



881309  
31  
205

**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO**  
**PLANTEL LOMAS VERDES**

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

NUMERO DE INCORPORACION 8813 09

**EVOLUCION E IMPORTANCIA DEL SISTEMA  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO**

**PRESENTA :**

**FABIAN MAX MEDRANO GARGIULO**

**DIRECTOR DE LA TESIS LIC. MARIA SOFIA VILLA CABALLERO**

**REVISOR DE LA TESIS LIC. JUAN ARTURO GALARZA**

**NAUCALPAN EDO. DE MEXICO**

**1993**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## INDICE GENERAL.

AGRADECIMIENTOS.....	I
INDICE GENERAL.....	II
INTRODUCCION.....	III

## EVOLUCION E IMPORTANCIA DEL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### CAPITULO I

#### LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. ¿Que es la Propiedad Industrial?.....	1
2. Propiedad Industrial y su Ubicación dentro del Derecho.....	5

### CAPITULO II

#### EL CONVENIO DE PARIS Y SU ALCANCE EN MEXICO.

1. La Convención de París de 1883.....	23
1.1 Antecedentes Históricos.....	23
1.2 El Congreso de Viena de 1873 .....	29
1.3 El Congreso de París de 1878 .....	30

1.5 Principios Sustentados por la Convención de París.....	34
--	----

### CAPITULO III

#### LEGISLACIONES MEXICANAS EN MATERIA DE PROPIEDAD

##### INDUSTRIAL

1. Inexistencia de las legislaciones Mexicanas sobre la materia en la época prehispanica.....	46
2. Legislaciones en la época colonial.....	48
3. Legislaciones en la época independiente.....	50
3.1 Las Ordenanzas de Bilbao.....	51
3.2 El Código de Comercio del 16 de Mayo de 1854.....	51
3.3 El Código Civil de 1870.....	53
3.4 El Código Penal de 1871.....	53
3.5 El Código de Comercio del 20 de Julio de 1884.....	54
3.6 Ley del 11 de Diciembre de 1885.....	55
3.7 El Código de Comercio de 1889.....	56
4. Legislaciones Específicas sobre Propiedad Industrial.....	57
4.1 Ley sobre el derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la Industria del 7	

de Mayo de 1832.....	58
4.2 Ley de patentes de invención o perfeccionamiento del 7 de Junio de 1890.....	61
4.2.1 Decreto por el que se la ley de Patentes de Invención del 2 de Junio de 1896.....	64
4.3 Ley de patentes de invención del 25 de Agosto de 1903.....	66
4.3.1 Reglamento de la Ley de Patentes del 24 de Septiembre de 1903.....	71
4.4 Ley de patentes de invención del 27 de julio de 1928. .....	72
4.4.1 Sus reformas y adiciones del dos de Enero de 1935... .....	77
4.4.2 Reglamento de la Ley de Invención del 8 de Enero de 1928.....	78
4.5 Ley de marcas de fábricas del 2 de Diciembre de 1889. .....	80
4.5.1 Decretos sobre las reformas y adiciones de la Ley de Marcas de Fábricas.....	85
4.6 Ley de marcas industriales y de comercio del 25 de Agosto de 1903 y su reglamento.....	90
4.7 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 27 de	

Julio de 1928 y su reglamento.....	92
4.7.1 Reformas y adiciones a la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.....	97
4.8 Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942.....	99
4.8.1 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942.....	103
4.8.2 Reglamentación de las Marcas de Registro Obligatorias.....	105
4.9 Ley de Invenciones y Marcas del 10 de Febrero de 1976.....	109
4.9.1 Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 16 de Enero de 1987.....	114
4.9.2 Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 20 de Febrero de 1981.....	123
4.9.3 Reformas del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 1 de Septiembre de 1982.....	127
4.9.4 Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de Agosto de 1988.....	127
5 Otras Disposiciones en Materia de Propiedad Industrial.....	131

## CAPITULO IV

### **PRINCIPALES AVANCES Y REFORMAS EN LA ACTUAL LEY DE PROTECCION Y FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

1. De las Patentes.....	136
2. De las Marcas.....	140
3. De los Secretos Industriales.....	141
4. De los Avisos Comerciales.....	142
5. De las Infracciones Administrativas.....	143
6. De los delitos por invasión de Patentes y Marcas..	142
7. De la Transferencia de Tecnología.....	144

## CAPITULO V

### **LA PATENTE**

1. Concepto legal de la patente.....	145
2. Elementos de existencia de la patente.....	150
2.1 La invención nueva o novedosa.....	151
2.2 La aplicación industrial.....	154
3. ¿Que es una invención?.....	156
4. La naturaleza de la patente.....	158
4.1 La Naturaleza Jurídica.....	158
4.2 La Naturaleza Técnica.....	161

4.3	La Naturaleza Económica.....	164
4.4	La Naturaleza Tecnológica.....	166
5.	El procedimiento de registro de una patente.....	167
6.	El otorgamiento de una patente.....	178
7.	La vigencia de una patente.....	180
8.	La anualidad de una patente.....	183
9.	La explotación de una patente.....	185
10.	La transición de derechos de una patente.....	188
11.	La nulidad de una patente.....	189

## CAPITULO VI

### LA MARCA

1.	El concepto de la marca.....	192
1.1	Los Derechos Inmateriales.....	194
1.2	Definiciones Doctrinales.....	197
1.3	Definición según la Jurisprudencia.....	199
1.4	Alcance de la marca.....	201
1.5	Sujetos Titulares de una marca.....	203
2.	Los requisitos de validez.....	204
3.	Designaciones no registrables.....	205
4.	El título de una marca.....	215
5.	El uso de la marca.....	217
6.	Transición de los derechos.....	220

7. Usuarios autorizados.....	222
8. Cesación de los derechos.....	223
Conclusiones.....	228
Bibliografía.....	233

## INTRODUCCION.

El motivo principal que me orillo a elegir este tema para mi tesis profesional, es la escasa literatura que existe al respecto, ya que en México, no existe una obra que hable en forma integral de la Propiedad Industrial y mucho menos que recopile sus antecedentes, tan solo en los últimos cuarenta años únicamente se han escrito un par de libros sobre este tema y por lo general se refieren únicamente a cuestiones específicas sin profundizar en la materia. Otra situación que me definió fue que el derecho marcario no se estudia como materia en la carrera y sin embargo es parte integral del derecho, un buen abogado debe conocer de todas las ramas del derecho independientemente que domine una u otra, es pues un doble aspecto el que motiva el desarrollo de mi tesis por un lado, el recopilar una guía que trate de manera integral todo lo referente a la propiedad industrial que pueda servir a los estudiosos de la materia para futuras investigaciones y por el otro conocer el manejo procesal y técnico de una de las ramas más hermosas del derecho y menos estudiadas.

Como ya se menciona en el punto anterior se pretende que esta tesis pueda funcionar como una guía para el

estudio de la materia así como facilitar el manejo de esta información ya que como se menciona si pretendemos localizar en un libro los antecedentes legislativos de la Propiedad Industrial y su desarrollo en México nos encontraremos con la sorpresa de que no existe obra alguna que lo contenga, por lo que tendremos que perder mucho tiempo recopilando esta información además se pretende que este trabajo sea un manual que sirva de estímulo y apoyo para futuras investigaciones.

Debido a la escasa información al respecto fue necesario recopilar de todas las publicaciones posibles los datos que puedan ser de utilidad, así como la investigación de documentos extranjeros, acuerdos, y leyes existentes que a manera de derecho comparado nos pueden servir para el establecimiento de algunos criterios, pero principalmente habrá que darle un orden lógico a la estructura que se ha de desarrollar a fin de que sea lo mas ilustrativa posible y de fácil manejo y consulta además de emitir los muy particulares comentarios pertinentes a los principios reguladores y filosofía del derecho marcario.

**CAPITULO I**  
**PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**1.- Que es la Propiedad Industrial**

Antes de iniciar el estudio de este concepto es conveniente buscar el significado de la palabra "Propiedad Industrial" para ello trataré de encontrar su concepto basandome en algunos criterios de los estudiosos en al materia. Aún y cuando existe muy escasa literatura al respecto y son contados los autores que se atreven a dar una definición.

Una de las definiciones de "Propiedad Industrial" es la que nos da el maestro Rafael de Pina Vara <sup>1</sup> en el sentido que define:

" Propiedad Industrial.- Manifestación o Modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, modelo industrial, etc.

---

<sup>1</sup> DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 1979 pag 383.

Conferido de acuerdo con la legislación correspondiente."

Esta definición me parece bastante acertada a lo que debe entenderse por propiedad industrial, pues en primer lugar habla de la modalidad de la propiedad es decir, un derecho de goce y disposición. en segundo lugar a que este derecho represente un uso exclusivo de bienes; a la vez , estando regulado este derecho por un cuerpo de leyes específicas adecuadas al lugar y época de la actividad industrial y comercial.

Sin embargo según mi punto de vista se antoja que la definición antes señalada incluya en su concepto la explotación que la persona hace de este derecho, ya que no menciona esta característica haciendo referencia únicamente a un derecho de uso. Pues sería ilógico contar con la exclusividad de un derecho de uso que no nos permitiera su explotación.

Otra definición encontrada es la que nos da el maestro Stephen P. Ladas <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cit. Post. Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1960 pag 101

"La Propiedad Industrial es como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona u a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial."

De la anterior definición podemos señalar que para el autor el concepto de Propiedad Industrial es simplemente un conjunto de normas jurídicas que tutelan aspectos muy específicos de las actividades comercial e industrial.

Desde mi particular punto de vista el término Propiedad Industrial, que se usa en la definición anterior resulta un tanto vago e impreciso ya que si atendemos al significado jurídico de la palabra encontraremos que es el derecho de goce y disposición de una persona sobre bienes determinados tomando en cuenta lo permitido por las leyes y que no afecte o dañe los intereses de terceros (Artículo 830 al 835 del Código Civil para el Distrito Federal.) de lo que podemos desprender que el termino "propiedad" encierra el derecho por si mismo y no como lo señala la

anterior definición, es decir, como un conjunto de disposiciones que lo norman.

Ademas al referirnos al término Industrial debemos tratar de hacerlo con un sentido amplio ya que si llegamos a restringir su significado se estaría excluyendo otras categorías del trabajo humano como lo son la agricultura, la ganadería, los comerciantes entre otros, que si bien, no son propiamente actividades industriales se les suele llamar de esta forma solo para efectos de no utilizar una terminología mas amplia y compleja.

También señalaremos que la Propiedad Industrial no solo se refiere a objetos físicos o materiales a los que se refiere en general, los que en todo caso son el objeto de la Propiedad Industrial sino que abarca intereses y derechos de naturaleza muy irregular. finalmente, aunque los institutos jurídicos tiendan a garantizar los derechos no se puede hablar de "asegurar una lealtad"; sobre todo cuando existe en la actividad comercial e industrial una competencia.

Deacuerdo con los elementos de derecho y juicios hechos con anterioridad puedo aventurarme a la elaboración de una

definición que a mi juicio puede ser la más apropiada para la definir el concepto de Propiedad Industrial:

Es una figura de propiedad que concede un derecho único de reserva y explotación concedido por una autoridad a una o unas personas consistente en un signo único que distingue este derecho para proteger al titular dentro de la concurrencia de un mercado de competitividad industrial y comercial.

## 2.- Propiedad Industrial y su Ubicación dentro del Derecho.

Para ubicar de la Propiedad Industrial en el derecho es conveniente tratar de situarla con un enfoque general, ya que si tratamos de ubicarla en una sola rama nos encontraremos con que no es posible, mas aún si tomamos en cuenta que existe muy poca información al respecto. Consecuentemente expondré una serie de puntos de vista y algunas característica coincidentes ente las diferentes ramas del derecho.

**Con el Derecho Civil.**

Guarda estricto sentido ya que como se señaló, la Propiedad Industrial es una modalidad de propiedad, que tutela derechos y privilegios, en este caso a una concesión. En el Código Civil para el Distrito Federal se define a la Propiedad en sus artículos 830 al 853 pero muy en especial hace mención el artículo 830<sup>3</sup> como a continuación se transcribe:

**"Derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio de terceros."**

Según lo anterior podemos encuadrar a la Propiedad Industrial dentro del derecho civil, no obstante que el código civil no señala las modalidades de la propiedad. Por ejemplo, la transmisión de derechos civiles como la figura de compra-venta, la donación, la cesión o el arrendamiento, por citar algunas figuras o instituciones jurídicas, pueden equipararse a la transmisión de derechos

---

<sup>3</sup> DE PINA VARA Rafael, Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 1979 pag 382

de la propiedad industrial. En efecto, para la transmisión de los derechos adquiridos por una institución regulada en la propiedad industrial, se usa fundamentalmente el contrato en sus diferentes formas.

**Con el Derecho Administrativo.**

Diversos autores han considerado que la regulación de los actos emanados del poder Ejecutivo forman parte del Derecho administrativo. si entendemos que las patentes por ejemplo son privilegios otorgados por el titular del poder Ejecutivo, la legislación de la Propiedad Industrial deberá formar parte del derecho administrativo.

Enrique Pérez de León define<sup>4</sup> al Derecho Administrativo como:

"La rama del Derecho público que se encarga de las normas y principios que regulan la actividad formal del poder ejecutivo, la actividad materialmente ejecutiva de los poderes legislativo y judicial, y las relaciones de los

---

<sup>4</sup>PEREZ DE LEÓN Enrique, Notas de derecho Constitucional y administrativo, México 1979, pag 54

particulares con el Estado en dichas actividades."

Mientras que el maestro Rafael de Pina Vara<sup>5</sup> sostiene que el Derecho Administrativo es:

"el derecho administrativo es la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y las de las entidades administrativas entre si."

De las anteriores definiciones cabe señalar que, mientras Perez de León hace referencia a la actividad formal del poder ejecutivo y a la actividad materialmente ejecutiva de los poderes legislativo y judicial, el maestro De Pina Vara manifiesta que son la totalidad de los órganos del Estado.

Por actividad formal pienso que debe entenderse por el conjunto de los actos realizados por el Estado y sus demás órganos. Por actividad formal, debe entenderse como todo

---

<sup>5</sup>DE PINA VARA Rafael, Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 1979, Pag.209.

el conjunto de actos realizados por el Estado, estén o no regulados por una ley. En tanto que las normas positivas se refieren únicamente a las disposiciones jurídicas las cuales norman la actividad del estado, y que se encuentran vigentes en el momento de su aplicación.

Por otro lado es conveniente destacar que ambas definiciones se complementan y se apegan mas a la teoría del estado que formula Jellinek <sup>6</sup> quien afirma:

"Según la teoría de Jellinek, la actividad estatal puramente administrativa, no encaja dentro del concepto de Derecho. sostiene que la creación de los órganos ejecutivos por el Estado, la administración de las propiedades públicas, la emisión de reglamentos, órdenes e instrucciones dirigidas a los funcionarios estatales para la rama ejecutiva del gobierno estaban fuera del campo del Derecho."

Mientras por otra parte Hans Kelsen, manifiesta que toda norma que emane del Estado , sea cual fuere su naturaleza,

---

<sup>6</sup> cit. pos. BODENHEIMER, Edgar Teoría del derecho, Fondo de Cultura Económica, México 1940, pag 111.

es Ley y agrega<sup>7</sup> :

**"En opinión de Kelsen el estado es una especie de Rey Midas, que convierte en derecho todo lo que toca."**

En este sentido no reconoce ninguna distinción esencial entre Derecho y Administración del Estado. Según esta teoría, todo acto de administración es a la vez acto jurídico. Kelsen llega a esta conclusión distendiendo el término "Derecho", hasta cubrir toda la gama de normas coactivas establecidas por el Estado; niega así mismo, que todos los actos administrativos puedan ser funcionalmente distinguibles de los actos jurídicos.

Desde mi punto de vista existe una gran confusión entre los tratadistas y los profesionistas que trabajan en este campo, pues como hemos dejado establecido, ninguno de ellos ha propuesto una definición de lo que debe entenderse por Propiedad Industrial. Adicionalmente a lo anterior, se encuentra el procedimiento a seguir para obtener el otorgamiento de un título, registro o certificado, pues este procedimiento es de naturaleza

---

<sup>7</sup> BODEMHEINER, Edgar. Teoría del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México 1940, pag 111

eminentemente administrativa toda vez que se realiza ante las dependencias del Ejecutivo como lo es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Es en esta dependencia donde los particulares deberán tramitar sus solicitudes y dirimir sus controversias por las cuales fueren afectados. Así lo determina el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Fracción XII, mismo que establece<sup>8</sup>:

**"ARTICULO 34.- A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asuntos:**

**Fracción XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología."**

A manera de Clasificar lo anterior, diremos que si bien en otras materias existen tribunales ordinarios para dirimir controversias y los cuáles dependen del poder judicial, no lo es el caso de la Propiedad Industrial, donde solo

---

<sup>8</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 22 de diciembre de 1976.

existe como única instancia un tribunal especial el cual funcionalmente depende de un organismo del poder Ejecutivo, y que se denomina "Departamento Contencioso", que desde luego no debemos clasificarlo "strictu sensu" como un Tribunal Judicial. Ya que contra las resoluciones dictadas por este órgano únicamente es procedente el Juicio de Amparo Indirecto el cuál se promueve ante los juzgados de Distrito en materia Administrativa.

Resumiendo lo anterior diremos que:

- a) La Legislación en Materia de Propiedad Industrial , es en cuanto a su forma materia del Derecho Administrativo;
- b) La Legislación en materia de Propiedad Industrial, es en cuanto a su fondo, materia de estudio del Derecho Mercantil del cual expondremos algunas consideraciones más adelante.
- c) La legislación sobre la Propiedad Industrial, regula entre otras cosas el otorgamiento de asuntos eminentemente Técnicos, por lo cual para dirimir las controversias suscitadas entre particulares , existe un tribunal dependiente del poder Ejecutivo. Esto es posible tomando en

cuenta el que algunos asuntos resultan ser eminentemente técnicos y por consecuencia, para un magistrado o un juez de distrito resulta muy problemático estudiar y resolver problemas, como podría ser una patente la cuál versara por ejemplo sobre electrónica o química orgánica, razón por la cuál es preferible que exista un paso intermedio pues de esta manera la autoridad administrativa se obligara a resolver un asunto técnico-jurídico motivandolo conforme al Derecho, y en caso de inconformidad, esto si seria motivo de recurrir a un Tribunal del Poder Judicial quien estará obligado a resolver sobre los puntos discordantes del derecho que se hace valer.

Con el derecho mercantil.

Según la definición del maestro Clemente Alvarez<sup>9</sup> el Derecho Mercantil:

" Es un conjunto de normas, un sistema de normas que se refiere a los comerciantes y los actos de comercio."

---

<sup>9</sup>SOTO ALVAREZ, Cemente. Prontuario de Derecho Mercantil, Editorial Limusa, México, 1981, pag 20

A su vez, Roberto Mantilla Molina <sup>10</sup> establece:

"Derecho Mercantil es el conjunto de normas Jurídicas que determinan su campo de acción mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos, y regulan estos la profesión, de quiénes se dedican a celebrarlos."

Por su parte Rafael de Pina Vara <sup>11</sup> sostiene:

"El derecho mercantil puede definirse como el conjunto de normas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión."

Por último la definición elaborada por Efraín Moto Salazar nos manifiesta lo siguiente <sup>12</sup>:

"El Derecho Mercantil es un conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares cuando ejercen la profesión del comercio o cuando celebran actos de

---

<sup>10</sup> MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa México, 1984, pag 23

<sup>11</sup> DE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México Pag 4,5.

<sup>12</sup> MOTO SALAZAR Efraín. Elementos de Derecho. Editorial Porrúa México, 1984 pag 341

comercio."

No es el espíritu de esta tesis el analizar o cuestionar la validez o acertación de las definiciones dadas por los autores de referencia, sino mas bien, destacar el vinculo entre la Propiedad Industrial y el Derecho Mercantil. concecuentemente, retomando la definición del Maestro Efraín Moto Salazar, encontramos algunos aspectos sobresalientes pues este autor considera al Derecho mercantil como un medio para regir los actos celebrados por

los comerciantes en el ejercicio de la profesión, y además para reglamentar los actos de naturaleza Mercantil aún cuando estos no se realicen por un comerciante sino por simples particulares.

Cabe señalar que existen muchas leyes que conforman el Derecho Mercantil ademas del Código de Comercio, como lo es la Nueva Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial <sup>13</sup> y los reglamentos de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, dado lo anterior coincido

---

<sup>13</sup> Diario Oficial de la Federación, Publicación del día 27 de Junio de 1991.

en que las Patentes, Marcas y demás figuras legales que conforman la Propiedad Industrial, son por su propia naturaleza elementos constitutivos del derecho mercantil, más aún, algunos autores afirman que estas figuras legales son parte del patrimonio del comerciante como en el caso de Efraín Moto Salazar,<sup>14</sup> quien manifiesta que:

" La Hacienda comercial está integrada por un activo en el que entran bienes corpóreos, o sean los derechos que posee el comerciante en su negociación: nombre del establecimiento, patentes, marcas, etc."

El mismo autor hace referencia<sup>15</sup> :

" Las patentes son cosas mercantiles por naturaleza, que tienen por finalidad proteger a los inventores y asegurarles una remuneración que les permita impulsar su actividad."

Con el derecho Constitucional.

---

<sup>14</sup> MOTO SALAZAR Efraín. Elementos del Derecho. Editorial Porrúa, México pag 422, 423.

<sup>15</sup> MOTO SALAZAR Efraín. Elementos de Derecho. Editorial Porrúa, México, 1984 pag 423.

Algunos autores manifiestan que el Derecho Constitucional es la base o cimiento donde descansan las estructuras del orden jurídico de un estado. Es en sí la expresión del reconocimiento de sus conquistas, de sus anhelos, de sus aspiraciones y de sus logros.

Existen una infinidad de definiciones conceptuales del Derecho Constitucional, sin embargo, por su sencillez y claridad nos suscribiremos a los señalado por el jurista mexicano Doctor Felipe Tena Ramirez<sup>16</sup> quien considera a este derecho como:

**" Una rama del Derecho público, que se encarga del estudio de la organización del estado, de la esfera de competencia de sus autoridades, de los derechos del hombre frente a aquel y del sistema que garantice la realización de estos derechos."**

Ahora bien la relación que encuentro entre el derecho constitucional y la Propiedad Industrial, es que emana precisamente como una libertad consagrada de las personas através de la organización del estado por parte de las

---

<sup>16</sup> TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. México, 2a Edición, 1983, pag 55.

autoridades competentes, en el caso particular, por la Dirección General del Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuya competencia se encuentra establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Nuestra carta magna establece en su artículo 5° la libertad de los gobernados para dedicarse a su profesión, industria o trabajo que les acomode, siendo lícitos. Por ello, cualquier persona podrá dedicarse a la actividad inventiva y registrar también todas las marcas o modelo que desee. Sin embargo, el mismo artículo establece que el ejercicio de esa libertad de trabajo, solo podrá vedarse por

resolución gubernativa, dictada en los términos que la marque la propia ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Por otro lado la propia constitución establece en su artículo 28, se refiere al derecho de las personas para registrar patentes, es decir, toca la materia de la Propiedad Industrial, no como una graciosa concesión que otorga el Estado a los particulares, sino como una

garantía.

En efecto, establece sucintamente el artículo 28 de nuestra Constitución, la prohibición de los monopolios, las practicas monopólicas, castigandose severamente todas la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario. Sin embargo, no constituye un monopolio las funciones que el Estado maneja de forma exclusiva en lo que llama las áreas estratégicas.

Ahora bien, considerando que una persona desarrollará un invento cuyas características tuvieran resultados de dar un beneficio a los gobernados, podría considerarse como un monopolio, sin embargo la misma carta magna, establece la excepción siempre y cuando el autor lo de a conocer forma pública. Este tipo de concesión o privilegio es por un tiempo determinado y se expresa en nuestro artículo 28 Constitucional<sup>17</sup> por el octavo párrafo en la siguiente forma:

**" Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas**

---

<sup>17</sup> CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 28 Constitucional, párrafo octavo Editorial Porrúa, México 1991

para la producción de sus obras y los que para el uso de sus inventos , se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

Abundando se sabe que la única persona que puede autorizar un monopolio es el presidente de la república, por tal razón el privilegio consistente en la explotación de un invento por una persona, deberá fabricarse a su vez por la persona arriba citada como un privilegio de uso y explotación que otorga el estado, con lo cual se establece una libertad para el gobernado, un reconocimiento de la libertad, una protección sobre la propiedad de aquel así como un reconocimiento por parte del Estado sobre las aspiraciones y anhelos del gobernado.

**Con el derecho Laboral.**

La relación laboral queda determinada por un contrato de trabajo en el cual se plasman los derechos, las obligaciones y las facultades. En esta exposición me concretaré a estudiar la relación que guarda la Propiedad Industrial con la asistencia proporcionada por el

trabajador hacia el patrón, la cual con anterioridad había sido discutida.

Mediante el trabajo se fabrican productos y artículos , transformando las materias primas. El maquinismo contribuye en dicha función, elevando el índice de productos

elaborados en la unidad de tiempo, es decir, el denominado índice de productividad. Cada producto fabricado proporcionará una satisfacción al usuario y por consiguiente una utilidad al patrón.

Se ha observado, y en lo particular esto nos consta, la gran imaginación que tiene el trabajador mexicano con las maquinas que utiliza a diario. Tal parece que el hombre y la maquina se funden en una sola pieza. Ocurre que muchas veces, es posible modificar los mecanismos o bien adaptar otros a la maquina con el propósito de producir mas artículos o productos, o bien modificar la maquina para ahorrar energía. Como se comprenderá estas mejoras o inventos fueron desarrollados por el trabajador. surge entonces el problema de preguntarnos ¿ de quien o de quiénes son los inventos ? , ¿ los inventores tendrían

algún derecho sobre sus inventos ? , o bien ¿ los trabajadores serian premiados por una regalía periódica ?. La respuesta a estos cuestionamientos queda contemplada en lo artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo en el que se determinan los criterios para establecer la titularidad de una patente de invención hecha por un trabajador o bien por un investigador o técnico situación que queda contemplada en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Este aspecto importantísimo sera tratado de manera más amplia adelante, atendiendo solamente en este capitulo, la relación existente entre la Propiedad Industrial y la materia Laboral, relación que por si misma se encuentra determinada en el artículo antes mencionado.

