

592
RECIBIDO EN
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA
AL 30 DE
MAYO DE 1963



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA DE
EXAMENES PROFESIONALES

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
HECTOR JAVIER OCAMPO MARTINEZ

FALLA : ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**TESIS: LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

ALUMNO: HECTOR JAVIER OCAMPO MARTINEZ

No. DE CUENTA: 8409511-0

ASESORES: LIC. OPELIA ADRIANA DIAZ DE LA CUEVA

SEMINARIO: DERECHO ADMINISTRATIVO.

DIRECTOR: CUAUHTEMOC LOPEZ SANCHEZ.

FEBRERO, 1994.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Ciudad Universitaria, 9 de marzo de 1994

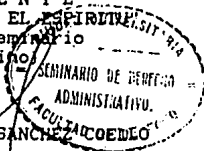
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACION ESCOLAR DE
LA U.N.A.M.
P r e s e n t e

El pasante de esta Facultad HECTOR JAVIER OCAMPO MARTINEZ, previa aprobación del tema elaborado en este Seminario a mi cargo denominado "LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", ha concluido el trabajo recepcional de referencia.

En atención a que tanto la investigación realizada como la tesis sustentada, satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 10 fracción VIII del Reglamento de Seminarios y demás relativos a los exámenes profesionales de esta Facultad, tengo a bien aprobarla y autorizar su presentación al Jurado que lo ha de examinar en la réplica oral correspondiente.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARÉ EL ESPAÑOL"
El Director del Seminario
(turno matutino)

LIC. CARMEN LÓPEZ SANCHEZ



c.c.p.- Dr. Máximo Carvajal Contreras.- Director de la Facultad de Derecho.- Presente.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

LIC. CUAUHEMOC LOPEZ SANCHEZ C.
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO
P r e s e n t e .

De acuerdo a sus instrucciones he revisado el trabajo del alumno HECTOR JAVIER OCAMPO MARTINEZ, intitulado "LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".

Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento para el funcionamiento de los Seminarios, no encuentro objeción alguna a dicha tesis, por lo que la turno a su superior consideración, no sin antes extender una cordial felicitación al futuro sustentante.

A t e n t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, 9 de marzo 1994.

Lic. Rosa Carmen Rascón Gasca
Profesora Adscrita al Seminario de
Derecho Administrativo
(turno matutino)



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

LIC. CUAUHEMOC LOPEZ SANCHEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO (TUR. MAT)
FACULTAD DE DERECHO
P R E S E N T E

Querido Maestro:

Me permito distraer su amable atención para informarle que el C. Pasante de Derecho HECTOR JAVIER OCAMPO MARTÍNEZ, ha concluido, bajo mi dirección, la elaboración del trabajo titulado "LAS INNOVACIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", que propone como tesis profesional para obtener el Título de Licenciado en Derecho.

En mi concepto el trabajo de referencia reúne los requisitos que por su naturaleza se exigen en nuestra H. Facultad, ya que se trata de un trabajo de análisis, el cual requiere de un estudio especializado.

En virtud de lo anterior previa aprobación de mi parte, le remito el trabajo para que sea revisado por usted, y en su caso autorizada su impresión para someterlo al Sínodo correspondiente.

Sin otro particular, le reitero un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., a 18 de enero de 1994.

LIC. ADRIANA DIAZ DE LA CUEVA

A DIOS, por haberme dado fuerza
y la oportunidad de terminar una
carrera universitaria.

A mis Padres, **HECTOR** y **MARIA ESTHER**,
por haberme conducido por el camino
correcto. Por su apoyo y comprensión,
sus regaños y desvelos. Nunca tendré
con que agradecerles todo lo que hicieron
para que llegara este momento.

A mis Hermanos, **MARIA ESTHER** y **FAUSTO**.

A mis Abuelos, **MARIA DEL REFUGIO**,
SALVADOR y **FRANCISCA**.

A **MATILDE**, por la paciencia que tuvo
durante dos años para que pudiera
realizar la presente tesis.

**A las Licenciada AMADA GAYTAN ARREDONDO
y Licenciada ADRIANA DIAZ DE LA CUEVA,
por su valiosa cooperación en la dirección de
esta tesis.**

**Al SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO,
por haberme dado la oportunidad de realizar mi
servicio social y la presente tesis.**

**A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO y a la FACULTAD DE DERECHO, con
mi eterno agradecimiento por permitirme cursar
una carrera universitaria.**

A mis amigos y compañeros:

**A todas las personas que desinteresadamente
colaboraron en la realización de este trabajo.**

I N D I C E .

