Documentos oficiales, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria, Naciones Unidas, 1969.

V. Diversos.

Diccionario Internacional Español-Inglés, Inglés-Español. Ed. Langenscheidt. Canadá. 1988.

GARCÍA Pelayo y GROSS Ramón. Nuevo Diccionario Manual Ilustrado. Ediciones Larousse. México, 1988.

ROBB LOUIS A. Diccionario de Términos legales. Limusa. México. 1997



Producción: Departamento de Comunicación
XI del 2008