CAPITULO IIEL CONVENIO DE PARIS Y SU ALCANCE EN MEXICO**2. La Convención de París de 1883.****2.1 Antecedentes históricos.**

Si bien la convención de paris constituye el antecedente mas importante en lo que a la legislación moderna sobre Propiedad Industrial se refiere, el origen de la misma se remonta desde el siglo XIV y particularmente en Europa, donde se encuentran ejemplos de privilegios otorgados a los innovadores; así en el siglo XV, surge en Venecia el uso sistematizado del privilegio de monopolista, otorgado a los inventores a fin de estimular su invención. En 1474 la república de Venecia prometía privilegios a los inventores de nuevas artes y maquinas. A ésta se le a llamado "La Primera Ley de Patentes" y se tiene referencia de que fueron otorgados o solicitados cerca de cien

privilegios para inventos industriales, entre los años de 1475 y 1550, esto implica que en Venecia la utilidad y novedad de los inventos eran consideraciones importantes para otorgar un privilegio y se exigía al inventor que pusiera su invento en practica dentro de un tiempo determinado.

Ya en el siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas por algunos principes alemanes. Un caso particular es el de Augusto de Sajonia<sup>18</sup> Quien mostró gran interés en los inventos debido a que recibía importantes rentas de las minas y estuvo muy interesado en los métodos para mejorar su avenamiento, para lo cual otorgo diversos privilegios de patentes, sin embargo únicamente aprobaba la concesión de aquellas invenciones a los verdaderos inventores y no a mercaderes ni comerciantes.

De los textos de estos vetustos privilegios resalta que las bases según las cuáles se otorgaba eran en esencia las mismas que a las patentes actuales, es decir, la utilidad, la novedad y el trabajo, entendiendo por este último

---

<sup>18</sup> PENROSE, EDITH T. La Economía del sistema Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI, México 1974, pag 14

término, la producción y el aprovechamiento del invento patentado.

Durante los siglos XVII y XVIII los países que mas se destacaron en el establecimiento de las patentes y las marcas fueron Inglaterra, Francia, Alemania, y Estados Unidos. En esencia, las bases de todas estas legislaciones eran las mismas, solo con algunas variantes, como la duración de los privilegios otorgados.

En los albores del siglo XIX tres de los países mas importantes del mundo habían establecido con firmeza su sistema de patentes; aunque las leyes de dos de ellas eran muy recientes, las prácticas en las que se fundaban eran antiguas; el anterior sistema de privilegios había dado paso a otro basado en el derecho estatutario.

En tanto que en los países europeos se adoptan leyes formales sobre las patentes en las primeras décadas del siglo pasado, el anterior, sistema de privilegios se hacia popular en algunos países no europeos poco industrializados. es así como en Brasil se promulgó el primer edicto formal que otorgaba protección a los inventores en el año de 1809, no obstante que ya desde

1752 Brasil había concedido un privilegio por diez años para el establecimiento de una planta descascaradora de arroz, que usaría la maquina inventada por el poseedor de la patente y prohibía que fuera utilizada por otros productores.<sup>19</sup> De forma singular en el año de 1813, Argentina promulgó dos leyes especiales, una para proteger el invento de un estadounidense, relacionado con la manufactura del adobe, y otra también a un ciudadano americano que protegía por 12 años su método de propulsión de embarcaciones. En 1817 la Constitución Argentina faculto al ejecutivo para que, con la aprobación del congreso, concediera privilegios a los inventores de artes y establecimientos de utilidad pública<sup>20</sup> Como se sabe la revolución Industrial, provoco que los oficios, el comercio y la industria hicieran grandes progresos; con ello las relaciones entre las naciones se hicieron mas complejas y estrechas, por lo que surgió la necesidad de una cooperación internacional en materias tan diversas

---

<sup>19</sup> PENROSE, EDITH T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes: Editorial Siglo XXI, México 1974 Pag 15.

<sup>20</sup> Ibid, pag 15.

como las fianzas y las patentes. Por una parte la actividad industrial provocaba una enorme demanda por parte de los ingenieros, inventores y fabricantes por una amplia y mejor protección de las patentes.

Por otra parte la ampliación de los mercados, el mayor alcance y volumen del comercio internacional y las consiguientes posibilidades de progreso económico dieron fuerza al movimiento del libre comercio y desarrollaron una mayor conciencia de los aspectos restrictivos y monopolísticos del sistema de patentes.

De esta manera diversos estados europeos habían retenido el derecho a prohibir la introducción a su territorio de los artículos que fueran objeto de patentes otorgadas por él. Era evidente que si el mercado interno de los propietarios de las patentes iba a ser protegido por cada estado en contra de la competencia de los importadores, las barreras aduanales se determinarían con respecto a los artículos patentados.

Lo anterior provocó serias controversias entre los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes y quienes consideraban inadecuada la formulación de dicho

sistema porque estimaban que entorpecería el libre comercio.

Como hemos señalado, esta lucha ideológica se desarrolla fundamentalmente en el continente europeo, ya que muchos países actualmente en desarrollo dependerían todavía de sus metrópolis y los pocos que eran independientes como nuestro país, carecerían de influencias en un ambiente en el que sólo se escuchaba a los "países civilizados."

Una vez establecida la protección nacional, los industriales y comerciantes vislumbrarían la necesidad de promover la internacionalización de los sistemas de patentes adoptados, debido a que empezaron a resentir los problemas derivados de la gran diversidad legislativa. El tratado de París pretendió dar respuesta a estas inquietudes.<sup>21</sup>

Mi comentario particular es que la Revolución Industrial transformó radicalmente las relaciones industriales y comerciales entre las naciones, y aquellos países que tuvieron la visión de proteger sus inventos a nivel

---

<sup>21</sup> ALVARES SOBERANIS, JAIME. La Regulación de las Invenciones y Marcas y la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, 1979.

nacional y en el ámbito internacional, son actualmente los económicamente poderosos, pues su riqueza está basada en la tecnología con la que cuentan.

### 2.3 El Congreso de Viena de 1873.

En las últimas décadas del siglo XIX, los abogados especialistas en patentes, los juristas y los productores se unieron para solicitar una legislación internacional, invocando los derechos del hombre, su movimiento adquirió una fuerza vigorosa. Esto obligó a los países a celebrar convenios multilaterales donde además de las patentes se incluían las marcas, los diseños y los modelos industriales, sin embargo, este tipo de protección no cumplía la tutela jurídica que se requería.

Es así como se celebre el famoso convenio de Viena en el año de 1873, siendo la primera conferencia que se encargó de la protección de los inventores a nivel internacional. El origen que dio lugar a este congreso se dio previo al desarrollo de una Exposición Internacional de Inventos, en la que los Estados Unidos principalmente temían que sus

inventos estuvieran inadecuadamente protegidos por las leyes austriacas. Por lo tanto, los Estados Unidos ejercieron una gran presión sobre Austria para que protegiera mejor los inventos a exhibirse. Es así como surge el principio de "tratado Internacional" de que nos habla el convenio de París.

Los austriacos emitieron una ley especial para proteger a los inventos en exhibición. de igual forma a sugerencia de los Estados Unidos se realizó una conferencia internacional de los diversos países otorgando a los inventores una protección jurídica mas apropiada, aunque todavía muy incipiente. Estos debates giraron fundamentalmente en torno a las patentes.

#### **2.4 CONGRESO DE PARIS DE 1878.**

El gobierno francés aprovechando una exposición internacional industrial, convocó a los industriales de diversas naciones para la celebración de una conferencia en la cual se dictaran medidas conducentes a regular los inventos del ámbito internacional. Es así como en 1878 se

reunieron cerca de quinientos participantes a la realización de esta actividad, la cual a pesar de ser convocada por el Estado francés y de que en él participaron once representantes gubernamentales fue considerado un acontecimiento extraoficial.

El objeto era analizar diversas posiciones adoptadas por los participantes en esta conferencia respecto a la protección de los inventos en sus respectivas naciones y a partir de esto determinar las medidas apropiadas para una protección efectiva entre las naciones. Cabe señalar que en dicha conferencia las tres cuartas partes de los asistentes eran industriales franceses por lo que prevaleció en las resoluciones adoptadas únicamente el punto de vista francés.

Sin embargo resulta importante destacar que debido a ese congreso se pudo llegar con posterioridad a la firma de el Convenio de París.

Entre las resoluciones adoptadas en esta conferencia pueden resumirse de la siguiente manera:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> PENROSE, EDITH T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Editorial Siglo XXI, México, 1974, pag 50

"El principio de que los extranjeros deben ser tratados igual que los nacionales de cada país; que las leyes de la metrópoli deben aplicarse a sus colonias; que la importación de productos patentados, realizada por el propietario de la patente no debe ocasionar su revocación, y que deben ser independientes unos de otros los derechos que sobre un mismo invento se adquirieran en productos diferentes. también se aprobó que fuera posible presentar la solicitud de patente simultáneamente en la Oficina Nacional apropiada y en los consulados de las diferentes naciones extranjeras en las que se deseará obtener la patente."

La importancia de dichas resoluciones radica en el hecho de que son esos mismos principios los que en la actualidad sirven como sustento de la Unión de París y por extensión, a las diversas legislaciones que en materia de Propiedad Industrial se han desarrollado las naciones actuales.

A pesar de la avanzado en los principios determinados en la conferencia, una serie de diferencias impidieron que a un acuerdo final para la promulgación de una legislación

internacional de patentes, por lo que se creó una comisión que se avoca al estudio y análisis de las resoluciones adoptadas y que además, debería preparar una conferencia oficial internacional convocada por algún gobierno y en la que se llegara a establecer las bases de una legislación internacional uniforme.

la sección francesa de la comisión se encargó de elaborar un anteproyecto que denominó "Unión para la Protección de la Propiedad Industrial" , la cuál constituyó la base de los posteriores debates y acuerdos de la Conferencia Internacional de París de 1880. Luego de los mismos fue adoptado el proyecto emmendado y reformado entrando en vigor el 7 de julio de 1884.

Dentro de la convención, se previó la realización de conferencias periódicas de revisión con el objeto de mejorar y adecuar las normas a las condiciones socioeconómicas y políticas de los estados que la suscribieron.

Nuestro país, se adhirió al convenio de París desde el 7 de septiembre de 1903, no obstante , nuestro país ya había celebrado diversos convenios o tratados bilaterales sobre

amistad, comercio y navegación con otras naciones, en los que se incluía por lo menos alguna cláusula que daba protección a algunos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, como lo fueron: las marcas de fábrica y de comercio.

Finalmente las revisiones periódicas que se han llevado a cabo respecto del convenio de París de 1883 han sido Bruselas, 14 de diciembre de 1900; Washington, 2 de junio de 1934; Lisboa, 31 de Octubre de 1958; y Estocolmo, 14 de julio de 1967<sup>23</sup>.

## **2.5 Principios sustentados por la Convención de París.**

Los principios sustentados por la Convención de París de 1883, han continuado vigentes en las legislaciones contemporáneas como ya se manifestó anteriormente, por ende resulta conveniente resaltar los mismos. por lo que

---

<sup>23</sup> Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976. Decreto por el que se aprueba las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967 al convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del día 20 de marzo de 1883.

en este apartado, nos avocaremos al análisis del significado de estas disposiciones y las razones por las cuales fueron adoptadas:

a) Principio de asimilación a los nacionales o de trato nacional.

Justo Nava Negrete<sup>24</sup> sustenta que este principio consiste en:

" Los súbditos unionistas tienen el derecho de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de Propiedad Industrial, es decir, el unionista tendrá abiertos en cada uno de los países de la unión dos categorías de derechos: 1) los derechos reconocidos por las leyes internacionales, sin discriminación alguna y 2) los derechos reconocidos especialmente por la convención. Esto es sin perjuicio de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales."

---

<sup>24</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México 1985, Pag. 213.

Este principio se encuentra regulado en la convención de París de 1883 a través del artículo 2.1 <sup>25</sup>, el cual actualmente se encuentra en los siguientes términos:

" Artículo 2.1 Los nacionales de cada uno de los países de la unión gozarán en todos los demás países de la unión, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos previstos especialmente por este convenio. En consecuencia aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos , siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2.2 Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los de la Propiedad Industrial.

---

<sup>25</sup> Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976. Decreto por el que se aprueban las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967 al convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del día 20 de marzo de 1883.

2.3 Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de Propiedad Industrial."

Las oposiciones serias a la aplicabilidad de este principio surgieron por parte de Francia y de los Estados Unidos.

El primero, manifestó su oposición a dicho principio sustentando que se les estaban dando demasiadas concesiones a los extranjeros ya que algunos Estados que no eran miembros de la Unión disfrutaban estos derechos gracias a las disposiciones del trato nacional. Por otra parte los Estados Unidos arguían que su legislación establecía pocas limitaciones a los extranjeros para registrar sus inventos en ese territorio y que a cambio de ello , los inventores estadounidenses no recibían un trato similar en los demás miembros de la Unión.

Desde mi particular punto de vista considero correctas

ambas posturas por lo que a los países desarrollados se refiere, sin embargo también es preciso determinar la posición de desventaja en la que se encuentran los países en vía de desarrollo como el nuestro, ya que en la práctica estos países no reciben ningún beneficio al sustentar este principio de reciprocidad, pues ciertamente existe una mayor ventaja y presión económica de los países que tienen un alto grado de desarrollo tecnológico, a mayor abundamiento, considerese las grandes sumas de capital que salen de nuestro país por concepto del pago de regalías a las matrices de las industrias establecidas en nuestro territorio, a cambio de ello cabría la pregunta ¿cuantos de nuestros nacionales tendrían la posibilidad de registrar y explotar sus inventos en países desarrollados.?

**b) Derecho de Prioridad.**

La Convención de París de 1883 tiene este principio en su

artículo cuarto<sup>26</sup> el cual señala textualmente:

" Sección A 1. Quien Hubiere solicitado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o comercio, de alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el deposito en los otros países de un derecho de prioridad durante los plazos fijados mas adelante en el presente."

" Sección C 1. Los plazos de prioridad arriba señalados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o comercio."

La gran importancia de este principio radica en el hecho de que la mera presentación de la solicitud de una patente en un país miembro de la Convención de París, otorga al

---

<sup>26</sup> Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976. Decreto por el que se promulga el convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967.

inventor el derecho de que su petición sea reconocida por todas las naciones unidas en las que su invento pudiera ser patentado.

Por su parte Edith T Penrose <sup>27</sup> sostiene que el derecho de prioridad:

" El derecho de prioridad es un intento de acercarse lo más posible al ideal de la patente universal, una patente valida en todo el mundo una vez obtenida en un país."

Vale agregar al comentario antes señalado que en este sentido la unión constituye una verdadera protección para el inventor, pues lo protege de la posible pérdida de la novedad que pudiera haber en otros países por el simple hecho de haber dado a conocer su invento públicamente, a la vez el hecho de registrarlo en un país unionista, permite que pueda gestionarse el mismo registro en otros países considerando la fecha de presentación de la solicitud anterior y consecuentemente evitar actos

---

<sup>27</sup> PENROSE Edith T. La Economía del sistema Internacional de patentes. Editorial Siglo XXI, México, 1974, Pag. 57.

tendientes al aprovechamiento de su invento por un tercero en tanto cumple con los requisitos de novedad en las otras naciones.

Finalmente, Cesar Sepulveda <sup>28</sup> realiza un análisis muy amplio respecto a la prioridad, cuyo punto de vista es muy valioso, sin embargo, por no ser un tema central de esta tesis basta mencionar la compleja operatividad del registro de las mejoras a un invento en diversos países, donde pueden existir prioridades múltiples o bien propiedades parciales.

Hasta antes de la modificaciones de Londres, el titular de una invención y de sus perfeccionamientos subsecuentes, si quería protegerse en otro país, habría de requerir dos o mas solicitudes, una para cubrir el invento primitivo y otra para cada uno de los perfeccionamientos. Naturalmente este procedimiento tenia sus ventajas, puesto que siempre existía identidad en el número y en las formas de las solicitudes en cada país y por lo mismo se suprimían antigüedades y dudas, pero resultaba a la larga muy

---

<sup>28</sup> SEPULVEDA Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, Segunda Edición 1981 Pag 17.

oneroso para el dueño de la invención, porque si había solicitado en el país de origen dos, tres, o cuatro o más patentes , que correspondían en conjunto a la evolución del invento, tenía que hacer el depósito del mismo número de solicitudes en cada uno de los demás Estados donde buscará protección.

Con la revisión de Londres de en 1934, aparece una figura denominada prioridades múltiples, a través de la cual un invento puede solicitar en cada uno de los otros países una patente que contenga todos los elementos conjuntos de las anteriores solicitudes.

### **C Principio de Independencia.**

En principio la Convención original no contemplaba ninguna disposición relativa al alcance geográfico ni temporal de las patentes, sobre todo cuando se trataba de su registro en otros países, aunque se consideraba que cualquier forma de independencia contravenía el espíritu de la Convención. No obstante ello esa carencia de una disposición reglamentaria provocaba que las legislaciones de diversos países consideraran que la duración y validez de las

patentes concedidas a extranjeros, dependían directamente de la duración y validez en su país de origen.

Ello motivó a que en las posteriores reuniones de la Convención, se determinara una regulación apropiada, misma que quedó establecida en el artículo 4 bis, el que actualmente está redactado en los siguientes términos:<sup>29</sup>

" Artículo 4 Bis.

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de los países de la Unión, serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión,
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

---

<sup>29</sup> Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976. Decreto por el cual se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967.

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión, de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de la prioridad, gozarán en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad."

En esencia el espíritu de esta disposición, previene que la vigencia de una patente otorgada en su país de origen y luego registrada en otros países, serán independientes, por lo que el hecho de que la patente original expire, no afectará la duración de las otras patentes del mismo invento en los demás países de la Unión. Asimismo, considera el hecho de que la cancelación o invalidez de una patente en un país, no implicará esos mismos efectos en otros países.

Consecuentemente, lo que la Convención pretende, es

permitir que un inventor pueda solicitar tantas patentes para el mismo invento como países comprenda la Unión, en el entendido de que cada patente se registrará por las leyes de cada país y con plena independencia de todas las demás otorgadas para el mismo invento.

**CAPITULO III****LEGISLACIONES MEXICANAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL****3.1 Inexistencias de Legislaciones sobre la materia en la Epoca Prehispánica.**

A pesar del gran adelanto cultural de las civilizaciones prehispánicas y de su organización política, no están antecedentes de la existencia de normas jurídicas mediante las cuales se protegieran a los inventos, como tampoco a las marcas.

Sumamente interesante, son los comentarios que de las marcas hace Justo Nava Negrete<sup>19</sup> aportando ejemplos de marcas de sellos preshispánicos, aunque opinamos que no podrían ser considerados desde un punto de vista jurídico pues no todos llegan a un usuario, como tampoco servían como distingo de otro artículo similar.

Más sensata nos parece la opinión de David Rangel Medina<sup>20</sup>,

---

<sup>19</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, 1985, págs. 3-9.

<sup>20</sup> RANGEL MEDINA, David . Tratado de derecho mercario, 1960, México 1960. pag. 5.

así al señalar que no había disposición directa o indirecta en lo tocante al derecho de marcas:

" El estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de pochtecas, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas si era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de aquella. "

Una invaluable colección de piezas de orfebrería en oro, pueden observarse en el museo de Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, las cuales desde nuestro muy particular punto de vista, podrían ser tratadas como modelos, debido a su reproducción.

No obstante los anteriores comentarios de dichos tratadistas, intentando explorar la legislación de la materia con lo desarrollado por los indígenas, podríamos

considerar registrables como invenciones las siguientes: procedimiento para la elaboración de pinturas y colorantes; procedimiento para la edificación de templos y casas habitación; modelos sobre tejidos; modelos de aretes y pectorales; etc.

## 2. Legislación en la época colonial.

En este período no hubo legislaciones específicas sobre la protección de inventos o las correlativas a marcas.

Sin embargo, hubo protección de marcas derivadas de disposiciones españolas para proteger el comercio, así como también ordenanzas penales derivadas de las normas comerciales.

David Rangel Medina<sup>21</sup> establece como datos del uso de marcas y disposiciones que atañen a las mismas las marcas en los objetos de plata y diversas ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería; el reglamento y aranceles de 1778, tocante a la prevención de las falsificaciones de marcas y sus penalidades; y las marcas de fuego de las corporaciones monásticas de los libros,

---

<sup>21</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho mercario. México, 1960, Pag. 7-12.

con lo cual se establecía la protección de la procedencia de un libro, extendido en el sistema para marcar al ganado y de paso a los esclavos. Hoy en estos tiempos se siguen usando marcas de ganado, así como el de los libros.

Por su parte, Justo Nava Negrete <sup>22</sup> hace un análisis mas profundo y establece como disposiciones de marcas: las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles de la Nueva España del siglo XVI, empleada para distinguir los distintos fabricantes del papel; las marcas del fuego en los esclavos de los reinos de las Indias, costumbre original en Roma; las marcas de propiedad o ex-libris y las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII, cuyo objeto era el de adornar las guardas de los libros con retratos, animales, plantas, paisajes, monogramas, escudos y visitas simbólicas, etc., así como medio distintivo y seguro de indicar la procedencia y propiedad de los libros, debido por una parte a la introducción de libros españoles y por la otra a la

---

<sup>22</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, 1985. Págs. 14-35.

producción nacional que fue creciendo desde que se implantó en el año de 1536 la imprenta de la Nueva España; las marcas de fuego y señales en los ganados de los reinos de las indias, Ordenanza desde el año de 1525 por el propio Hernán Cortes, para el registro del ganado; y las marcas en los objetos de plata y oro en la Nueva España, con el objeto de regular el pago de los impuestos por parte de los orfebres.

En lo tocante a invenciones, no existen antecedentes dictados por autoridades de España o de la Nueva España. Ello se debe fundamentalmente a que el único país que había desarrollado un sistema además de Venecia como un privilegio por diez años, lo fue Inglaterra, cuya organización de la vida municipal y comercial se basaba principalmente de cédulas, privilegios, franquicias y privilegios especiales, siendo difícil distinguir a la patente de innovación de otros privilegios concedidos por las Corona.

### **3. Legislaciones de la época independiente.**

Durante la época independiente no hubo legislación especial para la regulación de patentes y marcas, sino que

ésta quedo comprometida a través del Código de Comercio de 1884, considerándose como elementos de naturaleza mercantil.

### **3.1. Las ordenanzas de Bilbao.**

Aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 fueron aplicadas en nuestro país mediante órdenes del 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente declaradas aplicables en México por decreto del 22 de noviembre de 1855.

Estas ordenanzas únicamente se ocupaban de regular comercio, observándose que no obstante a la independencia de nuestro país de España, se siguieron empleando las mismas disposiciones legales establecidas por la Corona española.

Por lo referente a nuestro tema, no se encuentran disposiciones especiales, sin embargo, se venían utilizando marcas y signos en las mercancías únicamente para indicar la procedencia de éstas, sirviendo como medio de control y garantía para facilitar el comercio.

### **3.2 Código de Comercio de 16 de mayo 1854.**

Resulta obvio que las Ordenanzas de Bilbao fueron de gran importancia para nuestro país, pues es hasta el año de 1854 cuando se legisla propiamente en nuestro país sobre el comercio. Es a instancias de D. Antonio López de Santa Ana, cuando se trata de llenar el vacío legislativo, aunque dicho código establecía un tribunal especial, quedó sin vigor esa legislación mercantil al momento de suprimirse esa clase de tribunales, rigiendo nuevamente las Ordenanzas de Bilbao.

En lo tocante a disposiciones sobre patentes y marcas, el Código es omiso en cuanto a regular en forma directa, pero implícitamente reconoce la existencia y función de las marcas. En efecto, hasta antes de la expedición del Código de Comercio, hasta el 20 de julio de 1884, se solían depositarse los registros de marcas ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, y si bien nos dice Nava Negrete<sup>23</sup> no había ley que lo prescribiera, como no había tampoco prescripción que la vedara. Así la mencionada Secretaría estableció un procedimiento para la admisión

---

<sup>23</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, 1985, pag. 44.

del depósito de las solicitudes, dejando en libertad a los interesados para los fines que más convinieran.

### **3.3. Código Civil de 1870.**

Este es el primer Código mexicano el cual delegaba toda la legislación antigua. Esta disposición es importante tomando en cuenta que regulaba los Derechos de Autor, y en cuya legislación se contemplaban los derechos de propiedad literaria, de propiedad dramática y de propiedad artística.

Contenían además muy detalladas reglas para la declaración de la falsificación, así como las penas por comisión del delito.

Tomando en cuenta la existencia del Código de Comercio de 1854, hubo serios conflictos, pues se pretendió dejar al arbitrio de la Propiedad literaria y artística, los derechos adquiridos de la Propiedad Industrial, es decir, se equiparó la Propiedad Industrial, es decir, se equiparó la Propiedad intelectual con la industrial.

### **3.4. Código Penal de 1871.**

Aparejado a las anteriores normas jurídicas, se publicó el 7 de diciembre de 1871 el Código Penal para el Distrito

Federal y Territorio de la Baja California, el cual instituía los delitos contra la Federación.

Con el título de falsificación de sello, cuños y troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas, se trató de evitar los abusos que se cometían por el uso indebido y falsificación de los medios oficiales tales como lo sellos y punzones para marcar la ley de oro y la plata.

En esta época, las piezas de plata y oro, deberían llevar la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos. Respecto a ello, David Rangel Medina nos dice<sup>24</sup>

" Es curioso advertir que la mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de referencia, omisión que se explica por la frecuencia con los plateros defraudaban al fisco y porque las marcas no contribuían a la belleza de la pieza y muchos clientes las objetaban ".

3.5 El código de Comercio del 20 de julio de 1884.

---

<sup>24</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho mercario. México 1960, Pag. 44.

En lo referente a nuestro estudio, el Libro Cuarto del Código de Comercio de 1884, titulado "De la Propiedad mercantil" se regulan por primera vez en nuestro país las marcas de fábrica. En especial, se legisló considerando a las marcas, los nombres mercantiles considerándolas como de naturaleza mercantil.