PROLOGO.

CAPITULO PRIMERO.- EL DERECHO INTELECTUAL.

I.- ¿Qué es el Derecho Intelectual?	1
II.- Clasificación del Derecho Intelectual.	4
A.- La Propiedad Intelectual. Concepto.	
B.- La Propiedad Industrial. Concepto.	
III.- División de la Propiedad Intelectual.	11
A.- Derechos de Autor.	
B.- Derechos Vecinos o Conexos.	
IV.- División de la Propiedad Industrial.	17
A.- De las Invenciones.	
1.- Patentes.	
2.- Certificados de Invención.	
3.- Modelos de Utilidad.	
4.- Secretos Industriales.	
5.- Diseños Industriales.	
a) Dibujos Industriales.	
b) Modelos Industriales.	
E.- De los Signos Distintivos.	
1.- Marcas.	
2.- Nombres Comerciales.	
3.- Avisos Comerciales.	
4.- Denominaciones de Origen.	

CAPITULO SEGUNDO.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS DISTINTAS REGULACIONES QUE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL HAN EXISTIDO EN MEXICO.

I.- En México.	
A.- Fundamento Constitucional.	25
1.- Constitución de Cádiz.	
2.- Constitución de 1824.	
3.- Bases Constitucionales de 1836.	
4.- Bases Orgánicas de 1843.	
5.- Actas de Reforma de 1847.	
6.- Constitución de 1857.	
7.- Constitución de 1917.	
B.- Reglamentación de la Materia.	31

- 1.- Legislación en materia de Patentes.32
- a) Código de Comercio de 1854.
 - b) Código de Comercio de 1884.
 - c) Código de Comercio de 1890.
 - d) Ley de Patentes de Invención del año de 1820.
 - e) Ley de Patentes de Invención del año de 1832.
 - f) Ley de Patentes de Invención del año de 1890.
 - g) Ley de Patentes de Invención del año de 1903.
 - h) Ley de Patentes de Invención del año de 1928.
 - i) Ley de Patentes de Invención del año de 1942.
- 2.- Legislación en materia de Signos Distintivos. ...39
- a) Código de Comercio de 1854.
 - b) Código de Comercio de 1884.
 - c) Código de Comercio de 1890.
 - d) Ley de Marcas de Fabrica del año de 1889.
 - e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del año de 1903.
 - f) Ley de Marcas y de Avisos Comerciales del año de 1928.
 - g) Decretos en Materia de Marcas.
 - Decreto de 10 de Mayo de 1949, por el que se Declara Obligatorio el Uso de Marcas para las Medias "Nylon" y otras Fibras Artificiales Sintéticas.
 - Decreto de 22 de Septiembre de 1952, que Declara Obligatorio el Uso de Marcas para todos los Artículos de Plata Labrada, Plateados o de Alpaca, que se Elaboren en la República o que se Pongan a la Venta en Ella.
 - Decreto de 22 de septiembre de 1952, Declara Obligatorio el Uso de Marcas en los Artículos de Viaje y Otros que se Fabriquen con Piel en la República o se Pongan a la Venta en el Territorio Nacional.
 - Decreto de 10 de Octubre de 1952, que Declara Obligatorio el Uso de las Marcas en las Prendas de Vestir que se Fabriquen en la República o se Pongan a la Venta en el Propio Territorio Nacional.
- 3.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.51
- 4.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.53
- a) Exposición de motivos.
 - b) Efectos.
 - c) Su relación con el Acuerdo Trilateral de Libre Comercio Canada-E.U.-Mexico.

II.- Tratados Internacionales.63

A.- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad

Industrial. Del 20 de Marzo de 1883.	63
B.- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Del 14 de julio de 1967.	66
C.- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Del 31 de octubre de 1958.	67
D.- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi. Del 26 de septiembre de 1981.	69
E.- Tratado de Cooperación Económica en Materia de Patentes.	70
F.- Tratado de la Patente Europea.	73
G.- Arreglo de Niza. Del 15 de Junio de 1957.	75

CAPITULO TERCERO.- MODIFICACIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE PATENTES Y REGISTROS EN LA NUEVA LEY.