En cuanto al derecho adjetivo de las marcas, se debía depositar la solicitud ante la Secretaría de Fomento, concediéndose ésta siempre y cuando no existiera con anterioridad una igual o similar a la solicitada, criterio que prevalece hasta nuestros días.

### **3.6. Ley de 11 de diciembre de 1885.**

Entre las obligaciones establecidas por el Código de Comercio de 1884, se exigía la obligación de registrarse todos los comerciantes, acompañando todos los documentos relacionados con el giro comercial. El procedimiento era sumamente complicado, teniéndose la necesidad de normar de forma más simple.

A través de un Juzgado se debería de registrarse a todos los comerciantes, acompañando todos los documentos relacionados con el giro comercial. El procedimiento era

sumamente complicado, teniéndose la necesidad de normar de forma más simple.

A través de la Ley del 11 de diciembre de 1885 sobre el registro mercantil se creó el Registro de Comercio en el que deberían inscribirse los comerciantes.

El artículo 3o. de la Ley estableció la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante inscrito, los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, constituyendo condición sinequanon para el ejercicio del comercio la omisión de tal inscripción.

David Rangel Medina<sup>25</sup>, apunta al respecto:

" Estas formas son, pueden apreciarse, el más remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas en su función de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo sobre las mismas".

### 3.7 Código de Comercio de 1889.

Después de la breve vida del código de 1884, en el año de 1889 se promulgó el actual Código de Comercio, vigente desde el 1 de enero de 1890, el cual ha sufrido como se

---

<sup>25</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho mercario. 1960, México, 1960, Pag. 18.

comprenderá, numerosas reformas y adiciones derogando las leyes mercantiles existentes.

Este Código obliga a inscribir al comerciante en el registro público de la propiedad, los títulos de Propiedad Industria. la omisión del registro de los documentos conforme al Código de Comercio deban registrarse y no se registren no producirán efectos contra terceros, pero si podrán ser aprovechados por estos si les fueren favorables.

En síntesis, el Código de Comercio de 1884, el decreto del 11 de diciembre de 1885 y su reglamento y el Código Penal de 1871 forman la fuente de nuestra actual legislación sobre patentes y marcas.

#### **4. Legislaciones Específicas sobre Propiedad Industrial.**

Durante la etapa del México Independiente, a pesar de la efervescencia existente, se logró publicar durante la presidencia de Anastasio Bustamante la primera ley sobre Propiedad Industrial. Posteriormente durante la gestión de Porfirio Díaz, fueron promulgadas varias legislaciones.

Cada una de ellas reviste gran importancia por las aportaciones que han dado origen a nuestra actual

legislación.

A manera de mostrar un panorama objetivo, presentaré las legislaciones sobre patentes y posteriormente las referentes a las marcas, ambas en forma cronológica, pero mas adelante, como se verá desde el año de 1942 quedan conjuntadas las disposiciones de dichas figuras legales en una sola ley, que aglutina todas las normas aplicables tanto a las patentes como a las marcas.

**4.1 Ley sobre el derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria del 7 de mayo de 1832.**

Esta resulta ser la primera legislación sobre patentes la cual <sup>26</sup>, desde luego, resulta ser muy simple.

Está formada por un articulado de solamente veintiún artículos, aunque sumamente breve, no por ello resulta demeritoria, si no por el contrario se establece el medio de regular los derechos que tiene un inventor.

Por otro lado, aunque no se encontraron antecedentes de sobre los motivos que llevaron a la promulgación de dicha

---

<sup>26</sup> Diario Oficial del 7 de mayo de 1832

legislación, resulta meritorio que desde ese año se tomaran en cuenta los derechos de los inventores.

Por cuanto a su título, si bien pudiera parecer un cuanto largo, trata de enunciar o evocar su alcance. Así, no solamente se limita a llamar la atención sobre el desarrollo de un invento, sino también el perfeccionamiento de los mismos, desde luego aplicarlo a la industria. Al respecto, no debe confundirse el último término como limitativo en su aplicación en la industria, sino que va más allá, es decir, del perfeccionamiento de un invento el cual puede nacer dentro de una fábrica pero cuya aplicación final pueda ser otro campo.

También aunque se mencionan superficialmente los modelos, los diseños y los dibujos, puede entenderse que tales registros se consideraron más artísticos que industriales. Finalmente sobre su articulado, podemos hacer los siguientes comentarios extractados de su interpretación libre literal:

Establece un derecho de propiedad para los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, el cual podra hacerse valer en cualquier Estado de la Federación

(Artículo 10.).

En caso de algún invento, podrá hacerse la reclamación ante el ayuntamiento del lugar, ante el Gobernador del Estado o Territorio, debiendo estas autoridades elevarla al gobierno general (Artículo 2 y 3).

El examen de la patente se hará desde el punto de vista técnico, sin establecer condición de utilidad y limitándose su conseción a aquellos que sean contrarios a la seguridad, la salud pública, a las buenas costumbres o a las leyes vigentes (Artículo 6).

Se establece una vigencia a permanecer de diez años para las patentes de invención y de seis para las mejoras, contándose desde la fecha de su prelación (Artículo 7).

Se concede derecho a permanecer oculta una patente cuando así lo solicite el interesado, pero al terminar la vigencia de la patente, se hará público el invento (Artículo 11).

Considera la publicación de una gaceta donde se consigne la conseción de todas las patentes tan luego como se hayan expedido, disponibles al público incluyendo los dibujos, planos y modelos (Artículo 17).

#### 4.2. Ley de patentes de invención o perfeccionamiento del 7 de junio de 1890.

Durante la administración de Porfirio Díaz se publica la Ley antes enunciada<sup>27</sup> después de haber transcurrido sesenta y cuatro años de vigencia de la ley del 7 de mayo de 1832, y aunque no se encontraron antecedentes históricos sobre los motivos para la publicación y derogación de aquella, es fácil adivinar que se debió en parte a que la primera ley específica sobre las patentes resultaba insuficiente para su regulación.

Aunado a lo anterior, los acontecimientos registrados en el viejo continente consistente en el Congreso de Viena en 1873 y la Conferencia de París en 1878 fueron suficientes para establecer un marco regulador sobre las patentes de invención o perfeccionamiento. Nuestro país en una etapa de tranquilidad y emulando a los países más adelantados de aquella época, no quiso quedarse atrás y por tanto promulgó esta nueva ley de patentes.

Por cuanto al contenido de esta ley, podemos decir que comprende un articulado de cuarenta y seis normas, con

---

<sup>27</sup> DIARIO OFICIAL del 7 de junio de 1896.

las cuales se regula las disposiciones y reglas generales, el procedimiento para su registro, pago de derechos, el uso y la explotación de las invenciones, la nulidad de las patentes, la transmisión de derechos y las infracciones delictivas por la falsificación, así como un articulado transitorio para aquéllas patentes en trámite. En si comprende un conjunto de normas modernas las cuales podrían ser equiparables a nuestra actual legislación.

Por lo que respecta a algunos de sus artículos, podemos señalar las siguientes:

Se establece como regla general el que cualquier persona mexicano o extranjero en calidad de inventor o perfeccionador, goza de un derecho en virtud de lo que dispone el artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva durante cierta cantidad de años (Artículo 1).

Manifiesta que son registrables las patentes de invención y las de mejoras, denominadas en esta ley como de perfeccionamiento, término en nuestro concepto muy bien empleado (Artículo 2).

Señala como requisito para el otorgamiento de una patente la novedad tanto nacional como extranjera del invento o el

perfeccionamiento (Artículo 3).

Considera como no patentables, aquéllas invenciones contrarias a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública, así como los principios teóricos o descubrimientos científicos puramente especulativos y que no se traduzcan en máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos u operación mecánica o química, de carácter práctico industrial (Artículo 4).

Establece como vigencia de una patente, la de veinte años contados a partir de su expedición (Artículo 13); pudiéndose prorrogarse por otros cinco años más en casos excepcionales (Artículo 14).

Considera la expropiación de patentes por causa de utilidad pública (Artículo 15).

Señala la obligación de cinco años para demostrar la explotación de la patente en el Territorio Nacional (Artículo 33).

Manifiesta las causas de caducidad de las patentes (Artículo 37).

Estima que las patentes pueden transmitirse por cualquiera de los medios establecidos por la legislación común

(Artículo 41).

Finalmente deja al arbitrio de las disposiciones del Código Penal del Distrito Federal todo lo concerniente a los delitos de falsificación de patentes (Artículo 42).

**4.2.1. Decreto de Reforma de la Ley de patentes de invención del 2 de junio de 1896.**

Habiendo transcurrido prácticamente seis años desde la publicación de la Ley de patentes de invención o perfeccionamiento, se publica en el Diario Oficial<sup>28</sup> un Decreto mediante el cual se reforma únicamente un solo artículo de la Ley.

Del artículo anterior se colige que la comprobación de la explotación de una patente, se podría hacer mediante declaraciones o instrumentales públicas provenientes del extranjero cuando fuera una patente extranjera, o por los medios de prueba más apropiados previstos por la ley cuando la patente fuera nacional.

Nuevamente la ley considera un plazo de tres años a partir de su fecha legal para la explotación industrial de una patente, concediendo el Departamento de la Propiedad

---

<sup>28</sup> DIARIO OFICIAL del 2 de junio de 1896.

Industrial licencias de uso para toda persona que lo solicitara estableciendo un juicio sumario hasta su resolución, cuyo fallo es posible recurrirlo en el Juicio de Amparo ante un Juez de Distrito (Artículos 48 a 60). Los efectos de la resolución administrativa concediendo licencia, no se suspenderán si el hecho de haber ocurrido el dueño de la patente ante autoridad judicial; así que haya obtenido la licencia, tiene derecho a explotar desde luego la patente, sin que tenga la obligación de dar fianza ni llenar otro requisito (Artículo 51). Señala como beneficios económicos o regalías para el dueño de una patente, por parte del licenciatario, la mitad de las ganancias líquidas como resultado de la explotación respectiva (Artículo 54). En caso de que el dueño de la patente estuviera ausente o no se presentare a ejercitar sus derechos, el dueño de la licencia queda obligado a depositar cada dos meses la mitad de sus ganancias (Artículo 55).

Marca los requisitos y el procedimiento para la transmisión de los derechos de una patente, así como la expropiación por causa de utilidad pública (Artículos 61

a 63).

Aumenta las disposiciones de extinción y nulidad de las patentes (Artículos 68 a 71).

Únicamente considera como delito la invasión de derechos derivada por uso, explotación o importación ilegales, cuya declaratoria se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, haciéndola del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resulten responsables (Artículos 72 y 73).

Señala el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas (Artículos 85 a 101); de los procedimientos para los juicios civiles de orden penal (Artículos 122 a 125).

Finalmente, en el artículo 130 del capítulo XV Transitorios, se fija el comienzo a regir de la nueva ley a partir del 10. de enero de 1929, es decir, casi seis meses después de su publicación en el Distrito Oficial.

#### **4.3. Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903.**

Después de trece años de la publicación de la Ley de

patentes de invención o perfeccionamiento, queda esta abrogada para dar paso a la Ley de patentes de invención, publicada nuevamente en el Diario Oficial<sup>29</sup> correspondiente.

Se trata de una Ley sumamente extensa de más de cien artículos, agrupados por los capítulos de disposiciones generales de las patentes, de la petición y concesión de patentes, de los plazos y derechos fiscales, de la explotación, del título y sello, de la publicidad oficial, del examen de novedad, de la transmisión de los derechos que confieren las patentes, de la expropiación, de la caducidad y nulidad de las patentes, de la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente, del procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, del procedimiento para los juicios civiles, del procedimiento para los juicios de orden penal, de las publicaciones y museo, de las patentes por modelos o dibujos industriales y un articulado transitorios.

Las observaciones que podemos hacer de esta Ley están

---

<sup>29</sup> DIARIO OFICIAL del 25 de agosto de 1903.

tomadas de una interpretación literal de su articulado, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

Establece como marco jurídico para el otorgamiento de una patente los artículos 28 y 85 de la Constitución Política de 1857 (Artículo 1).

Dicta como requisitos para el registro de una patente la novedad y la susceptibilidad de aplicación industrial (Artículo 2). Al respecto podemos comentar que en este artículo se habla únicamente de productos industriales.

Aumenta las limitaciones para el registro de una patente el registro de los productos químicos, agregando que si lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, así como sus nuevas aplicaciones industriales (Artículo 3 Fracción IV).

Se establece el período de gracia de un año conocido como "prioridad" para el registro de patentes extranjeras (Artículo 12).

Manifiesta como fecha legal de una patente, la de prelación, esto es, la de su depósito, ya sea en el país, o bien la que corresponda a la patente extranjera primeramente solicitada, siempre que se pida en México

dentro de los doce meses, contados a partir de la fecha de la primera petición de patente en el extranjero, si es de invención y de cuatro meses, a partir de la misma fecha, si se trata de dibujos o modelos industriales, siempre que aquel país conceda a los ciudadanos mexicanos el mismo derecho (Artículo 12).

Considera como vigencia para una patente, el plazo de veinte años, contados a partir de su fecha legal (Artículo 15).

Establece el pago de su anualidad para la vigencia de una patente, cuyo plazo se divide en dos: el primero de un año; y el segundo, de diez y nueve años (Artículo 16).

Manifiesta un plazo de prórroga hasta de cinco años adicionales al de veinte años, siempre y cuando se haya acreditado la explotación industrial no interrumpida en el territorio nacional, cuando menos durante los últimos dos años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de prórroga (Artículo 18).

Considera como obligatorio la explotación industrial de una patente en el territorio nacional, otorgando un plazo de tres años para ello, contados a partir de su fecha

legal. En caso de incumplimiento, la Oficina de Patentes podrá conceder licencias obligatorias de uso, a persona interesada en explotarla industrialmente (Artículo 19). Seguido de este artículo, se establece procedimiento para solicitar la revocación de la resolución administrativa ante un Juzgado de Distrito, de la Ciudad de México (Artículos 21 a 24 y 67 a 74).

Fija como monto de regalías la de un 50% de las ganancias líquidas que obtenga el dueño de una licencia de uso a favor del dueño de la patente (Artículos 25 y 26).

Prevé la revocación de licencias obligatorias concedidas, por motivos de incumplimiento de pago de regalías y la inexplotación (artículos 26 a 28).

Se establece la obligación para la Autoridad de publicar una lista de patentes concedidas en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, cuando menos cada dos meses y cuando menos anualmente, publicará un libro especial el que contenga la reivindicación y uno o varios dibujos de cada patente (Artículo 35).

Considera la transmisión de los derechos en forma parcial o total por los medios establecidos por la legislación,

estableciéndose un impacto a pagar por el registro de la sesión (Artículo 37).

Por primera vez se habla de nulificación de patentes, cosa que en las anteriores leyes no se consideraba (Artículo 42).

Finalmente, considera la responsabilidad penal y civil para quien infrinjan los derechos que otorga una patente, así como el procedimiento respectivo (Artículos 48 a 66 y 75 a 105).

Tocante al capítulo de artículos transitorios, resulta interesante señalar el hecho de resultar una cantidad excesiva de artículos (Artículos 108 a 121).

#### **4.3.1. Reglamento de la Ley de patentes del 24 de septiembre de 1903.**

Habiendo transcurrido casi un mes después de la publicación de la Ley de patentes de invención, se publica por parte del Ejecutivo el Reglamento correspondiente en el Diario Oficial<sup>30</sup>.

Es interesante señalar que el título del Reglamento, no va acorde con el título de la Ley, por lo que debería haber

---

<sup>30</sup> DIARIO OFICIAL del 24 de septiembre de 1903.

sido Reglamento de la Ley de patentes de invención.

Comprende solamente treinta y dos artículos, estableciendo los requisitos para el registro de una patente o bien de un modelo o dibujo industrial. Junto con el Reglamento, quedaron también publicados los modelos para la solicitud de registro, y de la descripción de una maquina.

En cuanto al fondo de las patentes deberían ser elaborados en papel Bristol de superficie tersa y comprimida, de 380 mm. por 254 mm., así como otros requisitos, resultan muy parecidos similares a la actual Ley (Artículo 6).

Los duplicados de los dibujos, deberían hacerse en tela de calca y a tinta china (Artículo 7).

Finalmente establece la separación de registro de patentes entre una máquina y su producto; una máquina y su procedimiento; y un procedimiento y su producto, como patentes separados (Artículos 14 a 20).

#### 4.4. Ley de patentes de invención del 27 de julio de 1928.

Durante la administración de Plutarco Elías Calles, Presidente Constitucional, se publica en el Diario Oficial<sup>31</sup> con el mismo título que la anterior Ley, una

---

<sup>31</sup> DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928.

nueva disposición respecto a regular el otorgamiento y patentes.

Esta Ley junto con las anteriores, son los antecedentes que han dado origen a la actual Ley de Invenciones y Marcas. Esta Ley se conforma de un enunciado de 131 artículos estando separados en quince capítulos enunciados de la siguiente manera:

Capítulo I, De las patentes; Capítulo II. Petición y conseción de las patentes; Capítulo III. Plazos y derechos fiscales; Capítulo IV. Del título y de la publicidad de las patentes; Capítulo V. Explotación; Capítulo VI. Transmisión de los derechos que confieren las patentes; Capítulo VIII. Del examen extraordinario de novedad de las invenciones; Capítulo IX. Extinción y nulidad de las patentes; Capítulo X. De la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales; Capítulo XI. Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Capítulo XII. De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Capítulo XIII. Procedimientos para los juicios de orden

penal; y finalmente Capítulo XV. Transitorios.

No es el propósito de este trabajo hacer un análisis pormenorizado de cada artículo, por lo cual nos suscribiremos a efectuar unas cuantas observaciones.

Establece el registro de patentes de invención o de perfeccionamiento, por modelo o dibujo industrial (Artículos 1, 2, y 3). En todos estos casos, el registro lleva antepuesto la palabra "patente" a diferencia que actualmente se consideran las patentes de invención y de mejoras.

Aumenta la enumeración de no patentabilidad para los planes comerciales o financieros, así como los procedimientos que consisten simplemente en el ejemplo de una máquina o aparato, de los cuales más bien constituyen el funcionamiento aún cuando dicho empleo sea nuevo (Artículo 4).

Manifiesta la ineficacia de los derechos de una patente contra objetos similares que en tránsito atraviesen el territorio nacional o permanezcan en sus aguas territoriales; contra tercero que con fines de estudio, experimentales, o recreativos y que no implicaran una

explotación comercial, construya un objeto o realice un procedimiento igual substancialmente igual al patentado (Artículo 6). Nótese en este artículo, que no se considera el espacio aéreo. Ello naturalmente, se debía a la incipiente flota aérea de nuestro país.

Establece la limitación al registro de una invención cuando carezca de novedad (Artículo 9), agregando que se consideran falta de novedad en una fecha en una fecha determinada cuando:

I. Con anterioridad aparezca amparada por medio de una patente nacional vigente;

II. Cuando con anterioridad aparezca comprendida alguna patente nacional o extranjera extinguida;

III. Cuando aparezca con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa nacional o extranjera, una publicidad suficientemente para ser ejecutada;

IV. Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrial en el país o en extranjero;

Agregando en forma extensiva los casos de obsolescencia (Artículo 10).

Fija como plazo de duración de una patente de invención la

de 20 años como máximo, improrrogables, y el de las patentes de perfeccionamiento el término con el que termine la patente principal (Artículo 33). Manifestando además que el plazo de 20 años se reducirá a 15 años, cuando la invención no se hubiera llegado a explotar industrialmente durante ese tiempo, en el territorio nacional, salvo que se compruebe satisfacción del Departamento de la Propiedad Industrial, la imposibilidad o dificultad material absoluta para haberla llevado a cabo (Artículo 34). El plazo de las patentes por Modelo o Dibujo Industrial será de 10 años, como máximo; pero se reducirá a 7 en los mismos casos previstos arriba señalados (Artículo 35).

Determina como obligación para el tenedor de una patente la explotación, cuya falta traerá la pérdida absoluta de los derechos que confiere; pero si no se explotare dentro del territorio nacional durante los primeros quince años de su vigencia, en el caso de una patente de invención, o durante los siete años, si se tratara de una patente por Modelo o Dibujo Industrial, los plazos de su concesión se reducirán a lo previsto por los

#### 4.4.1. Sus reformas y adiciones del 2 de enero de 1935.

Durante la Administración del General Lázaro Cárdenas, se promulga un Decreto mediante el cual se adicionan artículos a la Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928<sup>13</sup>.

Dentro de los preceptos enunciados podemos señalar las siguientes:

Establece mayores penalidades económicas para quienes fabriquen industrialmente objetos amparados por una patente, y en empleo con un fin comercial o industrial de métodos también amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la patente (Artículos 85, 86 y 87).

También estatuye penas a quienes vendan o pongan en circulación objetos amparados por una patente y fabricados sin consentimiento del dueño de ésta; venda o ponga en circulación, productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente (Artículo 88).

Considera penalidades a quienes restrinjan, entorpezcan o

---

<sup>13</sup> DIARIO OFICIAL del 2 de enero de 1935.

impidan el ejercicio de los derechos que el dueño de la patente (Artículo 89).

**4.4.2. Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, del 8 de enero de 1928.**

Desde luego que al publicarse la Ley principal del 27 de julio de 1928, misma que entró en vigor el 10. de enero de 1929, no podía haber quedado descubierta de una Ley adjetiva. Es por ello que se publica el Reglamento de la Ley con el título arriba descrito en el Diario Oficial<sup>14</sup>. Esta Ley queda publicada durante el interinato de Emilio Portes Gil, la cual viene a explicar en forma más clara y precisa muchos de los artículos de la Ley primaria.

Particularmente establece los requisitos para la solicitud, conseción, título y derechos a pagar de una patente (Artículos 1 a 68).

Llama la atención que para los dibujos originales se establece un tamaño de 215 x 330 milímetros, mientras que para los duplicados el de 215 a 280 milímetros (Artículos 13 y 14). Sin embargo, aunque no se explica esta situación, la autoridad podría ocuparse de haber las

---

<sup>14</sup> DIARIO OFICIAL del 2 de enero de 1935.

reproducciones del original, cosa que en la actualidad ya no se hace (Artículo 14 tercer párrafo).

Señala el procedimiento para solicitar el examen extraordinario de novedad (Artículos 69 a 80).

Fija el procedimiento para la transmisión de los derechos (Artículos 81 a 87).

Determina los pasos a seguir para la invasión de derechos (Artículos 88 a 97).

Finalmente, acompaña al Reglamento una serie de modelos para la solicitud de registro de los distintos tipos de patentes (de invención, de perfeccionamiento y por modelo o dibujo industrial). Estos formatos resultan ser los mismos que la Autoridad sigue ofreciendo hoy en día en forma gratuitamente a todo quien lo solicita. A mayor abundamiento, el Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publica el libro con el título de "Manual Universitario de Propiedad Industrial" acompañando los mismos ejemplos<sup>15</sup> lo cual nos

---

<sup>15</sup> Manual Universitario de Propiedad Industrial. Centro para la Innovación Tecnológica. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición, México 1986, págs. 101 a 111.

lleva a cuestionarnos como desde 1929 a la fecha se siguen empleando los mismos o similares ejemplos, sin que la autoridad se haya avocado a presentar nuevos formatos.

**4.5. Ley de Marcas de Fábricas, del 2 de diciembre de 1889.**

Esta resulta ser la primera ley específica de marcas y por consiguiente, bastante simple por lo cual tenía algunas lagunas. Sin embargo, resulta bastante meritorio pues se trata de regular y proteger tanto el titular o interesado como el interés social.

Por cuanto el título de "Marca de Fabrica", no debe entenderse que únicamente regulaba los nombres de comercios, sino también a las mercancías. La ley es omisa al respecto, pero puede constatarse mediante su contenido la protección a las mercancías, particularmente el artículo primero<sup>16</sup>.

**"Artículo 1o. Se considerara como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial"**

La Ley de Marcas de Fábrica, esta formada por tan solo 19 artículos y dos transitorios, quedando publicada el 28 de

---

<sup>16</sup> Diario Oficial del 28 de noviembre de 1889.

noviembre de 1889 y en vigor a partir de enero de 1890. Sus características novatorias pueden enumerarse de la siguiente manera:

Describe a la marca (Artículo 1), como: "cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial."

Como comentario se antoja manifestar que dicha definición legal, no comprende a los dibujos, logotipos o diseños como estamos actualmente acostumbrados, por otro lado únicamente hace mención a productos industriales, sin considerar los servicios.

Limita el registro de signos contrarios a la moral (Artículo 3), agregando que se reprimen la forma, color, locuciones o designaciones que por si solas no constituyen un signo determinado.

Esta limitación es equiparable a las fracciones VI y VIII del artículo 91 de la actual legislación, aunque su redacción resulta sumamente breve.

Protección para las marcas de productos elaborados en el país (Artículos 2 y 4), enunciando la protección a los artículos de fabricación nacional o vendidos en el país.

Agrega que los Titulares de las marcas podrán ser nacionales o extranjeras residentes en el país, sujetándose a las formalidades de la Ley; y para los nacionales o extranjeros que residan fuera del país podrán registrar una marca solo si se tiene un establecimiento o agencia industrial o mercantil para la venta de sus productos en el país, salvo que, para los extranjeros, dispongan lo contrario los tratados.

Requisitos de procedimiento para su depósito (Artículos 5 y 6), estableciendo las formalidades ya sea directamente por el interesado o bien mediante el mandatario, acompañado de la solicitud, dos ejemplares del dibujo o grabado, debiéndose expresar el nombre de la fábrica y su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio o de la industria para el cual el solicitante debe servirse de la marca.

La titularidad de una marca a través de depósito legal (Artículo 9), manifestando que los efectos de un depósito solo serán válidos para quien ha llenado todos los requisitos legales y la declaración hecha por la Secretaría de Fomento. Rige la norma de quien es primero

en tiempo, lo es también en derecho (Artículo 8), protegiendo a quien primero hubiera hecho uso legal de esa marca, y para el caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiera comprobarse, al primer solicitante.