I.- De las Invenciones.	79
A.- Generalidades.	79
B.- Clasificación Tradicional de las Invenciones.	83
C.- Fechas utilizadas en materia de Propiedad Industrial.	
1.- Fecha Legal.	85
2.- Fecha de Concesión.	
3.- Fecha de Expedición.	
4.- Fecha de Prioridad.	
II.- Modificaciones a las Patentes en la Nueva Ley.	94
A.- Otorgamiento de Patentes en Areas Tecnológicas no empleadas en México.	94
B.- Vigencia de las Patentes y Registros su duración. ..	97
C.- La Fecha de Prioridad en Materia de Patentes.	100
D.- Sobre la Publicación Oportuna de las Invenciones para las cuales se solicitan las Patentes.	104
E.- El Otorgamiento de las Licencias Obligatorias y por Causas de Utilidad Publica.	107

F.- La Desaparición de los Certificados de Invención. ..	111
G.- Introducción del Modelo de Utilidad, con características idóneas para incentivar las Innovaciones Sen--cillas.	114
H.- Secreto Industrial.	120
I.- Mejoramiento en la Protección a los Diseños Industriales.	124
J.- Las Nulidades en materia de Invenciones.	127

CAPITULO CUARTO.- MODIFICACIONES IMPORTANTES EN LO QUE SE REFIERE A LA PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

I.- De los Signos Distintivos.	137
A.- Generalidades.	137
B.- Clasificación de los Signos Distintivos.	139
1.- De las Marcas.	
2.- De los Nombres Comerciales.	
3.- De los Avisos Comerciales.	
4.- De las Denominaciones de Origen.	
C.- Fechas Utilizadas en materia de Signos Distintivos.	159
II.- Modificaciones a los Signos Distintivos.	159
A.- Vigencia de los Signos Distintivos.	159
B.- Como se mide la Vigencia de los Registros y Publicación de los Signos Distintivos.	161
C.- Revalidación en México a favor del Inventor Original, la Novedad de Signos Distintivos para los cuales se hubiere solicitado el Registro en el Extranjero. ...	162
D.- Sobre la prueba del uso efectivo de la Marca.	164
E.- De las Marcas Colectivas.	169
F.- Mejoramiento de la Protección en México de las Marcas usadas y registradas en otros países.	170

G.- Ventajas derivadas del Libre Comercio Internacional que representan a los Consumidores, las mercancías a las que legítimamente se aplica una Marca Registrada.	172
H.- Mejoramiento de la Protección a las Medidas Comerciales en relación con la Mercadotecnia.	175
I.- Los Derechos que se transmiten a través del Contrato de Franquicia respecto a los Signos Comerciales. ...	179
J.- De los Nombres Comerciales.	198
K.- De los Avisos Comerciales.	200
L.- De las Denominaciones de Origen.	201
M.- De las Nulidades en Materia de Signos Distintivos. .	204

CAPITULO QUINTO.- EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA.

I.- Creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	213
A.- Naturaleza.	215
1.- De la Centralización Administrativa.	
2.- De la Desconcentración Administrativa.	
3.- De la Empresa Pública.	
4.- Del Fideicomiso Público.	
5.- De la Descentralización Administrativa.	
B.- Tipos de Descentralización atendiendo a su Naturaleza.	229
1.- Descentralización por Servicio.	
2.- Descentralización Por Colaboración.	
3.- Descentralización por Región.	
C.- Naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	241
D.- Composición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Integración de los Organos que lo componen. ..	243
1.- Consejo Consultivo.	
2.- Director general.	
3.- Director de Area, Secretario Auxiliar y demás Funcionarios de primer nivel.	
E.- Patrimonio.	248
F.- Relaciones Laborales.	249

G.- Objeto.	249
H.- De las Areas, Direcciones y demás Departamentos que deben componer al Instituto.	254
1.- Del Consejo Consultivo.	
2.- Del Director General.	
3.- De la Secretaría General.	
4.- Del Area de las Invenciones.	
5.- Del Area de los Signos Distintivos.	
6.- De las demás Direcciones que compondrán al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	
a) Dirección de Planeación.	
b) Dirección Técnica.	
c) Dirección de Servicios de Apoyo.	
d) Dirección Administrativa.	
II.- Abrogación de la Ley en Materia de Transferencia de Tecnología.	274
A.- Importancia de la Regulación de la Transferencia de Tecnología dentro de Ley.	285
CONCLUSIONES.	298
APENDICE UNO	301
APENDICE DOS	310
BIBLIOGRAFIA.	301

PROLOGO .

El presente trabajo tiene como propósito, el analizar los avances o retrocesos que se han regulado en nuestro país en materia de Propiedad Industrial dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial vigente, con respecto a la Ley de Invenciones y Marcas ya abrogada.

Pretende ser un breve estudio de la forma en que en nuestro país se regulará la Propiedad Industrial con respecto a la celebración y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte América del cual México forma parte.

Asimismo, trata de señalar las posibles fallas que pudiesen presentarse en la práctica, con la aplicación a los particulares por parte de las Autoridades Administrativas, de las disposiciones que dicha Ley regula.

- CAPITULO PRIMERO -

EL DERECHO INTELECTUAL

I.- ¿QUE ES EL DERECHO INTELECTUAL?

Para comprender mejor este punto, empezaré por analizar que se entiende por Derecho y que se entiende por Intelecto e Intelectual.

Por años, dentro de la doctrina y la filosofía jurídica se han propuesto muchos y muy variados conceptos del Derecho. Según esas diversas apreciaciones, el Derecho busca la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos conforme a un principio ético (Del Vecchio); procura la solución de conflictos a base de reglas generales; da a conocer a un ciudadano lo que puede y lo que no puede hacer; trata de poner coto al poder arbitrario, eliminando la sujeción estableciendo la igualdad (Bodenheimer); intenta armonizar al individuo con el Estado; monopoliza y reglamenta la fuerza en su calidad de orden de coacción (Kelsen); está encargado de determinar los deberes y los derechos de los individuos; coloca fronteras para evitar los choques entre los hombres; es un instrumento para realizar prácticamente la justicia en la vida social (Villoro); cumple una delimitación de competencias para órganos del estado e individuos (Jéze);

está al servicio de las clases dominantes para someter a los explotados, etcétera (1).

Pero en realidad según Eduardo Novoa Monreal, el Derecho tiene por objeto esencial, imponer en la sociedad un régimen determinado de ordenación, afirmando que el Derecho es en sí mismo, el conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad, y de sus miembros; y ese conjunto sistemático de reglas jurídicas obligatorias que el Derecho aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un determinado orden social. El Derecho solamente opera como apoyo formal de la política como ciencia y práctica del gobierno de la sociedad, que en esto obra auxiliada por la economía y la sociología, ya que la política es la que a fin de cuentas señala las ideas directrices y lineamientos que aspiran a conformar de manera dada a la sociedad (2).

El maestro García Máynes, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, divide al Derecho en derecho objetivo y derecho subjetivo. Nos dice que el derecho objetivo, es un conjunto de normas, trátase de preceptos imperativo-atributivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes concede facultades. Mientras que el derecho subjetivo, es una función del objetivo, es decir, éste es la norma que permite o prohíbe; aquél el permiso derivado de la norma. En otras palabras, frente al obligado por una norma jurídica, encontraremos siempre a otra persona facultada para exigirle el cumplimiento de lo prescrito. La autorización concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en sentido subjetivo (3). Lo anterior, me lleva a tomar la definición que al respecto nos da el Maestro Rafael De Pina

(1) NOVOA MONREAL, Eduardo; El Derecho como Obstáculo al Cambio Social; Editorial Siglo XXI; México, 1988, p; 86.

(2) NOVOA MONREAL, Eduardo; *Ibidem*; p.p. 84 y 85.

(3) GARCIA MAYNES, Eduardo; Introducción al Estudio del Derecho; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979; p.p. 36 y 37.

el cual dice: "que el Derecho en general, es todo conjunto de normas eficaz para regular la conducta de las personas, siendo su clasificación más importante la de Derecho Positivo y Derecho Natural."(4)

Por otra parte, para tratar de llegar a conocer lo que encierra la palabra "intelectual", es necesario conocer antes, que es la inteligencia. Pues bien, la inteligencia; "es la facultad de conocer o de entender algo", según lo expone el diccionario enciclopédico "Manual Sopena"(5). Desde mi punto de vista, considero, que la inteligencia no sólo es la facultad de conocer o entender algo, sino también, es la facultad de poder crear, inventar, modificar o transformar alguna cosa. Lo que me da pauta para también de poder decir, que la palabra intelectual, sirve para connotar o se aplica a una persona, que es capaz no sólo de conocer o entender las cosas, sino que también tiene la capacidad suficiente para poder crear, modificar o transformar cosas.