Sistema de registro sin previo examen de novedad (Artículo 10), estableciendo que la declaración hecha por la Secretaría de Fomento de que habla el Artículo 9, se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de terceros.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y, en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación, no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quien debe hacerse el registro.

Es curioso que los tribunales judiciales de aquella época tuvieran entre otras cosas, resolver cuestiones puramente técnicas y no jurídicas, lo que debe haber ocasionado

muchos problemas y descontentos tanto de cualquiera de las partes en cuestión. Ejemplos de casos concretos pueden ser consultados en los libros escritos tanto por David Rangel Medina<sup>17</sup> como Justo Nava Negrete<sup>18</sup>.

Duración de la propiedad de una marca por tiempo limitado (Artículo 12), estableciendo como causal de su terminación la clausura del local o la falta de producción por más de un año.

Nulidad de una marca obtenida en contravención a las prescripciones legales (Artículo 14), manifestando que dicha declaración se hará judicialmente a petición de parte.

Sanciones por delito de falsificación (Artículos 16, 17 y 18), triplicando los delitos por la reproducción exacta y completa; por imitación parcial susceptible de confusión señalando como penas las propias del Código Penal respectivo.

Comentarios sobre casos de falsificación, pueden

---

<sup>17</sup> RANGEL MEDINA, David. Trato de Derecho Marcarío. México, 1960, págs. 131 y siguientes.

<sup>18</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, México 1985, págs. 50 a 58.

consultarse en Justo Nava Negrete<sup>19</sup>

Adición de los dibujos y modelos industriales tratados como equiparables a las marcas (Artículo 19), estableciendo una igualdad o equiparación con aquellas figuras legales a las de una marca.

#### 4.5.1. Decretos sobre reformas y adiciones de la Ley de Marcas de Fabrica.

Se acudió a varias fuentes a fin de indagar las consideraciones o explosión de motivos por las cuales se reformo y adicione a la Ley de Marcas de Fabrica.

Por su parte, David Rangel Medina<sup>20</sup>, da sus comentarios aunque a decir verdad no son del todo satisfactorios para los suscritos. De manera similar, Justo Nava Negrete<sup>21</sup> presenta otros comentarios los que nos parecen mas razonables.

Por tanto nuestras apreciaciones parten precisamente de

---

<sup>19</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, México 1985, págs. 50 a 58.

<sup>20</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcarío 1960, pag. 21.

<sup>21</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. 1985, pag. 54.

los decretos que reforman y adicionan normas a la Ley estudiada, basadas en las siguientes consideraciones.

1.-Dada la insipiente industria de nuestro país en el siglo pasado, era natural la dependencia del exterior y por ende, la aparición de artículos con denominación y leyendas teniéndose connotación extranjera.

2.-Resulta natural que cantidad de mercancías se introdujeran por puertos provenientes de Europa, así como por la frontera norte, de los Estados Unidos de América.

3.-Ademas, la Ordenanza General de Aduanas Martianas y Fronterizas del 12 de junio de 1981, establecía en un artículo 702, normas sobre la reputación de artículos como extranjeros aquellos que se hagan aparecer con tal carácter por medio de envases, marcas o rótulos aun cuando fuesen productos o manufacturas de origen nacional.

4.-Finalmente, la Ley de Marcas de Fabrica, en ninguno de sus artículos regula con mayor énfasis los productos con alguna connotación extranjera.

Consecuentemente, los anteriores argumentos fueron necesarios para reformar y adicionar algunos de sus artículos.

**Decreto del 30 de junio de 1986 sobre deposito de marcas de apariencia extranjera.**

Este decreto reformo el del 12 de mayo de 1986 referente a las reformas de la Ordenanza General de Aduanas.

Según el artículo 14, los fabricantes establecidos en zonas fronterizas, y que dieran alguna connotación a sus artículos por medio de envases, marcas o rótulos, estaban obligados a depositar oportunamente sus marcas, pero ante la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas localidades, a fin de que mediante este requisito, pudieran ser aceptados como nacionales, es decir, autorizando su venta y su libre distribución.

**Decreto del 8 de febrero de 1987 sobre marcas de apariencia extranjera.**

Este decreto fijo los requisitos a que debían sujetarse los industriales que dieran apariencia extranjera a sus marcas.

En este decreto se fijaron bases para el control por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y las Aduanas y Secciones Aduaneras, para que pudieran internarse o circular dentro de las zonas de vigilancia de

aduanas, teniendo la obligación de depositar en la mencionada Secretaria el numero de ejemplares que estas les fijara la de marcas, etiquetas y demás distintivos usados en los productos que elabora, sin que dicho procedimiento constituyera una falsificación.

Por otro lado, se indica que el articulo 14 del decreto del 30 de junio de 1896, queda derogado.

Finalmente, en el articulo transitorio establece la obligación para los fabricantes o industriales que habían hecho su deposito, conforme a las reglas que estableció el decreto.

**Decreto del 11 de marzo de 1987 sobre las marcas de apariencia extranjera.**

Como afirma Rangel Medina<sup>22</sup>:

"Acusa pues que en el sistema proteccionista de marcas de la epoca, no era la indicación de procedencia uno de los objetivos o función de la marca; de lo contrario no se habrían dictado las curiosas prescripciones que son pretexto de garantizar intereses fiscales. conforman este

---

<sup>22</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México 1960, pag. 25

decreto.

Evidentemente, al respuesta de los industriales y fabricantes no se hizo esperar, por lo que el decreto del 11 de marzo de 1897, se concede un plazo para el nuevo deposito para artículos de apariencia extranjera, a que alude el decreto anterior.

**Rectificación del 15 de junio de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.**

Esta Rectificación tiene por objeto aclarar como debe entenderse la apariencia extranjera de una marca conforme el artículo 7 de la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de noviembre de 1889. Esta Rectificación hecha por el gobierno, aparece publicada en el periódico "Le Courrier Francaise".

**Decreto del 17 de diciembre de 1897 relativo a los Titulares extranjeros de marcas.**

Por resultar inoperantes los artículos 4 y la fracción IV de 5, el Congreso decreto# la reforma de tales disposiciones manifestando que cualquier propietario de una marca de fábrica, sea nacional o extranjero, residente en el país o fuera de el, podría adquirir el derecho

exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la Ley. Por tanto fueron derogados los artículos 4o. y fracción IV del 50.

**4.6.Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 y su Reglamento del 24 de septiembre de 1903.**

Divergencias de carácter internacional sobre las dificultades legislativas de diversos países en materia de Propiedad Industrial, revelaron lo inoperante de la legislación mexicana, la cual no fue mas que una reproducción de las leyes belga y francesa. Ante esa situación la Secretaría de Fomento presento el 25 de abril de 1903 una iniciativa, dando origen al decreto del 28 de mayo de 1903<sup>23</sup> para autorizar al ejecutivo a reformar las diversas disposiciones sobre Propiedad Industrial, con arreglo a las siguientes bases:

1.-Las marcas de fabrica se registraran sin examen previo de su novedad u originalidad, y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y

---

<sup>23</sup> DIARIO OFICIAL del 25 de agosto de 1903, 24 de setiembre de 1903.

utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;

2.-La tramitación de las solicitudes sera sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, por el goce del monopolio, sera progresivo;

3.-Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la Propiedad Industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal;

4.-La translación del dominio de cualquier Propiedad Industrial, ya sea parcial o total, para ser valida, deberá constar en el registro correspondiente, modificándose al efecto, las prevenciones del Código de Comercio, en cuanto sea necesario;

5.-Se dictaran disposiciones eficaces para favorecer la construcción y elaboración en el país, de los aparatos y productos de utilidad notoria que sean objeto de una patente y;

6.-Se establecerá un Museo Publico para que en el se depositen todos los modelos de aparatos, planos, perfiles,

dibujos, descripciones, productos y artefactos relacionados con las patentes de invención que se expidan y con las marcas de fabrica que se registren.

**4.7.Ley de marcas y avisos y nombres comerciales del 27 de julio de 1928, y su Reglamento del 31 de diciembre de 1928.**

En esta legislación sobre Propiedad Industrial<sup>24</sup>, donde nuestro país reúne todas las experiencias expresadas en las legislaciones marcarias de diversos países así como de muestras; valiosos materiales administrativos como judiciales. Así mismo las revisiones del Convenio de Paris celebradas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925 en la que nuestro país fue uno de los signatarios, fueron también fuentes importantes para la creación de esta Ley.

Entre las características mas importantes contenidas que conviene destacar, se encuentran:

1.-Define la marca como "un signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante,

---

<sup>24</sup> DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928; el 31 de diciembre de 1928.

industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, produzca o fabrique".

2.-Establece la forma de adquisición del derecho de una marca, adoptando el sistema mixto atributivo-declarativo, toda vez que no solamente puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que, además se reconocen los derechos adquiridos por un usuario, demostrando el uso ininterrumpido por mas de tres años anteriores a la fecha legal del registro.

3.-En el artículo 2o. de esta Ley, se determina lo que puede constituir una marca, lo cual se resume en:

" Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales de hacer distinguir a los objetos a que trate de aplicarse de los de su mismas especie o clase; así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden"

4.-Por lo que corresponde a los signos o medios materiales no registrables, se incorporan los establecidos en la Ley de 1903, agregándose expresamente los siguientes:

"Artículo No. 7 No serán registrables como marcas:

Fracción I. Los nombres o denominaciones que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca;

Fracción II. Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México;

Fracción III. El emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra;

Fracción IV. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse;

Fracción V. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara;

Fracción VI. Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de

lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario".

5.-Respecto al derecho adjetivo de las marcas, se precisa con mayor claridad los requisitos y formalidades.

6.-Es importante recalcar que por vez primera le Reglamento de la Ley de marcas y avisos y nombres comerciales, contempla una clasificación de artículos en 50 clases.

7.-También por primera vez se faculta al Ejecutivo a declarar, cuando lo estime oportuno el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por origen, naturaleza o aplicación se relaciones íntimamente con la economía del país y las necesidades publicas.

8.-Así mismo se determino el examen técnico de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados.

Se estableció que los interesados, de común acuerdo podrían sujetarse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades,

estipulándose que sería inapelable fallo de los árbitros, mismos que serviría de parámetros a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada.

9.-Se precisaron tanto limitativa como específicamente las causas por las cuales el registro de una marca es nulo.

10.-Para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se estableció que previamente al ejercicio de las acciones, se requeriría de una Declaración Administrativa emitida por el Departamento de la Propiedad Industrial.

11.-Es muy importante destacar que se delimito a un plazo el efecto del registro de una marca a veinte años de duración, renovables por periodos de diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro.

12.-Se instituyo la extinción del registro de una marca por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, salvo que antes del vencimiento de dicho periodo, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación.

Como corolario de este análisis, consideramos que esta es la primera legislación moderna en materia de Propiedad Industrial y su importancia radica en el hecho de haberse convertido en fuente para las posteriores legislaciones sobre la materia. Su influencia es patente aun en la actual ley.

#### 4.7.1 Reforma y adiciones a la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 8 de septiembre de 1942.

Durante la Administración del General Lázaro Cárdenas, aparece publicado en el Diario Oficial<sup>25</sup> Decreto con el objeto de proteger a los artículos de fabricación nacional de los extranjeros, considerando que con el empleo de marcas no registradas legalmente en artículos que elaboran, deberían emplear en los empaques y envases de los mismos, además de señalar tales denominaciones o marcas, la leyenda "HECHO EN MÉXICO" de una manera tan ostensible como la marca. Así mismo, esta obligación se impuso también a quienes adquirieran artículos de fabricación nacional sin marcas o leyendas, para venderlas después en establecimientos comerciales con marcas no

---

<sup>25</sup> DIARIO OFICIAL del 23 de septiembre de 1942.

registradas legalmente. Para sancionar la inobservancia de estas disposiciones, se fijaron diferentes sanciones administrativas, como el caso en el que las marcas usadas sin la leyenda "HECHO EN MÉXICO" tuviesen el carácter de extranjeros en artículos de fabricación nacional, la multa oscilaba entre quinientos y cinco mil pesos, sin embargo, para su aplicación se requería de un dictamen pericial de la Secretaría de Economía para fundar la sanción. Además, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la resolución el afectado podía solicitar la reconsideración de la multa ante la propia Secretaría.

Desde nuestro punto de vista, este Decreto solamente contenía buenas intenciones ya que al parecer, no hubo un solo antecedente de aplicación de sus disposiciones, debido principalmente a las modalidades que el propio Decreto exigía como son, la relativa al previo dictamen pericial y a la oportunidad de que el infractor pudiera obtener la revocación de la sanción administrativa. A la fecha, sigue siendo notoria la actividad de personas y comerciantes sin escrúpulos que operan engañando al público con marcas como las que pretendía limitar este

Decreto. Así en la actualidad se siguen viendo artículos que ostentan leyendas engañosas como "Hecho en: México - Paris - New York" lo que por anticipado, podemos manifestar que los fabricantes no tienen ni fabricas ni relaciones comerciales en aquellas ciudades.

#### 4.8.Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

La característica de esta Ley<sup>26</sup> es la de conjuntar y codificar todas las disposiciones relativas a patentes de invención y de mejoras, modelos y dibujos industriales, marcas, nombres y avisos comerciales y competencia desleal en un solo instrumento, a diferencia de las anteriores legislaciones que consideraban estos conceptos por separado.

No obstante, esta ley conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, tomándose en cuenta para su promulgación los principios de la Convención de Paris y sus revisiones.

En materia de patentes las disposiciones mas notables se refieren a:

---

<sup>26</sup> DIARIO OFICIAL del 31 de diciembre de 1942.

Señalar con mayor claridad lo que puede ser objeto de patente, a fin de evitar controversias dilatadas y trabas indebidas a la industria;

Se simplifican los tramites administrativos para su obtención, definiendo los efectos y consecuencias legales de las omisiones en que se puede incurrir;

Se reduce el plazo de las patentes de invención a quince años, ya que se consideraba que con el progreso industrial en términos cada vez mas cortos, se compensaba suficientemente al inventor;

Se suprimieron las patentes de perfeccionamiento, ligadas a una patente principal, substituyendolas por las patentes de mejoras, independientemente y autónomas para lo cual estableció reglas para su explotación las cuales respetarían el derecho del autor de la invención amparada por la patente principal;

Se establecieron reglas muy detalladas sobre las consecuencias de la falta de explotación y sobre la forma de obtener licencias obligatorias de explotación.

En cuanto a marcas, podemos señalar como las mas destacadas las siguientes disposiciones:

Se determinaron cuales eran las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y cuales aquellas que no podrían ser otorgadas como tales, por impedirlo consideraciones de orden publico;

Se prohibio el registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando se pretendieran aplicar a productos que únicamente se elaboraran en México o en cualquier otro país de habla española, lo anterior con el objeto de evitar la inducción a error en el publico sobre la procedencia de tales productos;

Se redujo a diez años el plazo de vigencia de las marcas, con el objeto de que fuera igual al que debía transcurrir entre las renovaciones subsecuentes;

Se incluyeron diversas disposiciones relativas a la autonomía que confería el registro de las marcas, ademas de otras que permitían a los propietarios nuevos registros en los que pudieran introducir modificaciones a las que hubieran hecho anteriormente;

Se establecieron reglas de caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 9013 que no fueran renovadas en el plazo de cinco años que se les

concedió, con el fin de evitar la confusión que provocaba el hecho de su conservación de su vigencia de marcas que no se hubieran renovado;

Se trato de impedir el uso de marcas registradas o no en artículos elaborados en el país que tuvieran apariencia extranjera;

Se determinaron normas para evitar que se dispusieran de las marcas en forma tal que llegase a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes que confundan al publico consumidor.

Por lo que respecta a los nombres comerciales, se ampliaron y aclararon las disposiciones relativas a la propiedad de los nombres comerciales, y a los efectos de su publicación;

Se modifico la presunción legal establecida en los casos de la venta o transmisión de un establecimiento en el sentido de que, cuando nada se exprese sobre el nombre comercial, se transfiere la propiedad de este;

Otras disposiciones de carácter general contenidas en el cuerpo de esta ley, son aquellas en las que se concedía facultad al Ejecutivo Federal para el señalamiento de los

derechos fiscales que se causaron por los conceptos establecidos por esta ley;

Así mismo se estableció un procedimiento para dictar las declaraciones administrativas relacionadas con esta materia;

Se suprimió el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, de tal suerte, que una vez agotado el recurso de reconsideración administrativa, en los casos establecidos por la misma ley, no había otro medio de impugnación que el extraordinario del juicio de garantías.

#### 4.8.1. Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

Conexo con la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial, se expidieron las disposiciones reglamentarias a dicha ley<sup>27</sup> que como las de ésta, entraron en vigor el 10. de enero de 1943, de conformidad en el artículo Único Transitorio.

Este Reglamento, está formado de 87 artículos y uno transitorio, desglosado en el Título I. patentes de Invención; Título II. Marcas; Título III. Avisos

---

<sup>27</sup> DIARIO OFICIAL del 13 de diciembre de 1942.

Comerciales; Titulo IV. Nombres Comerciales y Artículo Transitorio.

En lo referente a su contenido, difiere de los anteriores Reglamentos en haber incorporado algunos de sus artículos a la Ley lo cual constituye indudablemente un acierto, sin embargo, David Rangel Medina<sup>28</sup> manifiesta:

"... Sin embargo, debe decirse que en la propia Ley se conservaron reglas que por su índole adjetiva debieran. En rigor estar en el Reglamento. Por ejemplo, las relativas a los requisitos formales de la solicitud de registro y a los documentos que con la misma deben acompañarse, consignadas en los artículos 116, 117 y 121 de la ley". Sobre dicha observación estamos totalmente de acuerdo, pues para el caso de las patentes, no aparecen disposiciones semejantes, sino que, lo remiten directamente al Reglamento.

Así por ejemplo el artículo 14 de la Ley nos dice que para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita y cumplirse con todos los requisitos de forma establecidos

---

<sup>28</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, México, 1960 págs. 49, 50.

por la Ley y su Reglamento.

#### 4.8.2. Reglamentación de marcas de registro obligatorias.

Durante la Administración del Presidente Miguel Alemán, fueron promulgados varios Decretos mediante los cuales, se reformaron varios artículos de la Ley, especialmente los 98, 155 y 270 de la Ley de la Propiedad Industrial, adicionándose también el artículo 277. Estos preceptos, comprenden el uso obligatorio de marcas para determinados artículos para toda la República Mexicana.

Dada su trascendencia, se enuncian dichos Decretos:

Decreto de el 10 de mayo de 1949 por el que se declara obligatorio el uso de marcas para medias de nylon y otras fibras artificiales o sintéticas que circulen en el territorio nacional<sup>29</sup>.

Decreto del 22 de septiembre de 1952 por lo que se declara obligatorio el uso de marcas para artículos de viaje, cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarrereras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas de argollas y blocks que se fabriquen total o parcialmente con piel en la República o se ponga a la venta en el

---

<sup>29</sup> DIARIO OFICIAL del 24 de mayo de 1949.

propio territorio nacional<sup>30</sup>.

Decreto del 22 de septiembre de 1952 por el que se declara obligatorio el uso de marcas para plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren o se pongan a la venta en la República Mexicana<sup>31</sup>.

Decreto del 10 de octubre de 1952 por el que se declara obligatorio el uso de marcas para prendas de vestir que se fabriquen total o parcialmente en la República o se pongan a la venta en el propio territorio nacional<sup>32</sup>.

Decreto del 31 de diciembre de 1953 por el que se reformo nuevamente el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial estableciendo las indicaciones y leyendas que deben ostentar los objetos amparados por marcas de uso obligatorio<sup>33</sup>.

Como una referencia mas amplia sobre este ultimo Decreto,

---

<sup>30</sup> DIARIO OFICIAL del 4 de octubre de 1952.

<sup>31</sup> DIARIO OFICIAL del 21 de octubre de 1952.

<sup>32</sup> DIARIO OFICIAL del 31 de diciembre de 1953.

<sup>33</sup> DIARIO OFICIAL del 6 de enero de 1954.

Rangel Medina<sup>34</sup> publicó un libro expreso de ello bajo el título de "Las Marcas y sus leyendas obligatorias", donde hace un análisis de las leyendas. Particularmente, al referirse de las razones para imponer la obligatoriedad de uso de marcas en estas mercancías, indica lo siguiente:

" Son muy variadas las consideraciones expuestas por el Presidente de la República en cada uno de los decretos mencionados; en el caso de las medias de nylon y de otras fibras artificiales y sintéticas, se persiguen diversos objetivos de la índole señalada, como son la determinación de la procedencia, evitar precios altos para los consumidores y denotar la calidad de la mercancía,, con lo cual al mismo tiempo que se fomenta la industria nacional, se benefician los industriales y los consumidores; tocante a los artículos de piel, además de determinar la procedencia y evitar precios altos, se persigue la calidad exacta de los productos resultando beneficiados en este caso también los industriales y los consumidores; por lo que se refiere a las prendas de vestir entre las

---

<sup>34</sup> RANGEL MEDINA, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias, México 1958, pag. 55 a 72.

finalidades ya indicadas se destaca la de evitar la explotación indebida del consumidor; además de los fines antes mencionados, obedece al prestigio que en el ámbito nacional e internacional ha alcanzado dicha industria nacional, tanto por la exquisitez y belleza de su estilo como la calidad de los artículos producidos".

Ultimamente ha aparecido publicadas muchas Normas Oficiales sobre el uso de la leyenda N-O-M, en donde se suele incluir recomendaciones sobre el marcas de los productos. Consideramos que dichas disposiciones ayudan en gran medida tanto a los fabricantes, como a los comercializadores y al usuario.

También la Secretaria de Salud, por su parte ha establecido ciertas disposiciones para la mejor orientación al público de los productos. Al respecto, es importante consultar los artículos 179 y 181 del reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, productos y Servicios<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 18 de enero de 1988.

**4.9. Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.**

La Ley de Invenciones y Marcas se aprobó el 30 de diciembre de 1975 bajo el título arriba indicado, pues originalmente la iniciativa de dicha ley se presentó con la denominación de "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos Marcarios". Esta denominación se dijo en la iniciativa<sup>36</sup> era más coherente con el espíritu de la letra del Artículo 28 Constitucional que el de la ley en vigor, agregando que la patente no es un derecho natural de propiedad como lo considero el liberalismo sino un privilegio que el Estado decide concederle; por otra parte, las marcas denominaciones de origen y nombres comerciales, se dan tanto en la actividad comercial como en la industrial propiamente dicha. Podemos afirmar que esta es una legislación avanzada en materia de "Propiedad Industrial" aplicable a las circunstancias del país, que paso de ser eminentemente agrícola, a una Nación con características industriales. En este sentido, esta ley incorpora conceptos novedosos y

---

<sup>36</sup> MEMORIA DEL SENADO Iniciativa de Ley del 27 de diciembre de 1975, pag. 294 a 296.

actuales en relación al avance tecnológico. El Ejecutivo en su iniciativa, afirmaba que:

"Las innovaciones contenidas en esta iniciativa tienden a superar las deficiencias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor que, expedida hace un tercio de siglo, no responde ya a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que, a la par que se han venido definiendo nuevas formas de dominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia las relaciones internacionales".

En este sentido, las disposiciones contenidas en esta nueva Ley tuvieron como objetivo eliminar los obstáculos para el desarrollo del país así como estimular la capacidad creadora de los mexicanos y abrir nuevos caminos para liberar al país de dependencia colonialista.

Dentro de las características principales de esta ley destacan el hecho de que la patente y las demás formas de la propiedad industrial se regularon de tal manera que se ajustaron a los requerimientos del interés colectivo. Al

respecto el Ejecutivo Federal en su iniciativa consignaba: "El artículo 27 Constitucional otorga a la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Con igual o aun con mayor razón, es aplicable esta norma a los privilegios que el Estado concede a los particulares para el uso de sus inventos, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 28 Constitucional".

Es por ello que esta ley impuso la obligación de que las patentes fueran efectivamente explotadas cubriendo de una manera integral las necesidades del mercado domestico; a la vez se estableció el otorgamiento de licencias obligatorias si la explotación que hiciera el titular de la patente fuere insuficiente para cubrir las demandas del mercado o bien cuando un tercero solicitara dicha licencia para realizar exportaciones que el titular no estuviese llevando a cabo.

Así mismo se creo la licencia de utilidad publica que se otorgaría en cualquier tiempo cuando razones de interés publico lo justificaran.

Ademas se estableció que no se otorgarían patentes en

campos íntimamente ligados con la salud de la población, la alimentación, la producción agrícola, la defensa del medio ambiente o con la energía y la seguridad nuclear. No obstante, con el objeto de fomentar la actividad inventiva, se creó una nueva figura jurídica denominada "certificados de invención", la que ampararía por diez años los derechos de quien registrara un invento en los campos declarados como no patentables.

Sin embargo, cualquier interesado podía explotar el invento amparado por un certificado de invención, estando obligado a cubrir al titular del certificado una regalía, la que estaría sujeta a la aprobación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología o que sería por este cuando no hubiere acuerdo entre las partes. La diferencia pues entre la patente y el certificado de invención radica en que este último no concede un derecho exclusivo de explotación.

Por otra parte, aun tratándose de materias patentables se concedía al inventor o a su causahabiente la posibilidad de optar entre el otorgamiento de una patente y un certificado de invención. Esta opción resultaba

interesante principalmente a los inventores de escasos recursos que no estuvieran en aptitud de cumplir con el requisito de explotación de la patente. Aunado a lo anterior, esta ley estableció que el pago de derechos correspondientes a los certificados de invención, serían inferiores a los exigidos a las patentes y no estarían obligados al pago de ningún derecho por este concepto, cosa que en la practica nunca ocurrió.

Por ultimo el plazo de duración de la patente se redujo de quince a diez años y se exigió que la patente contuviera una descripción suficientemente clara y completa para permitir su ejecución por cualquier persona que tuviese los conocimientos suficientes en la materia de que se tratara.

En otro orden de ideas, en materia de marcas la iniciativa contemplaba la vinculación de una marca extranjera a una cuyo registro fuese originaria de México y de la cual fuese titular el licenciatario. Lo anterior con el objeto de rechazar el impacto negativo que el uso de marcas extranjeras provocaba en la población, además de ser un elemento nocivo de introducción de principios de

dominación cultural.