Lo planteado con anterioridad, me lleva a tomar la definición que da el maestro Rangel Medina al respecto: "Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales"(6).

Existen algunos autores que denominan a los derechos intelectuales, como derechos inmateriales, otros como Joao Gama Cerqueira, prefieren la denominación "propiedad intelectual". Nicola Stolfi denomina "bienes jurídicos

(4) PINA, Rafael De; Diccionario de Derecho; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1975; p. 178.

(5) Diccionario Manual Sopena, Enciclopédico e Ilustrado; Tomo II; Editorial Ramón Sopena, S.A.; Barcelona, 1967; p. 1253.

(6) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; México, 1991; p. 7.

inmateriales", al conjunto de bienes que son objeto de la ley sobre derecho de autor y de las que regulan institutos afines como los dibujos y modelos de fábrica, las patentes de invención y las marcas de fábrica y de comercio. Por su parte, Edmundo Picard, adoptó el término de "derechos intelectuales", para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza *sui generis* y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales. Los derechos intelectuales, según Picard, son: 1) los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2) los inventos; 3) los modelos y dibujos industriales; 4) las marcas de fábrica, y 5) las enseñanzas comerciales (7).

Al respecto, considero que es más adecuada la primera denominación, porque el creador de una obra, invención o signo distintivo, al tener la idea del mismo en su mente, no puede ser objeto de plagio por la imposibilidad material; misma que al ser transformada en algo tangible o material, corre el peligro de ser objeto de usurpación. Así, la denominación de "derechos intelectuales", protege a la idea (parte inmaterial) transformada ésta en algo tangible (parte material); mientras que si usáramos la denominación de "Derechos Inmateriales", ésta sólo comprendería a las ideas que no se han transformado en algo tangible, como un escrito, una pintura, etc.; es decir, que no han salido de la mente de su creador y por lo tanto nadie las conoce y no pueden ser objeto de usurpación por parte de persona alguna, como tampoco lo son de protección.

II.- CLASIFICACION DEL DERECHO INTELECTUAL.

(7) RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario; Primera Edición; México, 1960; p.p. 89 y 90.

El Derecho Intelectual, se ha dividido en dos grandes ramas y son las siguientes:

A.- Propiedad Intelectual y,

B.- Propiedad Industrial.

Ramas que a continuación definiré a fin de tener una noción más amplia al respecto de la materia.

A.- La Propiedad Intelectual. Concepto.

Cuando las obras satisfacen los sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que los protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conocen como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su aceptación más amplia.

En otras palabras, y de acuerdo con la anterior definición, me atrevería a decir, que la Propiedad Intelectual comprende a las ideas (parte inmaterial); a la transformación de éstas (parte material), en obras de tipo científico, artístico y literario y, a los derechos que las protegen de cualquier usurpación; en otras palabras, a los derechos de autor.

"El objeto propio de la Propiedad Intelectual, es la creación que se logra, cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad intelectual, se dice que hay una creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la

forma nueva de expresión, la cual se supone un trabajo de transformación o elaboración, realizado por el autor" (8).

El Doctor Rangel Medina, en su obra de Derecho Marcario, establece que hasta la fecha, ni la doctrina ni la legislación, han establecido una denominación uniforme, para designar esta categoría de derechos inmateriales.

Así tenemos, que los tratadistas Gutiérrez Bayo y Rodríguez Arias, aceptan la denominación de "Propiedad Inmaterial", por ser la usual y corriente en España, por ser la más conocida entre el público. En cambio, en Argentina, Isidro Satanowsky, los denomina "derechos Intelectuales", dado que el aspecto material del derecho de autor, ha ido abandonando el concepto de propiedad, por estimarlo en la actualidad, insuficiente y provocador de confusiones.

En la legislación Anglo-Americana, el derecho de autor, se designa con el término "copyright", cuyo uso se originó en la época, en que copiar era casi el único medio de utilizar las creaciones de los autores. El término, es inapropiado actualmente, cuando se aplica al conjunto de prerrogativas acordadas a los autores, tales como los derechos de ejecución de obras musicales o dramáticas; exhibición de la obra artística, adaptaciones y transformaciones de la obra; transmisión pública por radio, etc.