Ademas se estableció la obligatoriedad del uso de signos distintivos que hubiesen sido registrados por el titular de un registro marcario, con el objeto de evitar el registro de marcas que no se utilicen y cuyo propósito sea el de impedir que otros la usen. De igual forma, se estableció la posibilidad de que la Secretaria de Industria y Comercio, obligara a que se usara una sola marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular; destinados a un mismo fin y substancialmente iguales, con el propósito de evitar confusiones en el consumidor y combatir el que se fijaran precios diferentes a un mismo producto mediante distintas marcas. Así mismo, se faculto a la propia Secretaria para que por razones de interés publico prohibiera el uso de marcas en determinados productos obligando a que estos se vendieran bajo sus nombres genéricos.

**4.9.1.Reforma a la Ley de Invenciones y Marcas del 16 de enero de 1987.**

Las reformas adoptadas a la Ley de Invenciones y Marcas

del 16 de enero de 1857<sup>37</sup> introducen una serie de modificaciones interesantes e importantes en la propiedad industrial de nuestro país.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados<sup>38</sup> presentó una relatoría de exposición de motivos para la reforma de la ley sometida con anterioridad por el Ejecutivo Federal, en la cual se mencionan la necesidad de modernizar y propiciar esquemas de apoyo a los inventores y un mayor respeto y seguridad jurídica de los derechos derivados de marcas y patentes y al mismo tiempo no aislar a México de las tendencias internacionales en la materia. También por primera vez se hace mención a las patentes y a las marcas no solo como títulos que establecen el derecho del titular de una invención o marca frente a los demás, sino como verdaderos instrumentos de información Tecnológica y comercial cuya eficiente utilización redunde en el

---

<sup>37</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 16 de enero de 1857.

<sup>38</sup> COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, Cámara de Diputados de la LII Legislatura, 22 de diciembre de 1986.

progreso y modernización de la industria, el comercio y los servicios.

Otras reformas correspondieron a que algunas disposiciones de la ley quedaron rebasadas por la realidad nacional y las tendencias internacionales por lo que algunas de ellas mostraron poca efectividad. Tal es el caso de la inoperancia de la famosa "vinculación" de una marca de una empresa extranjera con la marca de un fabricante nacional; la prohibición de uso de vocablos extranjeros para marcas y otras.

Con gran acierto Cesar Sepulveda<sup>39</sup> al comentar sobre las reformas manifiesta que las mismas tropezaron con mucha crítica:

"Las enmiendas y agregados susodichos han tropezado con la crítica, tanto desde el punto de vista técnico de adecuación de lo nuevo con lo que ya existente cuanto por los dudosos méritos de varias de las normas introducidas y tendrá que pasar algún tiempo para que el público se familiarice con ellas, pues resultan demasiado

---

<sup>39</sup> SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicano de propiedad industrial. Suplemento de la Segunda Edición, Porrúa, México 1988, pag. 4.

complicadas".

Gran variedad tiene dicho tratadista, pues al someter debate la iniciativa ante el Poder Legislativo, fue severamente criticada de que dichas reformas tenían que ver con dar seguridad jurídica para la actuación de empresas trasnacionales en detrimento de la soberanía nacional; de ser un instrumento de formas de denominación a través del binomio compuesto por lo que se considera inversión extranjera y transferencia de Tecnología; por un aumento en la vigencia de las patentes, mientras que el proyecto original de la Ley de Invenciones y Marcas, pugnaba por lo contrario; la consideración como patentables de los procesos genéticos y biotecnológicos; por la patentabilidad de invenciones relacionadas con la energía nuclear previo dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y muchas otras mas.

Al respecto, deseamos manifestar nuestro punto de vista en el hecho de que la mayoría de las reformas y adiciones se hicieron en el área de patentes, poco al de marcas y tiende a una mayor protección de los derechos en general. Así podemos presentar un esquema mas claro de las reformas

en lo particular.

**De las patentes y los certificados de invención.**

En lo referente a las patentes es importante la restructuración de las fracciones de todo el artículo 10 las que son discutidas en el capítulo de la patente.

Por otra parte, destaca el hecho de alargar el término de vigencia de las patentes y los certificados de invención de 10 a 14 años.

En lo que se refiere al Artículo 14 de la Ley se modificó de manera más congruente, eliminando la exigencia de que el solicitante eliminara la "clase de la invención" máxime cuando nunca ha existido una Clasificación Oficial de patentes de las que no existen publicación formal no estando a disposición del público en general.

En lo tocante al Artículo 20 de la Ley el cual establece la obligatoriedad de solicitar el examen técnico de novedad, prevé en forma discrecional la aceptación de exámenes practicados por oficinas de patentes distintas a la nacional, logrando con ello un ahorro considerable de tiempo por parte de la Oficina de Patentes de México.

Por lo referente al Artículo 30 sobre el recurso de

reconsideración administrativa contra una negativa de patente, se aumenta el plazo de un mes a dos meses.

En cuanto al Artículo 36 sobre el derecho de prioridad, se estructura de manera mas clara para señalar el reconocimiento de una prioridad parcial cuando se pretendan mayores derechos que los que ampara la solicitud primitiva registrada en el extranjero, limitándose parcialmente a la subsistencia de patentes extranjeras que no se explotan en el país.

Se reglamenta en forma mas extensa las áreas de registro mediante un certificado de invención.

Se aumenta también el plazo de vigencia del certificado de invención de 10 a 14 años.

## **2. De las marcas.**

Se mejora la redacción del Artículo 90 de la Ley con lo que puede aceptarse como marca.

Se reestructura y se redactan todas aquellas fracciones prohibitivas para el registro de una marca señaladas en el Artículo 91, entre las que se elimina la fracción XIII de prohibir vocablos de lenguas vivas extranjeras o las construidas artificialmente de modo que por su grafía o

fonetismo parecieran voces extranjeras, cuando la marca se solicitara para aplicarse a artículos o servicios que se produjeran o prestaren en el país o en cualquier otro de habla española. Esta fracción fue motivo de multitud de controversias suscitadas con la autoridad y ventiladas en Juzgados.

Se aumenta también la fracción XIX del Artículo 91 el que nos habla de no autorizar marcas iguales o semejantes a otras aun no registradas que la autoridad estime notoriamente conocidas, o bien que sean susceptibles de causar confusión, que puedan inducir al público a error. Otro añadido es referente al Artículo 99 que hablaba de registros de marcas caducas o extinguidas, las que ahora forzosamente tendrán que pasar nuevamente por el examen administrativo previsto por el Artículo 103 de la ley.

En lo referente a la vinculación de marcas queda derogada la disposición.

### **3. En materia de procedimientos administrativos e infracciones administrativas y delitos.**

En forma sucinta podemos decir que las autoridades recogieron todas las inquietudes y quejas por parte de los

Titulares de patentes, especialmente de los Titulares de marcas extranjeras, quiénes frecuentemente se veían afectados por actos de piratería realizadas por vivales. En general fueron reformados todo lo referente a los procedimientos administrativos a formular tantas solicitudes como acciones se deseen ejercer.

La obligatoriedad de señalar domicilio en territorio nacional para efectos de notificación de cualquier acto. Se amplía la protección a los inventores y a los Titulares de marcas imponiendo sanciones mas severas.

#### **4. Fomento a las invenciones de aplicación industrial.**

Finalmente se adiciona el capitulo unico formado por los Artículos 86-A a 86-D mediante el cual se trata de fomentar el desarrollo tecnológico del país en general, al igual que Cesar Sepulveda<sup>40</sup> hay que ver ese articulado con bastante escepticismo, el cual no favorece a un desarrollo tecnológico del país, sino mas bien a tratar de proteger a un grupo minoritario. A mayor abundamiento, recogemos los comentarios de Cesar Sepulveda quien manifiesta:

---

<sup>40</sup> SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicano de propiedad industrial. Suplemento de la Segunda Edición, Porrúa, México 1988, pag. 35, 36.

"En general, todo este capítulo debe verse con escepticismo. Si los recursos actuales disponibles, humanos y materiales no alcanzan para desahogar el volumen actual de negocios de esa Dirección General de Invenciones y Marcas, puesto que es publico y notorio la existencia de un atraso considerable en el despacho de los asuntos, principalmente los técnicos, no puede concebirse como, por una parte, pueden asumirse tareas tan delicadas de difusión, de asesoría, de registro, de evaluación y demás y por la otra, como puede informarse sobre la técnica contenida en las patentes si estas toman mas de un quinquenio para despacharse, con lo que la información infortunadamente siempre estaría retrasada. Esta parte puede verse mas bien como una aparato propagandístico a enfrentar la critica que constantemente se escucha de inercia y de cierta deficiencia técnica de la Dirección General que aplica la LIM. Desde otro punto de vista, no faltan comentarios que señalan que con la expedición de este capítulo se busco contrapesar la actitud de aplicar las duras sanciones de que hablamos antes con la exhibición de un espíritu generoso hacia los mexicanos,

que son la parte mas afectada por esas sanciones. Por ultimo, es visible que las tareas que ahora se encomiendan a esa oficina, a virtud de los referidos nuevos Artículos 86-A a 86-D, no corresponden propiamente a una autoridad registral".

#### 4.9.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 20 de febrero de 1981.

Con bastante posterioridad a la expedición de la Ley de Invenciones y Marcas (Diario Oficial de la Federacion del 10 de febrero de 1976) se publico su Reglamento<sup>41</sup> mismo que entro en vigor al día siguiente de su publicación, el cual ademas de adoler de serios defectos, inclusive de redacción, va mas allá de las normas de la Ley.

En efecto, si bien el Reglamento en cuestión se funda en una facultad Constitucional conferida al Ejecutivo en su Artículo 89 fracción I, el cual conforme a dicho precepto, le impone al Ejecutivo la obligación de ser un instrumento de aplicación de la Ley, mas no para modificar o exceder

---

<sup>41</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 20 de febrero de 1981.

la Ley que se reglamente. Tal criterio ha sido ampliamente sustentado por la Suprema Corte de la Nación en la Jurisprudencia.

Sin embargo aquí se presenta el caso de la excepción a la regla, pues resulta ser un instrumento en algunos casos de reprimir un acto sin siquiera darle oportunidad al interesado de intentar una defensa.

En efecto, baste citar algunos preceptos para ver lo disparado del Reglamento, el cual de la impresión de que si bien el Cuerpo Legislativo no aprueba algunas normas, mediante el Reglamento el Poder Ejecutivo se impone.

Así el Artículo 30. manifiesta la obligación de presentar los documentos exhibidos en idioma extranjero con senda traducción correspondiente al español, certificada por perito traductor autorizado. En primer lugar conforme al Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en material federal, únicamente señala la obligación de presentar tal traducción; y por otro lado, los peritos traductores deberán tener título de la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión, casos, tendrían de traducirla tres o cuatro traductores.

Los Artículos 7 y 8, son un instrumento represivo atentatorio a los Artículos 14 y 16 constitucionales pues establecen que la Secretaria "en todo tiempo" podra pedir que se proporcionen, aclaren o complementen datos, documentos, dibujos, etc., apercibidos de en caso contrario abandonar el tramite respectivo.

El Articulo 13 el cual se establece la caducidad de la instancia por inactividad procesal, cuando el interesado deje de actuar durante un año contado a partir de su ultima promoción o del ultimo acto de autoridad. Tal disposición obviamente no se establece en la Ley, resulta por un lado atentatoria al Artículo 80. Constitucional y por otro disparatada, pues tal parece que precisamente es el interesado quien pretende propiciar la dilación del negocio, siendo precisamente lo contrario. El rezago que existe en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, no es responsabilidad de los particulares que acuden a solicitar un registro, sino precisamente de la autoridad administrativa. A mayor abundamiento, si bien todas las solicitudes que se tramitan causan derechos fiscales por tratarse de una prestación de servicios, resulta

contradictorio la caducidad por no prestar el servicio. En la practica lo que ocurri6 con dicha disposici6n es que todos los interesados previendo tal situaci6n, presentaron trimestral y algunos mensual recordatorios, con lo cual como se comprender6 se incremento el numero de asuntos en una proporci6n geom6trica.

El Articulo 14 del Reglamento tambi6n resulta inconstitucional, pues regula la transmisi6n de derechos de los registros de dibujos y modelos industriales y los avisos comerciales cuya regulaci6n de la transmisi6n no lo contempla la Ley.

As6 podr6amos seguir analizando los Art6culos 16, 18, 20, 37, 39, 47, 53, 62, 64 y otros mas.

Para un an6lisis mas profundo puede verse el trabajo elaborado por Mariano Soni<sup>42</sup> y Cesar Sepulveda<sup>43</sup> qui6nes hacen un an6lisis c6ustico de dichos ordenamientos, con los que convenimos en sus apreciaciones.

---

<sup>42</sup> SONI, Mariano. Criticas a la Constitucionalidad del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. M6xico. Abril 1981.

<sup>43</sup> SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicano de la propiedad industrial, Suplemento de la Segunda Edici6n, Porr6a, M6xico 1988.

**4.9.3.Reformas del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 10. de septiembre de 1982.**

La reforma del Reglamento del 10. de septiembre de 1982<sup>44</sup> resulta ser una fe de erratas en la que se corrigen parte de los errores arriba señalados. Así se reforman los Artículos 3, 11, 13, 14, 15, 18, 34, 39, 42, 56, 59, 60, 62, 64 y 66.

Sin embargo dichas reformas únicamente vinieron a tratar de explicar mejor el Reglamento, pero persistiendo en los mismos disparates como el de la caducidad de la instancia señalado por el Artículo 13, el 11 de poderes del otorgante en la que al exhibir una escritura publica en la que consten las facultades de quien otorga dicho poder, deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad que no ha sido relevado de su mandato y otros mas.

**4.9.3.Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de agosto de 1988.**

Nuevamente después de un retraso considerable en la publicación de las Reformas a la Ley de Invenciones y

---

<sup>44</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 10. de septiembre de 1982.

Marcas (Diario Oficial de la Federacion del 16 de enero de 1987) se publica un nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas<sup>45</sup> el cual vino a complicar aun mas el sistema legal de la propiedad industrial, pues ademas de ir mas allá de las normas de la Ley, vino a acoger una clasificación de Artículos y servicios distinta, al cual a la fecha ni las mismas autoridades encargadas han podido ordenarla y manipularla de manera eficaz y expedita. Lo anterior se colige por el incremento de asuntos rezagados. Al respecto baste señalar algunos Artículos para observar su contradicción.

El Artículo 2 del Reglamento, establece que para recibirse cualquier solicitud o promoción, deberá hacerse de manera respetuosa, en idioma español y escritas a maquina. Si bien, en los dos requisitos estamos de acuerdo, no podemos mas que externar muestra disgusto al ultimo requisito, sabiendo que en la practica se ha visto como algunos interesados provenientes de latitudes distintas a la gran urbe, escriben solicitando con letra manuscrita. El hecho

---

<sup>45</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 16 de enero de 1987.

de promover ante autoridad, aun en el caso de amparo puede hacerse en forma manuscrita y no tiene que hacerse a maquina cuando se adolece de ella, pues lo importante es el contenido.

El Articulo 30, establece que a la solicitud de una patente deberá acompañarse la descripción en la invención en papel blanco de 36 kilogramos, tamaño 21.5 x 28 cm. Al respecto podemos manifestar nuestro acuerdo en utilizar hojas tamaño carta, suprimiéndose las hojas especiales de 221 x 29.7 cm. señaladas en el anterior Reglamento, las que tenían que fabricarse especialmente, sin embargo, no se esta de acuerdo con el gramal del papel y la redacción debería haber sido en "papel grueso", como lo manifestaba el Reglamento de la Propiedad Industrial, tomando en cuenta que solamente teniendo calibradores por parte de la autoridad se podra verificar dicho requisito. En si debe verse este Articulo como una disposición temeraria por parte de la autoridad. Ademas para poder aplicar correctamente dicha disposición, todos los interesados tendrían que solicitar una garantía escrita avalada por el fabricante que todo el papel tiene arriba como abajo,

seria rechazado Ipso facto.

El Artículo 11 establece para los actos por vía sucesoria la inscripción en el Registro Nacional de la Transferencia de Tecnología. Nosotros nos preguntamos, si la ultima voluntad de un interesado se expresa mediante su testamento, debidamente requisitado y resuelto por autoridad Judicial, como entonces el Registro Nacional de la Transferencia de Tecnología lo va a cuestionar o a reglamentar. Ya nada mas falta la petición de la autoridad para presentar el difunto. A nuestra manera de pensar resulta absurdo el que el Registro Nacional de la Transferencia de Tecnología únicamente tome nota de un acto, el cual fue resuelto mediante vía sucesoria por autoridad judicial.

A mayor abundamiento, como se van a presentar una cesión de derechos de modelos o dibujos industriales, nombres o avisos comerciales cuando la propia Ley no regula.

En síntesis a nuestro modo de ver, este Reglamento viene a ser un refrito del anterior, aumentando las confusiones de la ya de por si deteriorada propiedad industrial mexicana.

**5Otras disposiciones en materia de propiedad industrial.**  
Ademas de las reglamentaciones arriba expuestas, fueron promulgadas otras, las cuales no restan importancia a estas disposiciones y que no se analizan por brevedad en este trabajo; pero si pueden ser resumidas de la siguiente maneras, citando tan solo fuentes donde se puede aumentar el acervo.

1 Leyes circulares y acuerdos sobre marcas durante la Revolución Mexicana<sup>46</sup>.

Acuerdo del 29 de agosto de 1914, desconociendo las disposiciones y actos emanados de los tres poderes del llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, así como de los gobiernos de los Estados que lo hubieren reconocido o lo reconocieren.

Acuerdo del 20 de septiembre de 1915 declarando nulos los registros otorgados por el gobierno ilegal llamado Convencionista.

Acuerdo del 25 de noviembre de 1915 concediendo plazo para revalidar los registros de marcas, expedidos por el

---

<sup>46</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas. Porrúa, México, 1985, págs, 72 a 104.

gobierno de Huerta.

Acuerdo del 27 de enero de 1916 otorgando plazo mayor para revalidar los registros por motivos de la Primera Guerra Mundial; acuerdo tomado del 25 de mayo de 1916 concediendo otro plazo por el mismo motivo.

## 2 Leyes y acuerdos en el México postrevolucionario.

Acuerdo del 25 de noviembre de 1915 emitido por la Dirección de Patentes y Marcas, exigiendo la justificación de la existencia o sociedades que hubieran solicitado un derecho marcario, así como la personalidad del representante legal; Acuerdo del 19 de septiembre de 1917 exigiendo únicamente que los testigos de las cartas poder, expresan en ellas que atestiguaban la existencia de la compañía y que la persona que otorgaba el poder era la legítima representante de la sociedad.

Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 fijando requisitos para solicitar la Prioridad.

Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 prohibiendo el uso del emblema y de las palabras CRUZ ROJA o CRUZ DE GINEBRA.

Aviso del 26 de junio de 1920 prohibiendo el uso de palabras como marcas de apariencia extranjera.

3 Legislación de urgencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Acuerdos del 9 de febrero de 1944, 2 de agosto de 1944 y 13 de septiembre de 1944 desconociendo los registros del Eje-Berlin-Tokio-Roma.

Acuerdo revocatorio del 9 de julio de 1949.

4 Acuerdos delegatorios de autoridad.

Acuerdos del Secretario de Economía delegando en el Oficial Mayor, en el Director General de al Propiedad Industrial y en el Subsecretario, para emitir decisiones administrativas sobre marcas.

Acuerdo del 25 de septiembre de 1947, Acuerdo del 12 de febrero de 1953, Acuerdo del 10. de marzo de 1956, Acuerdo del 25 de abril de 1958, Acuerdo del 29 de junio de 1961; Acuerdo del 4 de enero de 1965, Acuerdo del 13 de enero de 1971, adicionado mediante Acuerdo del 6 de abril de 1971; Acuerdo del 15 de agosto de 1973, reformando por Acuerdo del 2 de marzo de 1976.

5 Decreto sobre tarifa para el cobro de derechos.

Decreto del 22 de marzo de 1920; Decreto del 14 de septiembre de 1921; Decreto del 4 de enero de 1922;

Decreto del 8 de abril de 1929; Decreto del 8 de febrero de 1929, Decreto del 20 de mayo de 1955 y otros mas hasta llegar a la actual Ley Federal de Derechos del 31 de diciembre de 1987.

6 Decretos sobre obligatoriedad del uso de marcas.

Decreto del 10 de mayo de 1949, declarando el uso obligatorio de marcas para medias de nylon y otras fibras artificiales o sintéticas y que circulan en el mercado nacional.

Decreto del 22 de septiembre de 1952, declarando el uso de las marcas en artículos de viaje, cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarreras, llaveros, carpetas, portantillos, bolsas de mano, pastas de argolla, blocks, que se fabriquen total o parcialmente con piel en el país o se pongan a la venta en la República.

Decreto del 10 de octubre de 1952, declarando el uso obligatorio de marcas para prendas de vestir, fabricadas en el país o que se pongan a la venta en el mismo.

Decreto del 31 de diciembre de 1953, estableciendo las indicaciones y leyendas que deben ostentar los objetos amparados por marcas de uso obligatorio.

Todos estos Decretos quedaron incorporados en el análisis particular de cada legislación en este capítulo.

CAPITULO IV  
PRINCIPALES AVANCES Y REFORMAS EN LA ACTUAL  
LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

**I. DE LAS PATENTES.**

De acuerdo a esta nueva Ley, se amplía sustancialmente el campo de las invenciones patentables, incluyendo las invenciones que se refieren a materia viva, con algunas excepciones en este aspecto particular.

En virtud de lo anterior, desde ahora son patentables las invenciones relativas a productos químicos, medicinas aleaciones, aparatos anticontaminantes, especies vegetales, alimentos y bebidas, energía y seguridad nuclear, fungicidas, plaguicidas y herbicidas, que no se encontraban protegidas conforme a la legislación anterior. El término de validez de las patentes se aumenta de 14 a 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de las patentes relativas a productos farmacéuticos o químico-farmacéuticos este plazo

puede aumentarse por uno adicional de tres años, en el caso de que el propietario de, la patente otorgue una licencia dentro de los seis meses siguientes a la obtención de la patente a una sociedad Mexicana, con mayoría de capital mexicano, para la explotación de dicha invención.

La nueva Ley adopta el sistema de reconocer los derechos sobre la invención al inventor o causahabiente que tenga una solicitud con fecha de presentación más antigua.

El término de validez de los diseños industriales se aumenta de 7 a 15 años contados a partir de la fecha de su presentación.

Se incluye una nueva figura jurídica consistente en los "modelos de utilidad", los cuales protegen los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Estos registros estarán en vigor por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la

solicitud correspondiente.

Todas las solicitudes de patente deberán ser publicadas lo más pronto posible después del vencimiento de un plazo de 18 meses, contado desde la fecha de presentación.

La nueva Ley permite el que en caso de que la patente concedida contenga errores obvios o errores de forma, se pueda corregir dicha patente después de su expedición o inclusive se pueda limitar el alcance de las cláusulas correspondientes si así lo desea su propietario.

Los contratos de licencia de explotación de patentes deberán registrarse en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico pero con el único objeto de que produzcan efectos legales en contra de terceros.

En forma importante, se hace notar la disposición contenida en el artículo décimo transitorio que establece la obligación de que se pida en relación con solicitudes de patente pendientes el que se continúe con el trámite de dichas solicitudes dentro de un plazo de seis meses, contado a partir del 28 de junio de 1991, ya que en caso de no cumplirse con este requisito se tendrán por abandonadas dichas solicitudes de patentes respecto de las

cuales no se haya pedido continuar con el trámite.

También en forma muy importante, se hace notar la disposición del artículo décimo segundo transitorio conforme al cual podrá solicitarse válidamente en México una patente correspondiente a solicitudes presentadas antes del 28 de junio de 1991 en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes respecto de procesos biotecnológicos de obtención de productos farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para el consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o aquellos con actividad biológica, los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades y los productos químicos, los productos químico-farmacéuticos. Estas patentes podrán concederse validamente a pesar de que se hubiera realizado una explotación o publicación en el extranjero de las invenciones, siempre y cuando en México no se haya iniciado la explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado obtenido por el proceso patentado por cualquier persona con anterioridad a la fecha de presentación de la

solicitud en nuestro país.

Estas patentes tendrán un plazo de vigencia de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud original en el país miembro del Tratado de Cooperación de Patentes.

## II. DE LAS MARCAS.

La protección de las marcas se amplió de un plazo de 5 años a 10, contado a partir de la fecha de su presentación, o en el caso de marcas ya registradas, contado a partir de su próxima renovación.

El Artículo 130 establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales fue registrada procederá la caducidad de su registro.

A fin de establecer la validez de las marcas será recomendable el presentar una declaración de uso cada tres años y también al momento de renovación, junto con una etiqueta o facturas relativas a la marca.

Se establece la prohibición de que una marca registrada

pueda ser usada como nombre comercial o parte del nombre de una sociedad si no se cuenta con la autorización expresa del propietario de dicha marca registrada para ese propósito.

Conforme a la nueva Ley será protegible como marca cualesquier signo visible que sea distintivo incluyendo ahora las formas tridimensionales.

Todos los productos amparados por las marcas o la publicidad relativa a marcas de servicio podrán llevar la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg.", las siglas "M.R", o la letra "R" dentro de un círculo.

Los convenios de licencia de uso de marcas y los convenios de Cesión de derechos de marcas deberán ser inscritos en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que puedan producir efectos en contra de terceros.

### III DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Se protegen los secretos industriales, considerando como secreto industrial toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con

carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información objeto de dichos secretos industriales deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, por lo que la información oral no está protegida como secreto industrial.

La persona física o moral que revele secretos industriales será responsable del pago de daños y perjuicios. También la persona física o moral que contrate a un trabajador o profesionista, asesor o consultor con el fin de obtener secretos industriales también será responsable del pago de daños y perjuicios.

Se considera como un delito punible con pena de prisión de 2 a 6 años, el revelar los secretos industriales.

#### **IV. DE LOS AVISOS COMERCIALES**

La protección relativa a avisos comerciales continúa siendo por un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de su solicitud, pero se autoriza la renovación de dichos avisos comerciales, la cual anteriormente no estaba permitido.

#### **V. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS**

Las infracciones administrativas se regulan sustancialmente en la misma forma como se establecía en la derogada Ley de Invenciones y Marcas, requiriéndose el seguir el procedimiento administrativo ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico a efecto de que se imponga la sanción correspondiente.

#### **VII. DE LOS DELITOS POR INVASION DE PATENTES Y MARCAS**

Las suposiciones de esta nueva Ley permiten el acudir directamente a la Procuraduría General de la República a efecto de denunciar hechos que puedan constituir un delito

por invasión de marcas o patentes.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial intervendrá únicamente para proporcionar un "Dictamen Técnico" al Ministerio Público.

#### VIII. DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Dado que se abroga la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y marcas y su Reglamento, los convenios de asistencia técnica y los convenios de licencia de uso de derechos de autor, ya no se deberán registrar y en consecuencia tampoco se requerirá comprobar la inscripción en el registro Nacional de Transferencia de Tecnología para los efectos del artículo 24, fracción decimo primera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CAPITULO VLA PATENTE**1. Concepto legal de la patente.**

Los diferentes tratadistas sobre la materia de Propiedad Industrial, frecuentemente rehuyen a entrar al estudio, análisis y discusión del concepto de patente. Es por ello que en los diferentes libros escritos no se habla del concepto, sino más bien de los efectos, alcances y distintas formas de transmisión de los derechos de una patente.

Es cierto que la manera más sencilla sería recurrir a la definición que nos da un diccionario enciclopédico, sin embargo esta sería una locución muy corta la cual como se comprenderá, se aparta del concepto legal.

La Enciclopedia Británica<sup>47</sup>, hace una breve semblanza del origen de esta palabra, que se deriva de la locución "documento patente", "carta patente", con la cual se designaba al documento por el cual un soberano confería un

---

<sup>47</sup> Enciclopedia Británica. Tomo XIII, Edición 1983, pag. 1983.

privilegio o derecho exclusivo a alguna persona.

"The word patent is derived from 'letters patent', which earlier designated the document by which a sovereign conferred a privilege or right on someone. The name was a reference to the fact that the document, addressed to the public at large, was sealed with the great seal in such a way that the document could be unfolded and read without breaking the seal."

Ya en el capítulo de los antecedentes sobre el Convenio de París, se hizo mención a que desde el siglo XIV un soberano otorgaba privilegios especiales a los inventores por tiempo determinado.

La palabra patente, deriva de la locución latina "patentis"<sup>48</sup> cuyo significado se traduce como "abierto, expuesto, público", y por extensión a "documento público o abierto".

En efecto, los reinos y principados utilizaban un documento en forma de pergamino, llevando un gran sello de tal manera que al desenrollarlo podía ser leído sin que

---

<sup>48</sup> Enciclopedia Británica. Tomo XIII, Edición 1983, pág. 1071.

se rompiera el sello. Este documento era leído a los súbditos en forma pública, a través de este, se otorgaba el privilegio a una persona, es decir, se hacía "patente", público y abierto. La Ley del mínimo esfuerzo empezó a denominar incorrectamente como patente no al hecho de la expedición de un documento público, sino precisamente al documento que contenía el privilegio. Es así como hasta la fecha se le sigue llamando patente al documento que comprende una invención. Resulta muy curioso observar muchísimos documentos sobre patentes de otros países los que llevan un gran sello, uniendo todas las hojas con un listón, lo que viene siendo una reminiscencia de los documentos o certificados que entregaban los monarcas a sus súbditos.

En la actualidad el término patente se refiere más al otorgamiento de un derecho sobre una invención y no a las formalidades y solemnidades sobre el otorgamiento de un privilegio real casi ya desaparecido.

El Lic. Rubén Beltrán Guerrero<sup>49</sup>, ex-director de la

---

<sup>49</sup> BELTRAN GUERRERO, Rubén. Revista Expansión, México, marzo de 1986, pág. 28.

Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, define a la patente como "un privilegio legal, al principio de libre competencia, que el Estado otorga a un sujeto para que éste pueda explotarla en forma exclusiva durante diez años la invención registrada".

Tal Concepto no es del todo satisfactorio para nosotros pues para el Estado Moderno, no puede conceptualizarse una patente como un "privilegio", pues este viene siendo como una reminiscencia de una concesión de tipo monárquico, la cual en este caso resulta inaplicable tomando en cuenta nuestro sistema actual de gobierno republicano.

Por lo que toca a la Constitución Política de nuestro país, el párrafo octavo del artículo 28 Constitucional establece<sup>50</sup> que tampoco constituirán monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y los artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por

---

<sup>50</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28, Párrafo octavo.

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

A tal aseveración, aunque lo señale la propia Constitución Política, se discrepa de la misma por las anteriores razones, además de que en el enunciado se entremezclan los derechos derivados tanto de la Propiedad Industrial como de Derechos de Autor. A la vez, tampoco se está de acuerdo porque mientras la vigencia de una patente es por tiempo determinado, no lo es para los Derechos Autorales, que resultan para toda la vida más cincuenta años adicionales a la muerte de su creador de conformidad con el artículo 7 fracción 1 del Convenio de Berna<sup>51</sup>. Finalmente, tampoco es aceptable en virtud de que únicamente se contempla lo referente a inventos y no para las marcas, los nombres y los avisos comerciales, o los certificados de invención.

---

<sup>51</sup> Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas firmada el 9 de septiembre de 1886, completada en París el 4 de mayo de 1896. Revisada en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completada en Berna el 20 de marzo de 1914, revisada en Roma el 2 de junio de 1928, y revisada en Bruselas el 26 de junio de 1948.

Consultando la ley de Invenciones y Marcas, no establece nada específico sobre lo que se entiende por patente.

Nuestro comentario sobre el particular, es que la Ley de la Materia debería especificar con toda propiedad lo que se entiende por patente.

Nuestro comentario sobre el particular, es que la Ley de la Materia debería especificar con toda propiedad lo que se entiende por patente. En vista de lo anterior, nuestra proposición se basa en expresar el siguiente concepto.

"Documento público otorgado por una autoridad competente, mediante el cual se otorgan derechos de exclusividad a su titular para su uso, comercialización o transmisión de esos derechos titular por un tiempo determinado y los cuales protegen la manera de fabricar, desarrollar u operarar un bien conocido exclusivamente por su autor y que constituye un invento".

## **2.-Elementos de existencia de una patente.**

Retomando el concepto de elementos de existencia de un acto jurídico, podemos afirmar en forma análoga que para que un invento pueda ser considerado como patentable, es

decir, registrable ante la autoridad competente, deben satisfacerse dos premisas: su novedad; y su aplicación industrial.

En efecto, el artículo 15 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial<sup>52</sup>, nos establece como definición la siguiente:

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

Sin embargo, no solamente serán patentables las invenciones que sean nuevas, sino que también lo serán aquellas que constituyan una mejora novedosa de una invención ya conocida.

De lo anterior se colige, que serán patentables los inventos que satisfagan los requisitos de existencia.

### **2.1. La invención nueva o novedosa.**

El primer requisito de existencia que nos señala la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial, es lo

---

<sup>52</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 27 de junio de 1991  
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

referente a una nueva invención.

Por nuevo debemos entender como su nombre lo indica, que se ha descubierto por primera vez por inventor y que éste la da a conocer públicamente ante la autoridad competente para su registro. Luego entonces, una invención no se considerará como nueva si ésta se ha hecho accesible al público mediante cualquier método que permita su ejecución por cualquier método que permita su ejecución por cualquier tercero. Por extensión, se considerará accesible al público, cuando exista una descripción oral o escrita del invento ya sea en el país como en el extranjero.

Tal comentario podría pensarse que se trata de una expresión nacionalista, sin embargo, este mismo principio está aceptado por la mayoría de los países miembros de la Convención de París.

Se estima, que si un invento se da a conocer, entonces no puede ser patentable por la simple razón de carecer de novedad.

Ya con anterioridad, se hizo el comentario que como antecedentes de la Convención de París, hubo una previa en Viena, consistente en una exposición de inventos.

Actualmente, basta depositar ante la autoridad administrativa la solicitud y los documentos previstos por el Reglamento de la Ley para que no se pierda la novedad de la invención. En efecto, el artículo 18 de la Ley. Nos señala lo anterior en la siguiente forma:

"La divulgación de una invención no afectará que siga considerandose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley."

Como se advierte, esta disposición jurídica trata de proteger a los inventores considerando la hipótesis de acudir a una exposición industrial como las que frecuentemente se presentan en toda Europa.

Resulta curioso observar la mentalidad existente entre la industria americana y la de los Europeos. Efectivamente,

mientras que en las ferias de maquinarias de los americanos se exhiben unas cuantas muestras y se distribuye muchísima publicidad de otros tipos y las características técnicas de las variantes de las máquinas; los europeos, exponen la maquinaria totalmente y la venden a base de la comprobación efectiva de la maquinaria en operación.

En lo particular únicamente se ha tenido un caso en el cual se solicitó ante la Autoridad administrativa la anuencia para no perder la novedad por la asistencia del interesado una feria internacional de maquinaria.

## 2.2 La aplicación industrial.

El segundo elemento de existencia de una patente, lo constituye su aplicación industrial. Aunque claramente lo señala el artículo 15 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Conviene hacer los siguientes comentarios al respecto.

Mediante la patente, se trata de proteger un invento, pero de nada serviría contar con la protección legal si el interesado no la explota. Así por ejemplo, si una persona

desarrollara un aparato para ahorrar corriente eléctrica en una casa, no tendría sentido el otorgamiento de un derecho si este no se hace accesible al público. Ello daría por resultado que a la larga otros inventores descubrieran un mecanismo semejante o quizás hasta mejorado con lo que aquella ya no tendría razón de existir.

Con anterioridad dentro del capítulo de los antecedentes del Convenio de París, se señaló el criterio celoso que tenían los monarcas cuando se desarrollaba un invento.

Este se guardaba y no se permitía su difusión. Sin embargo, este criterio de nada sirvió pues ya vemos que con la aparición de las máquinas de vapor, se desarrollaron muchísimas aplicaciones y aparatos conexos con el invento inicial.

En síntesis, el hecho de haber guardado celosamente por ejemplo la máquina de vapor, hubiera dado por resultado que otros inventores la hubieran desarrollado con posterioridad, además, para el inventor resulta mucho más rentable dar a conocer el invento pues de esa manera quizás industriales de otros países se interesaran por la

invención y se acreditaran como licenciantes, de otra manera, la falta de difusión no sería económicamente atractiva.

Finalmente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dislumbra dos principios esenciales relacionados con su aplicación industrial de las patentes:

1.- El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

2.- Para los efectos de la ley, es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados por la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente sus causahabientes o sus licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

3.- Qué es una invención.

No todo descubrimiento técnico o científico es patentable, pues algunos de ellos se referirán más a sistemas, planes o métodos desarrollados aunque en forma fortuita pero que carecen de una aplicación industrial, o bien éstos se

refieren a consideraciones doctrinales o principios teóricos.

Consecuentemente, se despliegan de las invenciones las correspondientes a las relativas al Derecho autoral, así como a los principios teóricos o científicos.

La Ley en su artículo 19<sup>53</sup> establece en forma bastante clara lo que no es invención y por consiguiente, no es patentable o registrable.

"Artículo 15.- No son invenciones para los efectos de esta ley:

- I.- Los principio teóricos o científicos;
- II.- Los descubrimientos que consistan 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.
- IV.- Los programas de computación;
- V.- Las Formas de presentación de información;
- VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o

---

<sup>53</sup> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION del 11 de febrero de 1976. Ley de Invenciones y marcas.

literarias".

De estas limitaciones que marca la ley, las que ultimamente se están poniendo de moda y se busca tener una protección, son los programas de computación. Mucho se ha hablado de ellos, sin embargo, únicamente se pueden registrar como un derecho autoral. Durante el estudio de la modificación de la ley se propuso el registro de dichos programas pero no fue aceptada.

Nuestra opinión en este sentido es que los programas de computación no son invenciones y por lo tanto no son patentables en razón de que únicamente son instrucciones para que una máquina electrónica opere bajo determinados estímulos de entrada proporcionando una salida.

#### **4. La naturaleza de la patente.**

De conformidad con lo antes expresado, consideramos que resulta interesante analizar la naturaleza de la patente. Así en este caso, podemos ver que la naturaleza se le puede observar de distintos puntos de vista, siendo estos el jurídico, el técnico, el económico y el tecnológico.

##### **4.1 Naturaleza jurídica.**

Hemos visto en los capítulos anteriores las razones por las cuales fue necesario regular el otorgamiento y la protección de los inventos. Consecuentemente, una patente se puede ver desde el punto de vista jurídico tomando en cuenta la existencia de una Ley que regula el otorgamiento y protección de un registro, así como además la protección al inventor de una posible usurpación por parte de un tercero.

Las normas jurídicas enunciadas por la Ley de la Materia en el capítulo de la patente, hablan del invento y lo que no es patentable. No menos importante, la misma ley también señala las infracciones administrativas y los delitos que se tipifican por el uso indebido y el aprovechamiento de una patente sin consentimiento de su titular. Así mismo las sanciones por medio de las cuales se tiende a reprimir esta denominada competencia desleal. Finalmente también se contempla la transmisión de sus derechos, su mecanismo, así como la nulidad de las patentes cuando esta proceda.

En síntesis, consideramos que al existir una serie de disposiciones jurídicas sobre la patente, debe ésta

vérsele como un documento legal. A mayor abundamiento, retomando los conceptos jurídicos del acto jurídico establecido por la legislación civil. A mayor abundamiento, retomando los conceptos jurídicos del acto jurídico establecido por la legislación civil, observamos que así como aquel contempla los elementos esenciales, estos también son aplicables al caso, de suerte que, al otorgar la patente, esta viene con ciertas formalidades como, que el otorgamiento se hace en

nombre del Presidente de la República; que es por un tiempo determinado; que aparece el nombre de los inventores así como el de los titulares; sus domicilios; el numero de su solicitud y la fecha de su presentación; la prioridad en su caso , etc. no sin mencionar que el Título comprende un listón mediante el cual se atan todas las hojas que hablan sobre la patente, y sobre el listón un gran sello con el escudo nacional.

Comparativamente con los documentos oficiales de otros países, podemos decir que nuestro país otorga un documento formal de excelente calidad. Véase el libro Patent

information and documentation in western Europe<sup>54</sup>, el cual muestra distintos documentos que se otorgan en los países del viejo continente.

Por lo que toca a las razones jurídicas de proteger una patente, resultan del todo obvias, basadas en un derecho natural del inventor.

#### 4.2. La naturaleza técnica.

El título de la patente involucra ante todo un conocimiento apoyado en leyes y principios científicos cuya combinación de partes, piezas o la secuencia procedimental se obtiene un resultado novedoso, susceptible este de aprovecharse industrialmente.

Es innegable anterior tomando en cuenta el desglose de los capítulos que involucra pudiendose resumir de la siguiente forma:

1. Extracto de la invención. Consiste en un resumen de lo novedoso de la invención, es decir, las características

---

<sup>54</sup> BANK, H., FENAT-HAESSIG M., ROLDAN M. Patent information and documentation in western Europe. An inventory of services available to the public. Second Revised and enlarge edition, 1981.

técnicas mediante las cuales se reclama su titularidad, haciendo mención de las partes, mecanismos o etapas de un procedimiento sobresaliente.

2. Campo de acción de la invención. Consistente en descubrir el alcance que pueda tener la patente, mencionandose a que tipo de industria o actividad se piensa desarrollar.

3. Antecedentes de la invención. Comprende un pequeño estudio de las invenciones conocidas en la actualidad resaltando sus ventajas y desventajas, así como destacar las correspondientes a la nueva invención que se trata de proteger denotando las ventajas mediante las cuales suplen los inconvenientes de las conocidas.

4. Descripción de la invención. Consiste en la descripción específica de la patente, apoyandose en los principios técnicos y científicos existentes, pero sin que ello signifique una disgregación de tipo matemático, sino mas bien la posición que guardan las piezas con el resto del conjunto y la función que tienen de tal forma que no pueden trabajar sin la misma, o en su caso la secuencia de etapa en etapa para dar un resultado novedoso, indicandose

las condiciones de reacción, de reactivos así como las de operación para llevar a cabo el procedimiento.

Es necesario cuando así lo requiera la invención acompañar dibujos ilustrativos para denotar las partes mas importantes así como formulas químicas cuando sea necesario, diagramas eléctricos o electrónicos en su caso. En algunos casos es posible acompañar fotografías y aunque debería ser requisito acompañar una muestra, en la practica no se hace.

5. Capítulo reivindicatorio. Es la parte mas delicada de la patente pues de ella depende el alcance y proteccion que el inventor pretenda. Por su naturaleza, resulta bastante complejo en algunos casos.

En otras palabras, las clausulas reivindicatorio las que van de lo general a lo particular, constituyen el aspecto técnico reclamado por parte del inventor y por consiguiente, lo protegido jurídicamente mediante un registro.

Finalmente, la experiencia en este campo nos lleva a expresar que muy pocos especialistas existen en este ámbito y que pocos llevan un apropiado orden y por

consiguiente el capítulo de novedad resulta bastante pobre y en algunos casos hasta mediocre. Lo anterior puede ser constatado pues en caso de conflictos por invasión de terceros, pocos son los casos por los que el inventor logra evitar la usurpación de sus derechos así como la competencia desleal. Basta revisar las gacetas de Invenciones y Marcas o su correlativa la de la Propiedad Industrial, para comprobar lo anterior manifestado, agregando que aquellas de la Propiedad Industrial tienen la ventaja de que viene transcrita en su totalidad la Resolución Administrativa, por lo que se demuestra plenamente lo arriba expresado.

#### 4.3. La naturaleza económica.

Edith T. Penrose<sup>55</sup> economista británica señala airadamente que resulta en verdad extraño que los economistas hayan descuidado tanto el tema, si se considera que el propósito principal de la patente es económico.

"La mayoría de los argumentos que se presentan en las

---

<sup>55</sup> PENROSE, Edith T. La economía del sistema internacional de patentes. Editorial Siglo XXI, edición 1951.

cuestiones acerca de las patentes provienen de abogados, ingenieros y técnicos, que contribuciones esporádicas de altos ejecutivos. De esto se deriva que la atención se concentre en cuestiones periféricas mas que en el problema económico fundamental: el balance de costos y ganancias. Resulta en verdad extraño que los economistas hayan descuidado tanto el tema, si se considera que el propósito principal de las patentes es económico".

Nada tan acertado como lo manifestado por la economista británica, pues la patente tiene un alto significado tanto para el autor como para sus titulares, particularmente si estos son grandes consorcios, carteles o trust, pues de aquellas se alimentan y crean su riqueza. En efecto, los países mas ricos se caracterizan por la multiplicidad de patentes que registran, lo que les permite otorgar licencias de uso a terceros principalmente de países menos desarrollados como el nuestro. Las regalías que reciben aquellos en verdad son sorprendentes. Así mismo, para quien lucra directamente con su patente en forma apropiada, vera las altas utilidades que obtiene.

En la practica, muchas personas preguntan al momento de

iniciarse el trámite de una patente, el costo que tendrá esta sin estimar que la pregunta más adecuada sería, cuanto voy a ganar con el registro?

Es decir, el aspecto económico de una patente, no se debe desligarse pues en verdad resulta algo así como un registro que otorga el "Rey Midas".

#### 4.4. La naturaleza tecnológica.

Ya indicamos el hecho de que una patente involucra un conocimiento científico o técnico. Pues bien, el mismo registro comprende en muchos casos en forma amplia de la manera o forma de realizar la misma. Es en sí un compendio de todas las posibilidades experimentadas y por consiguiente una extensión del "Know how". Por tanto, una patente es un documento tecnológico.

Existen en el mundo multitud de documentos tecnológicos que se encuentran libres y que por consiguiente son del dominio público, lo cual favorecería a los países más pobres.

Sin embargo, la ignorancia, la apatía y la falta de una apropiada colección actualizada y ordenada por parte del

Gobierno, origina que los industriales de países pobres adquieran de los ricos tecnologías obsoletas o libres pagando exorbitantes cantidades de dinero por concepto de regalías. Aunque en nuestro país se ha tratado de regular la transferencia de la tecnología, podemos afirmar que poco se ha hecho, pues aquella Dirección General únicamente se ha convertido en una oficina tramitadora del otorgamiento de una inscripción, pero para nada se le ha ayudado al industrial o al inventor a señalarle cuales invenciones están a su alcance para que en tal caso las estudiara y las mejorar. A guisa de ejemplo, el gobierno de Francia regalo una filmación de las patentes concedidas en aquel país durante los últimos veinte años. A la fecha no esta al alcance del publico dicha información y no se sabe para cuando.

En cuanto al Consejo Nacional de Ciencia y tecnología tampoco ha cumplido con su objetivos pues únicamente se ha convertido en un centro de tramitación de becas para el extranjero sin ayudar al país a salir del subdesarrollo.

##### 5. El procedimiento de registro de una patente.

Para la obtención de una patente, no basta que la invención posea las características de novedad y de originalidad y que susceptible de aplicación industrial, sino además es necesario satisfacer todos los requisitos que la Ley determina. Frecuentemente se critica a la Autoridad la gran cantidad de requisitos que establece a veces justificadas y muchas veces también injustificadas mediante los cuales se trata de proteger al inventor, quien en algunos casos llega a fastidiarse y piensa que no se le comprende, lo cual da por resultado el abandono de todo el trámite, otros por el contrario, continúan el trámite aunque al momento de redactar la protección y alcance de la patente en el capítulo de novedad de la invención, lo hacen de una manera muy discreta por lo que su protección resulta muy endeble.

El propósito de este estudio, es señalar en forma breve las características de los requisitos enunciados por los artículos 38 al 61 del capítulo V de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

**La Solicitud.**- Para iniciar el trámite para registrar obtener una patente, sea esta de invención o de mejoras y

por extensión a los dibujos industriales o los modelos industriales, es necesario solicitarlo por escrito ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Fomento y Protección Industrial. Esta solicitud deberá hacerse por triplicado, expresando el título que se le da a la invención en forma correcta evitando hacer denominación a nombres de fantasía y marcas evocativas cuyo propósito es poderla clasificar apropiadamente; el nombre y nacionalidad del inventor; el nombre y nacionalidad del causahabiente, en caso de que el autor haya transmitido sus derechos hacia una persona física o moral; el domicilio del solicitante y del inventor, proporcionando en forma clara y precisa; el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y en todo caso el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el lugar y la fecha, la cual debe coincidir con la fecha de presentación, la firma del inventor, del causahabiente, en su caso, o del apoderado; y la fecha de prioridad en caso de reclamarse.

Al calce debe anotarse la lista de los documentos que se remiten, los cuales pueden resumirse como: Descripción del

invento por triplicado, dibujos así como duplicados de los mismos; la declaración de protesta, la carta poder en caso de ser tramitada por un apoderado; el contrato de cesión de derechos en su caso, debidamente certificado por notario público; la constancia notarial por medio de la cual se prueba la personalidad del otorgante en caso de ser persona moral, el documento de prioridad debidamente ratificado por el gobierno de aquel país donde se tramita por primera vez, acompañado con la ratificación que se hace ante el Consulado de nuestro país en el extranjero; la traducción de todos los documentos en caso de venir en otro idioma diferente al español.

Esta solicitud deberá hacerse en papel blanco, y grueso de tamaño carta, por un solo lado, empleando tinta de color negro y redactado en español. Aunque la Secretaria proporciona gratuitamente una forma para ser copiada conviene utilizar la libre redacción que llenar un "machote" en el que los espacios destinados para escribir los datos en la mayoría de los casos no pueden ser ocupados debidamente en virtud de la diversidad de tintas, máquinas, y espacios que tienen las máquinas de escribir.

En algunas ocasiones ha ocurrido que acuden extranjeros directamente a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y al presentar la solicitud la realizan utilizando vocablos extranjeros originando que su solicitud sea rechazada.

Ya indicamos que la solicitud será signada por el inventor. por el causahabiente si es persona física, por el representante legal o bien por su apoderado. Pudiera darse el caso de un inventor considerado menor de edad, en ese caso, deberá ser firmada por la persona que ejerza la patria potestad.

En caso de ser un inventor extranjero residente en el país o mexicano naturalizado deberá mencionarse en la solicitud debiendo comprobar su estancia legal en el país.

**El mandato.-** No hay diferencia entre el poder que el inventor otorga en México y quien lo vaya a representar en la tramitación de la patente Este mandato, puede consistir en una simple carta-poder, suscrita ante dos testigos haciendose constar los nombres completos y los domicilios de estos. la complejidad o complicación surge cuando esta

carta-poder proviene del extranjero, porque entonces se requiere acompañar una traducción de un perito traductor registrado. No se admiten libres traducciones.

Para evitar esta dificultad, se acostumbra presentar el mandato en ambos idiomas lado a lado, colocándose la firma del poderante debajo y en medio de los dos , así como los nombres de los testigos a cada lado, debiéndose indicar el nombre completo de aquellos.

Los poderes otorgados en el extranjero por disposición expresa de la ley no tiene que legalizarse.

**La Descripción.-** Por obviedad únicamente señalaremos que debe hacerse por triplicado en papel tamaño carta, blanco y grueso, redactado en español con tinta de color negro por un solo lado, dejándose un margen izquierdo de cuatro centímetros.

El único comentario adicional que podemos recalcar es el manifestado por Cesar Sepúlveda,<sup>56</sup> quien respecto de las cláusulas reivindicatorias afirma:

---

<sup>56</sup>SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, Segunda Edición, 1981 pag.72

"Es precisamente en la redacción de las reservas en donde se pone de manifiesto la sagacidad y el talento del conecedor en la materia de propiedad industrial, y la inversa, aquí es donde se atestigua la incapacidad del improvisado."