La Propiedad Inmaterial, sin embargo, sostiene el Doctor Rangel Medina, generalmente es conocida con el nombre de "Derechos de Autor", -de los cuales hablaremos más adelante-, cuyo calificativo se ha extendido universalmente, lo cual se confirma, consultando la doctrina contemporánea belga, francesa, italiana, etc.; y con la Convención Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra el 6 de Septiembre de 1952, que dice: "Cada uno de los Estados contratantes, se compromete a tomar todas las disposiciones

(8) RANGEL MEDINA, David; *Ibiden*; p. 91.

necesarias, a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los Derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas, tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura"(9).

B.- La Propiedad Industrial. Concepto.

Asimismo, afirma el Doctor Rangel Medina, que "cuando la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas, de problemas también específicos, en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial"(10).

Para explicar mejor, considero importante, transcribir lo que establece el Doctor Rangel Medina en su obra de Derecho Marcario: "el hombre con el fin de satisfacer sus intereses económicos, inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. Inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación. Crea un dibujo o modelos nuevos. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su negociación esta ubicada, etc. Es a estos aspectos de la vida humana que el término de la "Propiedad Industrial" se aplica, por lo que puede decirse que la Propiedad Industrial, está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo" (11).

(9) RANGEL MEDINA, David; Ibidem; p.p. 92 y 93.

(10) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; p. 8.

(11) RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario; p. 100.

El sistema de la Propiedad Industrial, se crea con el propósito de proteger las invenciones recompensando al inventor y, de esta suerte, promoverlas para beneficio de la comunidad. En este sentido, desde su origen, ésta se nos presenta vinculada al desarrollo tecnológico (12).

Pese a su importancia práctica, la teoría de la Propiedad Industrial, no ha sido muy estudiada y divulgada, debido a que se origina en el mundo moderno; pues es el fruto de la libertad de comercio y de la industria y, solamente ha podido desarrollarse en un régimen de competencia económica (13).

Por otra parte diremos, que es el Estado en ejercicio de sus funciones administrativas, de conformidad con los artículos 28 y 89 fracción XV Constitucional, quién se encarga de intervenir en el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial; organizando de un modo adecuado la protección jurídica de los mismos y garantizando su ejercicio por parte de sus titulares, protegiendo al mismo tiempo, los intereses de la colectividad y los del orden público.

El Doctor Rangel Medina, establece que las finalidades del Estado en materia de Propiedad Industrial son las siguientes:

a) Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la protección de los derechos que a los particulares confieren las patentes, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las muestras, los rótulos y demás signos distintivos;

b) Decretar la nulidad, la caducidad y la extinción de los actos administrativos correspondientes;

(12) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; La Regulación de las Invenciones y Marcas y la Transferencia de la Tecnología, Editorial Porrúa; México, 1979; p. 37.

(13) RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario; p. 100.

c) Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de Propiedad Industrial y que requieren de tal formalidad para la seguridad de las relaciones jurídicas frente a terceros, como lo son los actos relativos a la concesión de las patentes, al registro de las marcas y avisos comerciales, a la exclusividad de los otros signos distintivos, al registro de transmisión de los derechos, etc., y

d) Velar por los intereses del orden público y por los de la colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las bases técnicas necesarias para la persecución de los delitos, reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que tienden a sorprender o engañar a los consumidores (14).

El mismo Doctor Rangel Medina, continúa diciendo que el Estado cumple con la consecución de estos fines, mediante la institución de registros de Propiedad Industrial y de procedimientos especiales. Registros y procesos que por su organización, por sus funciones y por el carácter de los funcionarios que en ellos intervienen, son de índole esencialmente administrativa, regulándose, por tanto, por los principios y normas del Derecho Administrativo.