Dibujos.- Afirmamos con anterioridad que si bien una descripción correcta de un invento da como resultado una buena protección de la patente a futuro. también no menos importante resultan los dibujos esquemáticos de una invención que tienen por objeto hacer mas comprensible la descripción, haciendose referencia a las distintas partes caracterizando el invento, señalandose con números o letras o símbolos todas las partes constitutivas y, particularmente aquellas donde destacan las mejoras o novedad de la invención.

Además si se considerarán necesarios deberán una o varias secciones, indicandose en el dibujo general, por lineas de puntos, o rayas y puntos cuidando siempre de marcar en la sección el sitio de referencia de la línea a que

corresponda.

Las piezas representadas en el corte se marcarán con líneas oblicuas o no menos de 1.5 mm entre si. Finalmente, los signos de referencia serán letras o números no menores, en ningún caso de tres milímetros. Si hubiere lugares en donde no cupieren, o se tema que causen confusión, deberán ponerse lo más próximo que sea posible y unidos al punto que indican por una línea quebrada o curva.

A la solicitud de patente, deben también acompañarse duplicados de los dibujos. La ley anterior señalaba que decaerían ser por triplicado y en menores dimensiones, o sea, del llamado "tamaño carta", lo cual nos parecería una verdadera complejidad pues no en todos lados se podrían conseguir dibujos reducidos.

**La declaración de protesta.**- Una reforma introducida a la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial, es el hecho de indicar por parte del solicitante, bajo protesta de decir verdad ser el mejor método concido para llevar a cabo una invención.

Esta disposición establecida en la Ley se basa, según nos dice Sepúlveda<sup>57</sup> en que siendo el privilegio que concede el Estado a cambio de explotarse o aprovecharse por otros una vez vencido el plazo, es por tanto que nace la obligación.

"La declaración exigida se basa en el principio de que siendo la patente un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que después pueda ser aprovechada por otros, el inventor o el solicitante están en la obligación de proporcionar los elementos necesarios que aseguren una explotación sin complicaciones".

Nuestro comentario al respecto es que generalmente los inventores no solo crean un invento, sino que su mente siempre es creativa y se obtienen mejoras perfeccionando lo descubierto. De allí que el hecho de signar bajo protesta de decir la verdad ser el mejor método para desarrollar un invento no deje de ser más que una declaración fútil.

---

<sup>57</sup>SEPULVEDA, César. "EL Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, 2a. Edición 1981 pag. 74.

Por otro lado, las grandes compañías suelen proteger la invención principal así como las posibilidades desarrolladas y que gravitan sobre un invento principal con el propósito de evitar por terceros el desarrollo de mejoras. De esta forma se asegura ala no competencia en determinado campo.

**Los Clisés.-** Una vez concluido el trámite de registro de una patente y con el propósito de publicar dicha invención en la Gaceta de Invenciones con el objeto de su conocimiento general, se hace necesario presentar un extracto de la invención, así como los dibujos de una vistas que a juicio de la autoridad destacan mejor.

Por otro lado el reglamento de la propia ley establece que al efectuarse el pago deben acompañarse las pruebas finas en las dimensiones que señala la propia ley. Por tanto debemos concluir la existencia de discrepancia entre la ley y el reglamento, pues la ley manifiesta que los clisés podrán presentarse dentro del término de dos meses después de exigidos.

**Documento de Cesión.**- En la gran mayoría de las solicitudes de una patente, ésta se solicita por persona distinta al inventor, quien en algunos casos es un trabajador de una sociedad o corporación.

Como sabemos el causahabiente es aquella persona que después de haber celebrado un acto jurídico, adquiere de alguna de las partes los derechos y obligaciones que nacieron originalmente por quiénes celebraron el acto jurídico.

En estos casos el causahabiente viene a ser el titular de los derechos y obligaciones que le confiere una patente, nacida de la imaginación creativa del inventor.

Nos parece en verdad apropiado a la legislación civil del todo formal el hecho de exigir el documento de cesión mediante el cual el inventor transfiere sus derechos y obligaciones al causahabiente.

El mismo principio aplicado para la institución de la compra-venta se aplica para la transmisión de una patente, es decir, debe formalizarse ante fedatario público, por tanto tratándose de un derecho que se va a adquirir el cual naturalmente proporcionará un beneficio económico de

cuantía, debiendo ajustarse a las formalidades de la legislación común.

Como final, podemos decir que tratándose de personas morales, el notario público demandará a éstos la comprobación de sus facultades. El problema sería si en este acto jurídico naciera en el extranjero, y cuyo caso los poderes del representante extranjero se pueden acreditar ante el cónsul de México, sin requerir la autenticidad de del cónsul ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

#### 6. Otorgamiento de las patentes.

Cuando proceda, la expedición de una patente, se notificara al solicitante, para que dentro del termino de dos meses cubra el pago de derechos así como a presentar el clise y las etiquetas. En caso de no cumplir en dicho termino, se tendrá por abandonada la gestión.

En lo particular nos ha tocado ver algunos interesados quiénes acuden a efectuar el pago fuera de tiempo. No puede haber excepciones y en estos casos resulta lamentable para el autor después de haber pasado todos los

problemas que su trámite quede insubsistentes. Tampoco es posible acceder a una prórroga cuando el tiempo venció. Esta se solicita por motivos realmente trascendentes y que previendo el incumplimiento se solicita oportunamente.

De acuerdo con la Constitución Política de nuestro país, la única persona quien puede otorgar una concesión de tiempo monopólica es el Presidente de la República, aspecto ya explicado en el capítulo de la Propiedad Industrial y el Derecho Constitucional.

Por tanto, los títulos serán en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irán firmados por el Secretario de Comercio y fomento Industrial o por el funcionario en quien delegue la facultad y se clasificarán las patentes según su tipo.

Los comentarios que podemos hacer son los siguientes:

El hecho de clasificar la patente, no es un simple capricho, sino que es una gran ayuda tanto para la localización de patentes a través de la Gaceta de Invenciones y Marcas, como desde el punto de vista universal. En efecto, la gran mayoría de los países han adoptado la clasificación internacional de patentes. De

esta manera uno podrá revisar Gacetas de otros países con la mayor facilidad, aun sin necesidad de conocer el idioma. Así mismo, todos los datos se han clasificado mediante una clave.

Como un ejemplo de la clasificación mundial es útil consultar el libro de los autores Bank, Fenat<sup>58</sup>.

Por lo tocante a los demás datos, a la duración de su vigencia preferimos hacerlo por separado.

#### 7. La vigencia de una patente.

La vigencia de una patente se ha cuestionado en todo tiempo y ha ocurrido que quienes utilizan una patente con gran éxito han querido prorrogar su vigencia por un periodo mayor.

Las patentes dijimos fueron introducidas en el siglo XV como un privilegio otorgado por ciertos estados de Italia. El primer antecedente que se tiene<sup>59</sup> ocurrió en la

---

<sup>58</sup> BANK, H., FENAT-HAESSIG M., ROLAND M. Patent information and documentation in western Europe. An inventory of services available to the public. Second edition, revised, 1981.

<sup>59</sup> Enciclopedia Británica. Tomo XIII, Edición 1983, pag. 1983.

República de Florencia en 1421, aunque también hay antecedentes en Venecia hacia 1474.

La duración de las patentes en Inglaterra fue de 10 años, pero luego se reformo mediante acta del parlamento a 14 años.

En Mexico, la Ley de Patentes de Invención de 1928<sup>60</sup> consignaba en los artículos 31 a 35 la vigencia de patentes de invención, de Modelo y Dibujo Industrial.

Por lo que toca a la Ley de la Propiedad Industrial establecía una Descripción similar a la enunciada arriba, sin embargo el plazo se redujo.<sup>61</sup>

Finalmente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial<sup>62</sup> publicada en 1991, consigno en su artículo 23 lo siguiente:

"Artículo 23. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de

---

<sup>60</sup> DIARIO OFICIAL del 27 de julio de 1928 Ley de patentes de invención.

<sup>61</sup> DIARIO OFICIAL de Ley del 31 de diciembre de 1943. Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>62</sup> Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1991. Ley de Protección y fomento de la Propiedad Industrial.

presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de derechos que señale la ley correspondiente.

En el caso de productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos productos la patente podrá ampliarse por tres años mas, siempre que su titular conceda licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano."

El primer comentario que podemos hacer es respecto al método de valorar o computar el plazo de vigencia. Mientras la mayoría de las legislaciones sobre patentes, y Mexico no es la excepción, establecieron plazos contados a partir de su fecha de presentación; lo cual consideramos muy atinado, si tomamos en cuenta que la anterior ley de Invencciones y Marcas computaba el plazo a partir de la expedición del título. Esta modalidad tenia la ventaja de extender por así decirlo, el plazo de su vigencia, pues considerando un tramite de una patente de unos cuatro años, adicionando seria de 18 años lo cual resulta satisfactorio. Como se observo, las antiguas legislaciones computaban los plazos desde el inicio de la gestión, lo cual al final de la patente era desalentador para el

interesado.

Un comentario similar hace el maestro Sepulveda<sup>63</sup>,  
quien manifiesta:

#### 8. La anualidad de una patente.

Para conservar la vigencia de una patente, la autoridad exige se paguen anualidades durante todo el tiempo que considere el titular. Así una patente concedida cuyo interesado no encontró un atractivo económico con la misma, puede ser que decida ya no continuar con el derecho otorgado renunciando por tanto al mismo. Esta renuncia bien se podría hacer por escrito en cuyo caso sería una cancelación voluntaria del registro o bien sin realizar ningún trámite, en cuyo caso se considerara su derecho extinguido de pleno derecho, es decir una cancelación de pleno.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Derechos, se establece que las anualidades se deberán pagar por anticipado estableciéndose exclusivamente el mes de enero

---

<sup>63</sup> SEPULVEDA, Cesar. El sistema mexicano de la propiedad industrial. Editorial Porrúa. Segunda Edición. Mexico 1981, pag. 83.

para su pago, podra sin embargo presentarse la solicitud dentro de un plazo de gracia de cinco meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo, si paga, ademas de los derechos ordinarios, el recargo que señale la tarifa respectiva. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud se extinguirá de pleno derecho el Titulo de patente.

Ahora bien, ya examinamos con anterioridad que al momento de citarle al interesado concediendole le registro de la patente, conlleva intrínsecamente el pago de las tres primeras anualidades. Desde la cuarta hasta la decimocuarta, se deberán pagar anualmente tomando como base la fecha legal. Desde luego como se comprenderá, la fecha legal no coincidirá con el mes de enero, razón por la cual el mismo articulo 4 de la Ley Federal de Derechos establece que durante el mes de enero se deberá cubrir el pago complementario a la tercera. anualidad siendo coincidentes todos los pagos de la patente.

Con la Antigua Ley de la Propiedad Industrial, era posible pagar anticipadamente todas las anualidades, sin embargo, para el Erario Publico, no resultaba atractivo. Ahora se

tiene que pagar por anualidad sin que se puedan adelantar, excluyendo desde luego el pago anticipado de las tres primeras anualidades.

### 9. La explotación de la patente.

Según señala el artículo 41 de la Ley, el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional. El capítulo IV del Título Primero de la Ley comprende una serie de disposiciones que no van de acuerdo con el espíritu del Convenio de París.

Estamos de acuerdo que si bien se concede una patente a un titular, es con el propósito de que al darlo a conocer públicamente, todos se beneficien del invento: a contrario sensus, el no explotar la patente implica una renuncia por parte del inventor de tipo táctica pues la colectividad no tendrá ningún beneficio. Surge por tanto una sanción por parte de Estado de cancelar por Ley el registro, es decir, caducarlo de pleno derecho.

Existen muchísimas discrepancias entre la posición de demostrar la explotación de una patente y sobre la posibilidad de caducar de pleno derecho.

Una primera posición afirma que no debe caducarse una patente cuando no se explota en el territorio nacional con fundamento en la Convención de Paris, revisada en Lisboa y Estocolmo, pues conforme al artículo 5o, párrafo A. inciso 3, señala que no puede decretarse la caducidad de la patente de un titular domiciliado en algún país de la Unión sino cuando han pasado dos años de la concesión de la licencia obligatoria.

Por otra parte, la Exposición de Motivos de la reciente Ley de Invenciones y Marcas, señala entre otras cosas que a través de la Ley se persiguiera la obligación de que efectivamente las patentes sean explotadas y consecuentemente la utilización cubriera integralmente las necesidades del mercado y alentaran el desarrollo del país sin convertirse en freno para la explotación. tales consideraciones no dan soporte técnico ni fundamento lo que ha hecho por consecuencia gran incoformidad.

A su vez, el concepto de explotación de una patente como una utilización permanente en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial en condiciones adecuadas de calidad y precio, no dejan de ser simplemente

una retórica jurídica la cual no conduce a un fin específico. A guisa de ejemplo, quiere decir que la interrupción de la explotación de una patente por resultar aplicable en un periodo de tiempo específico daría por resultado la caducidad, lo cual nos aparece un verdadero disparate; tal sería el caso de mejoras en un tractor el cual pudiera aprovecharse en una sola época del año. Lo mismo podíamos decir de mejoras en un avión, pues estos no se venden todos los días. Por lo que toca a los conceptos a los conceptos de volúmenes y condiciones de precio y calidad, también son realmente un disparate jurídico pues no existe patrón para su cuantificación y consecuentemente resulta una aberración.

Finalmente sobre el aspecto de caducar después de dos años de concedida una licencia obligatoria, podemos afirmar que si durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial (34 años) no se presentó ni una sola solicitud de licencia obligatoria, menos lo será en la actualidad por no establecer ningún atractivo al solicitante, además de no establecer un procedimiento idóneo.

Ultimamente se ha logrado presentar una solicitud de

excusas de no explotación de la patente en el territorio nacional y aunque no ha sido bien visto por las autoridades han tenido que ceder a la lógica.

Nos aparece mas congruente esa posición que la de caducar indiscriminadamente una patente por no explotar la patente en el territorio nacional.

Abundando, un titular de una patente debe intentar comprobar la explotación dentro del periodo establecido de tres años y en caso de no poder explotarse en el territorio nacional, solicitar la declaración de excusas en cuyo caso la patente seguirá vigente y de lo contrario caducara.

#### 10. La transmisión de los derechos.

Una patente puede ser transmitida mediante las disposiciones de la legislación civil, es decir, en este caso mediante un contrato simple de compra-venta. Sin embargo debido a abusos de antaño, dicho contrato surtirá sus efectos legales siempre y cuando este se inscriba ante el Registro Nacional de la Transferencia de Tecnología (Artículo 44 y 45 de la Ley.

No hay mayores comentarios que hacer sino al hecho de que la Dirección General sobre el Control de Transferencia de Tecnología, se ha convertido en una oficina tramitadora y expeditadora de constancias en forma burocrática, es decir, donde se solicitan cantidad de papeles inútiles y no hay criterio ni técnico ni jurídico amen de adolecer de otros mecanismos como pudiera ser la publicación de resoluciones vía Gaceta o criterios generales para su interpretación, cuadros comparativos, etc.

#### 11. Nulidad de una patente.

La Ley de Invenciones y Marcas en el capítulo VI del título I, consigna las causas por las cuales una patente ya concedida puede nulificarse. Así mismo establece en el artículo 62 del mismo apartado las causas de caducidad de una patente previamente explicados.

Conforme a los artículos 4, 5 y 10 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, para el otorgamiento de una patente debe satisfacer los requisitos de existencia consistente en novedad y su posible aplicación industrial. Consecuentemente sin esos dos elementos, una patente

concedida por error, puede ser nulificada.

Podemos entonces afirmar que una patente es nula cuando por error, inadvertencia de apreciación o falta de datos esta puede ser nulificada.

Podemos entonces afirmar que una patente es nula cuando por error, inadvertencia de apreciación o falta de datos esta se haya otorgado.

El artículo 59 de la Ley señala en forma mas clara la nulidad de las patentes:

"Artículo 59.- Las patentes podran ser nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta Ley. Por tanto serán nulas en los siguientes casos:

Fracción I. Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley;

Fracción II. Cuando la invención que amporen no tenga novedad o aplicación industrial;

Fracción III. Cuando amporen dos o mas invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero sera parcial, ya que podra subsistir por la invención

reivindicada en primer lugar;

Fracción IV. Si la Descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Incurrido en abandono de la solicitud."

El unico comentario que podemos hacer al respecto es que las fracciones III, IV, y V del articulo 59 de la Ley son reiterativas del abandono de la patente, luego entonces salen sobrando ya que una patente abandonada no se a revivir y otorgarse.

## CAPITULO VI

### LA MARCA.

La marca es una institución abundantemente definida por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Puede señalarse que existen múltiples definiciones, por la cual

afirma David Rangel Medina<sup>64</sup> "que no es exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras es decir que se encuentra una por cada obre relacionada con dicha disciplina." Con lo cual estamos de acuerdo.

para Jaime Alvarez Soberanis<sup>65</sup> La marca es una institución clásica objeto de análisis en la ciencia jurídica, mas sin embargo, existen escasa información estadística sobre la función económica de esta agregando el haber abordado sus aspectos de origen, características, protección, etc. Desde un punto de vista legal.

Por su parte Justo Nava Negrete, hace una recopilación muy acertada de diferentes definiciones, haciendo un concienzuda análisis de las mismas, que vale la pena leer.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>RANGEL MEDINA David. Tratado de derecho Marcario, México 1960, pag 154.

<sup>65</sup> ALVARES SOBERANIS Jaime, La regulación de las invenciones y marcas de la transferencia de tecnología, Editorial Porrúa, México 1979, Pag 52

<sup>66</sup> NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, México 1985, pags. 143-165

Finalmente César Sepúlveda<sup>67</sup>, define la Marca de una manera tajante sin entrar a un análisis comparativo, pero analizando su objeto, propósito a cumplir, causas por las cuales se debe proteger, teorías de las Marcas, y otras más.

Empezaremos a presentar un análisis brevísimo de las diferentes definiciones para determinar, como bien lo afirma Rangel Medina, una definición más.

#### **1.1 Los Derechos Inmateriales. Diferentes Teorías.**

El concepto jurisprudista de la propiedad actualmente en uso, comprende la suma de valores materiales objetivamente atribuidos a una persona para su exclusiva utilización y disposición. por otro lado, el derecho de autor comprende la protección jurídica para el autor de una obra intelectual.

Como creación intelectual, en el sentido del derecho de autor, se consideran los libros, cualquiera otras obras

---

<sup>67</sup> SEPULVEDA Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Segunda Edición, Porrúa, 1983 pag. 113

escritas, dramáticas, composiciones musicales, películas, dibujos, pinturas, esculturas, obras de arquitectura y de artes plásticas, etc. Este derecho de autor concede a éste el derecho exclusivo a la valorización y aprovechamiento de obra por medio de la publicación, exhibición, u otros medios apropiados, y las ventajas materiales y personales que de ella puedan derivarse. Finalmente, este derecho queda regulado por el convenio de Berna y se encuentra su clara expresión en el artículo 27 de la Declaración General de los Derechos Humanos<sup>68</sup> aceptada por la asamblea general de la ONU el 10 de Diciembre de 1948 con la abstención del bloque oriental y que se establece:

**" I. Todo ser humano tiene derecho a participar en la vida cultura de la sociedad, a recrearse con las obras de arte y a participar de los progresos científicos y sus beneficios.**

**II. Todo ser humano tiene derecho a la protección de los**

---

<sup>68</sup> KERING, C.D. Marxismo y Democracia, Derecho 2, Ediciones Rioduero, Madrid 1975, pag. 157.

intereses morales y materiales que puedan resultar de toda producción científica, literaria o artística de la cuál sea su autor."

Se afirma que el derecho de una marca, no debe ser considerado como un derecho de propiedad, pues el titular siempre conserva los derechos, además de que si bien, cualquier persona adquiere artículos marcados, ello no implica adquirir el derecho el derecho de la marca. Por otro lado, la marca es reproducida en volúmenes apropiados de mercancías, sin que el derecho de la marca se acrecente o disminuya en razón directa de la proporción; y para el caso de una marca aplicada a servicios, únicamente el usuario del servicio recibe atenciones especiales, pero no se transfiere el derecho.

Así algunos autores encuentran una identidad entre el derecho intelectual y los derechos de una marca, pues existen muchas similitudes. Por su parte Köhler<sup>69</sup> manifiesta que la naturaleza de un derecho de marca es la

---

<sup>69</sup> KERING, C.D. Marxismo y Democracia, Derecho 2, Ediciones Rioduero, Madrid 1975, pag. 157.

de un derecho inmaterial, a los que llama "bienes inmateriales" o como productos de trabajo y no como "productos de intelecto".

La actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Enfoca sus definiciones como un derecho de uso mas no de propiedad y así se habla de titularidad de los derechos de una marca.

En mi opinión, me inclino a considerar a la marca como un derecho de propiedad de bienes inmateriales, con la característica de poderse reproducir o bien de acudir a un lugar que proporciona servicios que de acuerdo a su reputación son de calidad.

#### **1.2Definiciones Doctrinales.**

Como hemos dicho es de tal manera abundante el número de definiciones de esta figura legal, por lo que nos suscribiremos a notar solamente autores mexicanos, y citar referencias donde se puedan localizar otras definiciones de extranjeros.

Rangel Medina<sup>68</sup> manifiesta que existen cuatro corrientes al respecto que son:

"La que señala a la marca un papel de signo indicador de del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela."

La corriente francesa, representada por Ives Saint Gal<sup>69</sup> define a la marca como:

"Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesión de la clientela."

La organización mundial de la Protección Industrial establece que se entiende por marca:

---

<sup>68</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado del derecho marcario. México 1960, pag. 156.

<sup>69</sup> ALVARES SOBERANIS, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, Editorial Porrúa, México 1979, pag 54.

"un signo visible , protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas."

Como resultado de mi investigación me permito aventurarme proponiendo la siguiente definición:

La marca es un documento público concedido a una persona física o moral, cuyo otorgamiento corresponde a una autoridad competente y mediante el cuál se le asignan derechos de exclusividad para el uso de un signo o figura o la combinación de estos por un tiempo determinado, a través de los cuales se permite distinguir los productos que se elaboran o expenden, así como aquellos servicios que se proporcionan en relación de otros similares con el fin de atraer la clientela, mantenerla y conservarla.

### 1.3 Jurisprudencia.

Por lo que toca a la jurisprudencia se ha pronunciado la siguiente tesis:

" marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas para poder distinguir los productos o servicios a los que se aplican y no deberán registrarse si son confundibles

con otras registradas con antelación. Peculiaridades de las marcas. Tratandose de cuestiones relativas a la confusión de las marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los diferentes productos que concurren en el mercado, y óviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y la buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas ente sí, de suerte que el público consumidor no solo no se confunda con otra, sino de que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. estas peculiaridades las implica la ley de la materia.

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de

marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.- Secretario Guillermo Antonio Muñoz Jimenes.

**Presedentes:**

Amparo en Revisión 146/81.- Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de Septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81.- Intercontinental Hotels Corporation 7 de septiembre de 1981 unanimidad de votos.

Amparo en revisión 68/82.- Banco de California 15 de marzo de 1982 unanimidad de votos.

Amparo en Revisión.- Kern Foods Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Poco puede añadirse a la exposición que de la ley hace el poder judicial.

**1.4 Alcance de la Marca.**

Una marca es empleada para señalar y caracterizar artículos, mercancías, o productos de la industria, o bien servicios prestados por una agencia, o establecimiento o para diferenciarlos de otros de su misma especie o clase. Uno de sus propósitos fundamentales es el de proteger a esos productos o servicios en contra de una competencia

desigual o desleal. Además logra aportar a la mercancía una individualidad, en virtud de que dentro del universo de artículos o servicios es posible reconocer aquella. Por otra parte , la marca constituye una garantía de calidad y reconocimiento del producto o servicio en beneficio del consumidor.

Desde el punto de vista jurídico, la marca protege al comerciante o prestador de servicios en contra del imitador o falsificador: asimismo las marcas de un país extranjero constituyen una garantía para los exportadores o prestadores de servicios nacionales; finalmente, indica y garantiza su procedencia.

Mi investigación me ha llevado a concluir que la marca también cumple con una función social, dado que es frecuente que las personas encuentren una identificación personal dentro de una marca a su estatus social, es decir, se tiene prestigio social respecto de los bienes que se consume o los establecimientos de servicios utilizados, dejando a un lado la calidad intrínseca , sin que realmente importe el precio.

### **1.6 Sujetos Titulares de una Marca.**

Como principio general cualquier persona puede ser titular de los derechos que confiere una marca, sin embargo. es importante destacar que en nuestra actual legislación se establece la obligatoriedad para el titular de demostrar el uso ininterrumpido y continuo de una marca en los volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en el territorio nacional.

De lo anterior se colige que los titulares de una marca lo serán los comerciantes , industriales, productores, intermediarios de comercio, agricultores, pescadores y prestadores de servicios , lo cual me parece atinado y justo ya que seria ilógico pensar que el titular de una marca fuera alguien que no tenga intenciones legítimas de ofrecer un distintivo de sus productos presumiblemente de mala calidad.

### **2. Requisitos de validez.**

Diversas son las corrientes de los tratadistas sobre la materia respecto de cuales conforman los requisitos de validez de una marca.

Para los efectos de este estudio nos limitamos a transcribir los propuestos por Rangel Medina. y Justo Nava Negrete.

Rangel Medina <sup>70</sup> elabora su propia clasificación de la siguiente forma:

" A) Características y condiciones esenciales, de validez o de fondo.

1. La marca debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debe ser novedosa.
4. La marca debe ser veraz.

B) Características accidentales, secundarias o de forma

1. El uso de la marca es potestativo;
2. Lo incesario de la adherencia;
3. La marca debe ser aparente, y
4. El carácter individual del signo."

A su vez Justo Nava Negrete, <sup>71</sup> considera como elementos de

---

<sup>70</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario. México, 1960, pag 184.

<sup>71</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, Edit. Porrúa. México 1985, pag 166.

validez los siguientes:

" a) Capacidad o eficacia distintiva.

b) Licitud. "

Por nuestra parte , coincidimos en los requisitos que propone Justo Nava Negrete, pues únicamente se requiere que una marca sea distintiva para singularizar el producto o servicio que ampara, y a la vez sea lícita.

### 3. Designaciones no Registrables.

Algunas veces se piensa que cualquier denominación mas o menos llamativa , puede ser utilizada como marca, sin embargo, existen limitaciones en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial enumerando aquellos casos en los cuales una marca no puede ser admitida a registro.

Algunas de estas fracciones son a menudo mal interpretadas por las Autoridades, originando para el particular gastos innecesarios, quien muchas veces tiene que recurrir al auxilio y protección de la Justicia Federal.

La primera de las prohibiciones señala:

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

Es decir que solo podran registrarse como marcas , las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, siempre que no contengan algún tipo de expresión dinámica olográfica o tridimensional, frente a los de su misma especie o clase.

La segunda prohibición se refiere a:

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca. así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en el de las prácticas comerciales, se hayan convertido en una designación usual o genérica de los mismos.

La razón es enteramente explicable, porque de aceptarse como marcas equivaldría constituir en favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje, que es común a todos, y de libre uso. Esta interpretación es usualmente

mal interpretada por el particular, pues se piensa que las palabras de uso común o los nombres propios no son registrables, lo cual es falso. La prohibición solo se dirige a dichos términos cuando se pretenda amparar con ellos precisamente los artículos o servicios de que se trate.

Algunos ejemplos de designación usual o genérica de productos los encontramos en algunas palabras que ahora se han convertido en no registrables pero que originalmente constituyeron una marca:

Cellophan,

Nylon,

Quinque,

Aspirin,

Mimeograh, entre otras.

La tercera prohibición que señala la ley es:

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

Los embases por sí mismos no pueden constituir una marca para amparar artículos de la misma clase, es decir, receptáculos, pero sí podrán ser para artículos de otra clase, siempre y cuando el envase contenga característica esenciales, particulares o propias. Así es muy frecuente registrar envases para amparar productos cosméticos, alimentos y bebidas principalmente.

La cuarta prohibición para el registro de las marcas es la que se refiere a:

IV. Las denominaciones figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

Para comenzar, la redacción de esta fracción es confusa, lo cual provoca perjuicios a los particulares dado que permite una amplitud de criterios por parte de la

autoridad en su interpretación. Efectivamente, varias de las negativas de registro de las marcas se han emitido por considerar que sean descriptivas ya sea del destino, propiedad o calidad del producto.

Como ejemplo tenemos que se negó la marca PLAYBOY para amparar aparatos científicos y de medición, en especial anteojos para el sol al considerar que la marca describía el destino de los anteojos porque eran para un "niño bonito". Evidentemente el solicitante no estuvo de acuerdo con la traducción de la marca, no obstante ello se propuso una limitación de productos para que la marca se aplicara solamente para amparar anteojos para ancianos, mujeres y jóvenes feos... (sic) El registro se negó y fue necesario recurrir al juicio de amparo, que en última instancia resolvió sobre la registrabilidad de la marca.

Por su parte Cesar Sepulveda<sup>72</sup>. después de analizar minuciosamente afirma:

"Debe tomarse en cuenta la pobreza del idioma español, en

---

<sup>72</sup> SEPULVEDA, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Segunda Edición, Edit. Porrúa 1983 pag. 124 y 125

el que por otra parte existe la existe la fonética figurada para concluir que resulta más difícil para el solicitante obtener vocablos para marca. Si a eso se agrega un rigorismo exagerado, una incomprensión de las autoridades administrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor burocrático que no se justifica y que va mas allá del texto de la ley.

El fundamento técnico, de la prohibición contenida en la fracción que se analiza es el de evitar el monopolio de palabras comunes o descriptivas como signo de marca; está puesta ahí para prevenir monopolios indebidos o injustos sobre partes del lenguaje e impedir su uso cotidiano por los demás. pero no debe convertirse esa regla en un instrumento de opresión, extendiendola a cuantas palabras parezcan descriptivas, medio ello con excesivo rigor oficial."

aún y cuando esta opinión se elaboro en torno a la fracción referida de la anterior ley de Invenciones y Marcas el contenido de la misma es valido ya que la única

diferencia que notamos de fondo en la actual ley es la de incluir las formas tridimensionales que en nada varían el concepto anterior.

La fracción V señala como prohibición:

Las letras, los colores, los números aislados a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

Esta prohibición se basa nuevamente en evitar un abuso de un particular en monopolizar un número. A la vez el crear con cualquier otra marca que usara una letra, un color, un número, aunque la marca no fuera igual.

Mariano Sodi<sup>73</sup> sostiene que la prohibición debió referirse al registro de números registros aislados, pues un número, ósea la combinación de uno o mas dígitos sí debería ser registrable.

Discrepamos de la docta opinión de Mariano Sodi, en virtud de que la representación de un número se hace mediante la

---

<sup>73</sup> SONI, Mariano. Criterios de registrabilidad de marcas. Ponencia del seminario "El papel de las marcas en la comercialización de productos en la coyuntura presente." México 8 de septiembre de 1983, pag 6

convinación de uno o varios algoritmos los que representan exactamente una cantidad. Así entre 123 y 3, representan exactamente eso; si la primera cantidad pudiera representarse mediante un solo signo, sería igual que la segunda cantidad.

Las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, y XI del mencionado artículo 90 vienen a completar los argumentos de la fracción V.

La fracción XII establece la prohibición de registrar:

Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin concomimiento de su autor, o si ha fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en su grado mas próximo o parientes por adopción.

Se trata de proteger el nombre, el seudónimo, la firma y la esfige de los bienes de las personas, privativos, del que no pueden disponer un tercero en ningún caso, sin el permiso del interesado o de sus causahabientes.

De igual modo la fracción XIII establece la prohibición de registrar:

Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas

y los personajes ficticios o simbólicos , salvo con el concomitamiento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia está mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización , si no se cuenta con su conformidad.

Esta fracción viene a complementar la anterior determinando la protección de la obra intelectual del autor, es decir, aquí se protege el producto de la invención registrada de un nombre o autor. evitando así el uso ilegal de un personaje famoso creado por el autor.

La fracción XIV señala:

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre los componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

Esta fracción pretende proteger a los consumidores de caer en un equivoco al requerir un producto que supuestamente posee calidad y cualidad determinada en la marca siendo que el producto que adquirió posee otro tipo de característica diferentes a la seleccionada en su caso por

el consumidor.

La fracción XV prohíbe el registro de:

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

En nuestro país la defensa de marcas famosas de otros países no registradas en México, resulta muy difícil por la falta de un texto legal en nuestra ley, por lo que había necesidad de recurrir al artículo 6 bis de la Convención de París para reclamar la protección de las mismas.

Este problema se corrige con el texto de esta fracción sin embargo presenta un problema de equidad pues solamente se refiere a las marcas notoriamente conocidas en México. Además, se deja al arbitrio de la autoridad el decir la marca de prestigio de manera subjetiva, pues no existe un catálogo donde las enlisten aquellas marcas, por ejemplo, registradas en varios países, como tampoco se propone un procedimiento para que aquellos interesados pudieran registrar y publicar en ese libro o gaceta sus marcas de

prestigio.

No obstante estas deficiencias es de reconocer la actualización en relación a las necesidades contemporáneas de nuestra legislación.

La fracción XVI es en esencia complementaria de la fracción XII de las que podemos señalar que:

La regla de la apreciación de estas fracciones establece que la comparación debe hacerse "tomandola en su conjunto" por lo que en primer lugar las marcas se deben comparar en su integridad, tanto sus elementos fonéticos como gráficos, para establecer si efectivamente son semejantes; después debe tomarse en cuenta que del examen deben prevalecer las semejanzas sobre las diferencias. Por lo tanto no es correcto dividir, partir, separa o descoyuntar una marca para encontrar cierto parecido de sus fragmentaciones a otra marca ya registrada ni viceversa.

#### 4. El título de una marca.

Una vez que se efectúa el registro de una marca, no podran aumentarse los artículos o servicios que proteja, pero si

podrá limitarse la protección a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite en este caso para proteger ulteriormente un producto o un servicio diverso, con una marca ya registrada será necesario un registro nuevo.

El derecho al uso exclusivo de una marca, se acreditará por medio de del título correspondiente , el cuál será expedido por el Secretario del ramo o por el funcionario en quien delegue esa facultad. Lo anterior tiene importancia tratandose sobre todo de litis entre marcas, en cuyo caso se debe verificar en el Diario Oficial la facultad del funcionario para firmar.

El Título deberá contener el número de marca, el cuál deberá cotejarse en la gaceta de Invenciones y Marcas correspondiente a fin de evitar errores, y en tal caso presentar escrito aclaratorio junto con el título para corregir el mismo; fecha legal de registro y de la prioridad en su caso; fecha de expedición del mismo; nombre del titular y ubicación del establecimiento principal del mismo. junto con el título, se anexará un ejemplar debidamente sellado de las reservas así como la

reproducción de la marca, marbete o etiqueta exhibida por el solicitante debidamente sellada por la autoridad.

También en el título aparecerá la leyenda de la duración de la marca para que el interesado esté pendiente de su revocación.

#### 5. El uso de la marca.

La marca deberá usarse tal y como fue registrada, pues su uso en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro.

Así toda modificación de sus elementos constitutivos será motivo de una nueva solicitud de registro. Así si una marca fue registrada en una sola denominación y, después se agrega la etiqueta, figuras y conbinación de colores, habrá necesidad de registrar la marca, la cuál al no haber inconveniente, se concede al interesado como una variante de la anterior.

En una marca concedida deberá insertarse la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Mar. Reg." o las siglas "M.R.", cualquier otra leyenda no se considera valida. La omisión de estos requisitos privará al propietario de las

acciones civiles y penales que para el caso concede la ley de la materia.

Cuando se trate de productos de elaboración nacional, la ubicación de la fábrica deberá anotarse en las marcas. Cuando aquellas se fabriquen también en el extranjero, corresponderá precisamente a la ubicación de la de México. Adicional a lo anterior, los productos nacionales deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México." Los productos de exportación deberán ostentar, además, la contraseña que en su caso establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La omisión a la leyenda y la contraseña anteriormente citadas originaran las sanciones correspondientes.

Es potestativo el uso en la marca del nombre del propietario y del número y fecha del registro.

Cuando se altera una marca registrada y no se registran los elementos adicionales introducidas en la etiqueta, como por ejemplo figuras o colores, no se incurrirá en responsabilidad, pero sí se tendrá una marca muy débil. Por otra parte el uso que se hace de una marca diferente a la que ha sido registrada, no favorece al titular cuando

ese uso produce efectos ante terceros.

Cuando se han omitido las leyendas obligatorias y la ubicación de la fábrica, si se quiere tener derecho a ejercitar las acciones civiles y penales, entonces debe publicarse en la gaceta de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial un aviso participando al público que con esa fecha comienzan a ponerse esas menciones, con lo cuál a partir de treinta días siguientes a la publicación pueden ponerse en práctica las acciones civiles y penales que se deriben del registro. En la práctica este procedimiento no se realiza ya que la gaceta va atrazada por mas de un año.

Tratandose de marcas de uso obligatorio, deberá figurar en la etiqueta el nombre de su propietario y algunos otros registros, para identificar plenamente los artículos y plenamente y prevenir así la indebida competencia entre los mismos industriales y la posible explotación del consumidor.

Si a una marca se aplica a un producto destinado a la explotación, podra usarse las leyendas en cualquier idioma pero advertido que los artículos no podrán ponerse a la

venta en territorio nacional con tales leyendas sin incurrir en infracción.

Para proteger al público, la Secretaría del ramo, puede cancelar el registro y uso obligatorio de marcas de cualquier producto o servicio. Esto se puede realizar cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la autorizada; por ser elemento de prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal; porque implica la distribución de la producción o comercialización; o por causas de interés público en los casos de emergencia nacional que impidan, entorpezcan o encarezcan el artículo o servicio.

Quiénes vendan artículos o productos de origen extranjero con marcas en las que se indique que están registradas, sin haberlo sido en México, aún cuando efectivamente lo están en otro país, deberán indicar claramente el lugar de su registro, pues de lo contrario ameritarán las sanciones que establezca la ley.

#### **6. Transmisión de los derechos.**

Una marca puede venderse o traspasarse a otras persona

físicas o morales.

Cuando esto sucede, se formula un contrato privado con las cláusulas esenciales de toda compra-venta, el cuál de acuerdo a la legislación común, deberá certificarse las firmas bajo notario público. posteriormente el contrato deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, presentando el cuestionario expreso para ello.

Una vez, con la constancia de inscripción, será necesario acudir a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico a solicitar se efectuó la Transmisión de derechos.

Cuando son varias las marcas que se traspasan, la inscripción en el Registro antes señalado se efectúa acompañando una lista de todas ellas, nada mas que el único problema a resolver será solicitar tantas copias de la constancia de inscripción, o solicitar se compulsen las copias simples que se acompañe en cada marca con el original que obra en el expediente respectivo.

Es pertinente manifestar que tratandose de marcas ligadas, solamente podrá hacerse total y no parcial y a una misma persona.

Puede la Transmisión de una marca hacerse voluntariamente o forzosamente v.gr. através de mandato judicial. también es de observarse que se puede efectuar acto entre vivos o mediante sucesión pero en este caso también sera necesario contar con el registro señalada anteriormente.

Se hace notar también que sólo se admite la Transmisión de marcas que estén vigentes de ahí que resulta muy importante mostrar al momento de la Transmisión los documentos probatorios de la comprobación de uso y las resoluciones por renovación.

Finalmente las marcas en trámite también podrán cederse, pero en este caso lo que realmente se transfiere es únicamente el derecho de la fecha de presentación.

#### **7. Usuarios autorizados.**

El titular de una marca podrá autorizar a una o más personas el uso de la marca aplicada a distinguir a alguno o todos de los productos o servicios protegidos por dicha maraca.

En este caso se aplican las reglas ya vistas para la Transmisión de derechos, considerandose al usuario

autorizado como una Transmisión limitada.

Para los casos de invasiones de derechos o infracciones, el usuario registrado podrá tomar las medidas legales necesarias para impedir la falsificación, limitación o uso ilegal de la marca.

#### **8. Cesación de los derechos.**

El último tema comprende la cesación de los derechos de una marca. El capítulo VII Título Cuarto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se refiere a la nulidad, extinción y cancelación de un registro.

Comenzaremos por el primer tema de nulidad, expresando que el artículo 151 establece varias hipótesis para la nulificación de los derechos contraídos por una marca.

La ley establece mas adelante el procedimiento administrativo para la nulidad de una o varias marcas, haciendo la aclaración de que deberán formularse tantas declaraciones administrativas como marcas se traten, pero si se podrán formular en una sola declaración tantas acciones como nazcan de cada caso específico.

un aspecto sumamente importante y que algunas veces se

descuida es el de los plazos, pues no todas las acciones de nulidad se pueden intentar en todo tiempo. Estos plazos se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta, por lo cual sera necesario revisar primeramente la fecha que aparece en esta.

Así la acción de nulidad fundada en las acciones I, IV podrá intentarse en cualquier tiempo; las sustentadas en las fracciones II, V y VI, en un plazo de cinco años, y la basada en la fracción III, en un término de un año.

A manera de ver globalmente la nulidad, se transcriben las fracciones del artículo 151.

"Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

I.-Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90;

II.-La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido utilizada en el país con anterioridad a la fecha de la presentación de la fecha de la presentación 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 utilizado la marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso de la fecha del primer uso declarado por el que la registró.

III.-La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México;

IV.-El registro se ubiese otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud que sean esenciales;

V.-El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra similar en grado de confusión, sin el concomitamiento 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 deriben del presente artículo podrán ejercerse dentro de un plazo de cinco años

contados a partir de que surta efectos la publicación en la Gaceta excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo, y la fracción III que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año.

Consideramos que del enunciado del artículo 151 es lo suficientemente claro como para entrar en un análisis detallado.

Por lo referente a la caducidad, el artículo 152 de manera clara esta, señalando que caducarán los derechos de aquellas marcas que no se renueven en términos de la ley, específicamente los artículos 133, 134, y 135. Además de esta cancelación de ley, se puede hacer esta voluntariamente prevista por el artículo 154.

Finalmente en lo referente a la extinción, estatuida por el artículos 128, uso de la marca en forma distinta; 130 falta de comprobación de uso; procederá la extinción del registro de una marca cuando el titular a provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios

comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique. En tal caso, desahogando el procedimiento administrativo, la denominación pasará al dominio público, a partir de la publicación de la declaración resolutoria en el Diario Oficial de la Federación.

Otra causal para la cancelación, es la que se refiere en el artículo 155 de la ley por la especulación o uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio que realice el titular de una marca en detrimento del público o la economía del país.

Por lo que se refiere a la cancelación voluntaria, ésta se puede solicitar por escrito en cualquier tiempo. En tal caso, la autoridad gozará de un derecho de pedir, a juicio de ella la ratificación y firma de quien solicita la nulidad, si lo considera necesario.

CONCLUSIONES

Esta es la investigación que realicé sobre el alcance de la denominada Propiedad Industrial en México, desde sus inicios hasta la actualidad y que han dado origen a nuestra legislación actual, y muy en particular a la patente y a la marca.

De la presente investigación podemos resumir las siguientes conclusiones que ya se encuentran insertas en el texto de la investigación:

PRIMERA. Mi propuesta de definición respecto de lo que se debe entender por Propiedad Industrial es:

Es una modalidad de propiedad consistente en un derecho de privilegio o concesión otorgada por una autoridad a una persona, para el uso, goce, disfrute y explotación de un signo suficientemente distinguible o un invento para proteger a su titular o su licenciatario dentro de la concurrencia en un mercado de competitividad industrial y comercial.

SEGUNDA. Por lo que corresponde a la ubicación que tiene la

Propiedad Industrial dentro de la ciencia jurídica, afirmamos que:

1. La legislación sobre la Propiedad Industrial, es en cuanto a su forma, materia de derecho Administrativo;
2. En cuanto a su fondo, es materia de estudio de derecho Mercantil
3. La Legislación sobre Propiedad Industrial, regula entre otras cosas el otorgamiento de asuntos eminentemente técnicos, por lo cual para dimitir las controversias que se susciten entre particulares, existe un tribunal dependiente del Poder Ejecutivo.

TERCERA. El convenio de París ha sido fuente inagotable de principios que regulan la Propiedad Industrial, en el ámbito Internacional. Así uno de sus principios fundamentales establece que debe darse una retribución a quien desarrolle un invento.

En la actualidad este principio sigue teniendo gran validez pero ahora que se ha superado la etapa del individualismo y hoy cuando son las grandes corporaciones las que se preocupan por mantener un equipo de investigadores que desarrollen invenciones en su provecho, es importante determinar quiénes deben recibir el beneficio de una

patente, esto es, las corporaciones o el equipo de técnicos o científicos. Ahora bien, la justa retribución resulta ser un elemento subjetivo, pues está en función de las condiciones que priven en una sociedad y en una época determinada.

CUARTA. En nuestro país desde su época independiente se ha manifestado una constante preocupación por regular todos los aspectos inherentes a la Propiedad Industrial. Así lo demuestra la multiplicidad de leyes, reglamentos y decretos publicados.

La actual Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial, es la legislación mas moderna en esta materia, aplicable a las actuales circunstancias del país y a los cambios que se acercan con la mayor inversión extranjera através del T.L.C. más aún si recordamos que nuestro país paso de ser en los últimos años de una nación agrícola a una nación con características Industriales, en este sentido la ley incorpora conceptos novedosos en relación al avance tecnológico.

Quinta. En cuanto a la competencia desleal, la ley no define con claridad este término ni tampoco lo regula a

fondo, tal es el caso del descrédito, el engaño al público consumidor, el uso indebido de denominaciones, señales o avisos comerciales, corrupción de trabajadores u órganos de empresa. Mi particular propuesta sería que se ampliara el capítulo correspondiente y se tipificara cada acto susceptible de considerarse como competencia desleal.

SEXTO. Mi propuesta definitoria sobre patente es:

Documento Público otorgado por una autoridad, mediante el cual se otorgan derechos de exclusividad para uso, comercialización o transmisión de esos derechos a esa persona por un tiempo determinado y los cuales protegen la manera de fabricar, desarrollar u operar un bien conocido exclusivamente por su autor y que constituye un invento.

Por lo tanto la patente incorpora un derecho de explotación y no tanto de uso.

SEXTA. La patente ha sido estudiada ampliamente atendiendo a sus naturalezas jurídica y técnica, sin embargo desde el punto de vista económico no se le ha dado la importancia que merece, y resulta extraño que los economistas hayan dejado de lado este tema, si se considera que el propósito

principal de las patentes es económico.

SEPTIMA. Considero a la marca como un derecho de propiedad de bienes inmateriales, con la característica de poderse reproducir o bien de acudir a un lugar que proporciona servicios, que de acuerdo a su reputación son de calidad. La definición que propongo al respecto es:

La marca es un documento público concedido a una persona física o moral por una autoridad competente, mediante el cual se le otorgan derechos de exclusividad para el uso de un signo o figura o la combinación de estos por un tiempo determinado, a través de los cuales permite distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellos servicios que proporciona en relación a otros similares para atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

OCTAVA. Uno de los aspectos que preocupa fundamentalmente al particular es la negativa al otorgamiento de un registro de marca, dadas las innumerables objeciones arguidas por la autoridad, que adecúa criterios dispersos en cada caso, por lo que no existe uniformidad para resolver los asuntos. Por esto, propongo la creación de un libro donde se integren

**los criterios y se explique su utilización para el registro de una marca.**

BIBLIOGRAFIA GENERAL DE OBRAS Y ARTICULOS

ALVARES SOBERANIS,Jaime. La Regulación de las Invencciones  
y Marcas y de la transferencia de Tecnología.  
Editorial Porrúa, México 1979.

Alvear Acevedo Carlos. Historia de México.  
Editorial Jus, México 1964.  
Bodeheimer Edgar. Teoría del Derecho.  
Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1946

De Pina Vara Rafeal. Derecho Mercantil Mexicano.  
Editorial Porrúa, México 1958.

--Diccionario de Derecho.  
Editorial Porrúa, México 1965.

Frich Phillip Walter; Manceros Muriel Gerardo. La  
Competencia Desleal.  
Editorial Trillas, México 1957.

García Maynes Eduardo. Introducción al Estudio del

Derecho.

Editorial Porrúa México, 1982.

Kering C.D. Marxismo y Democracia.

Tomo dos Derecho

Edit. Rioduero, España 1972.

Mantilla Molina Roberto L. Derecho Mercantil.

Editorial Porrúa, Mexico 1946.

Moto Salazar Efraín. Elementos de Derecho.

Edit. Porrúa, México 1984.

Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas.

Editorial Porrúa. México 1985

Penrose Edith T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes.

Editorial Siglo XXI España, Argentina, México 1974.

Pérez de León Enrique. Notas de derecho Constitucional y Administrativo. México 1985

Ranjel Médina David. Las Mercas y sus Leyendas  
Obligatórias.

Estudios Jurídicos Sobre Propiedad Industrial.  
México 1958.

--Tratado de Derecho Marcario.  
México 1960.

--Revista Mexicana de la Propiedad Industrial.  
México 1960.

Rojina Villegas Rafael. Compendio de Derecho Civil.  
Tomos I, II, III y IV.  
Editorial Porrúa México 1982.

Sepúlveda Cesar. El sistema Mexicano de la Propiedad  
Industrial.  
Primera Edición, Editorial Impresiones Modernas, México  
1955

Soto Alvares Clemente, Prontuario de Derecho Mercantil.  
Editorial Limusa, México 1981.

Tena Felipe J. Derecho Mercantil Mexicano.

Editorial Porrúa, México 1984.

OTRAS FUENTES DE INFORMACION.

Becerril Oscar M. Importancia de las Patentes en la Transferencia y Generación de Tecnología.

Conferencia en el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. México , 26 de Septiembre de 1979.

Expansión Mitos y Fantacias. Revista Expansión, México Marzo de 1986.

Gutierrez Sanchez Pio, Comentaris sobre temas de Propiedad Industrial.

Comunicación Privada, México 1960.

Havff, Ernesto. El éxito en la Transferencia de Tecnología.

México 1979.

Sepulveda Cesar, La posición del Inventor Mexicano ante el Sistema Nacional e internacional de Patentes.

Conferencia en el Instituto Mexicano de Ingenieros  
Químicos A.C. México Septiembre de 1979

Soni Mariano, Críticas a la Constitucionalidad del  
Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas.  
Comunicación Privada México 1981.

Criterios de Registrabilidad de Marcas.  
Comunucación Privada, México 1983.

EDICIONES SIN NOMBRE DE AUTOR

Diario Oficial de la Federacion.

Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos.  
Editorial Porrúa México 1985.

Estudios Sobre Propiedad Industrial.  
Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial.  
México 1984.

Gaceta de la Propiedad Industrial.  
Publicación Mensual de la Secretaría de Industria y

Comercio. México.

Gaceta de Invenciones y Marcas.

Publicación Mensual de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México. Noviembre de 1939 a enero de de 1976.

Manual Universitario de la Propiedad Industrial. Centro de Inovación Tecnológica. Edit. Unam, México, 1986.

Tecnología y Propiedad Intelectual. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Edit. Unam México 1988.

LEYES Y REGLAMENTOS.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
22 de dic. de 1976

Ley Sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria.  
7 de mayo de 1932

**Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento.**

7 de junio de 1896

**Ley de Marcas de Fábrica.**

2 de dic de 1889

**Ley de Marcas Industriales y de Comercio**

25 de agosto de 1903

**Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio**

24 de septiembre de 1903

**Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales**

27 de julio de 1928

**Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres  
Comerciales**

31 de Diciembre de 1928

**Ley de la Propiedad Industrial**

31 de diciembre de 1942

**Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial**  
**31 de diciembre de 1942**

**Ley de Invenciones y Marcas**  
**10 de febrero de 1976**  
**Su reforma y adiciones del 16 de enero de 1987**

**Reglamento de la Ley de Invenciones y marcas**  
**20 de febrero de 1981**

**Reformas del reglamento de la ley de 1 de septiembre de**  
**1982**  
**30 de Agosto de 1988.**

**Ley de Proteccion y Fomento de la Propiedad Industrial**  
**27 de Junio de 1991.**