De lo anterior se desprende que, la intervención del Estado a través de sus funcionarios en el dominio de la Propiedad Industrial, no tiene por objeto crear y conferir derechos, sino reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Los actos de concesión de patente, registros y publicación, son actos eminentemente declaratorios y no constitutivos de un derecho. Por otro lado, la administración pública, no puede a su arbitrio, conceder o negar la patente, el registro o la publicación solicitado; pues una vez verificadas las condiciones y supuestos legales, le compete reconocer el

(14) RANGEL MEDINA, David; *Ibidem*; p.p. 108 y 109.

derecho disputado por el particular, y expedir el título indispensable para reconocerle su calidad de inventor; para que pueda este último, ejercitar todas las acciones y derechos inherentes a la invención, que la ley le confiere. Por consiguiente, la concesión de los privilegios y garantías industriales pertenecen a la clase de los llamados actos vinculados o ejecutivos (15).

Por último, diremos que al hablar de Propiedad Industrial resulta conveniente distinguir tres ámbitos: (16)

a) El Internacional.- Las normas internacionales del Tratado de París, que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y además incluye preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales; (17)

b) El Nacional,- Las leyes nacionales de Propiedad Industrial expedidas por los Estados en ejercicio de su soberanía (18).

c) El Local.- El sistema local de administración de los instrumentos legales de Propiedad Industrial (patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, etc.).

Cabe aclarar que en nuestro país no existe un sistema local para cada Estado miembro del Pacto Federal, sino que toda inscripción o registro se hace en la Dirección General

(15) RANGEL MEDINA, David; Ibidem; p. 110.

(16) ALVAREZ SOBERANIS, Jelme; Ob. Cit; p. 40.

(17) El Tratado de París del cual nuestro país forma parte, fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 11 de Septiembre de 1975; el Decreto por el cual se aprobó, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Marzo de 1976; sin embargo, el Tratado se publicó en el Diario Oficial de La Federación hasta el 27 de Julio del mismo año.

(18) La Ley que se debe tomar en cuenta para los efectos que señala este punto es, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Junio de 1991, que es la que se encuentra vigente.

de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio, la cual se encuentra en la capital del país.

III.- DIVISION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Propiedad Intelectual se ha dividido, por los estudiosos de la materia, en dos ramas, a saber:

A.- Derechos de Autor y,

B.- Derechos Vecinos o Conexos.

Ramas que resultan importantes para nuestro estudio, para poder diferenciar con exactitud los límites entre la Propiedad Intelectual y la Industrial.

A.- Derechos de Autor.

Lo que para nuestro estudio hemos denominado Derechos de Autor, por ser el término más aceptado internacionalmente, ha recibido, a través del tiempo, en las distintas legislaciones tanto nacionales como internacionales y, aún en la doctrina, diferentes acepciones, entre las que destacan las siguientes: "propiedad literaria y artística", "derecho del arte y de las letras", "derecho de la personalidad", "bienes y derechos intelectuales", "derechos del escritor y del artista", "propiedad intelectual" (19).

El Doctor Rangel Medina, ha definido a los derechos de autor, como el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales

(19) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; p. 88; Esta acepciones corresponden a E. Poulliet, A. Letarnec y A. Francon; R. Savatier; Gutiérrez y González; E. Pizarro Dávila; Mouchet y Rodaelli, y; Bautista Urdaneta, Molas Valverde, Corte Giro, Giménez y Rodríguez, Alvaro Romero; respectivamente.

externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocassette y por cualquier otro medio de comunicación (20).

Definición que es incompleta, debido a que no se señala en ella, que las prerrogativas a que se refiere son: las de índole moral y pecuniario; que son la razón de ser de los derechos de autor. Además, porque no hace una diferenciación sobre a qué tipo de creaciones u obras intelectuales, se protegen; es decir, las artísticas, científicas y literarias; ya que obras intelectuales lo son también las invenciones y estas no corresponden al campo de los derechos de autor, sino al de la Propiedad Industrial.

Como señalamos, la creación de una obra intelectual protegida legalmente confiere a su autor dos tipos de derechos: los morales y los pecuniarios.

El derecho moral consiste en el señorío que tiene el autor respecto de su obra y comprende básicamente: (21).

1.- La facultad exclusiva de crear, de continuar y promover la obra, de modificarla o destruirla;

2.- La facultad de mantenerla inédita o de publicarla con su nombre, con un seudónimo o en forma anónima;

3.- La prerrogativa de elegir intérpretes de la obra y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo;

(20) RANGEL MEDINA, David; *Ibidem*; p. 88.

(21) RANGEL MEDINA, David; *La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil Mexicano*; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; número 23-24; Año XII; México, Enero-Diciembre, 1974; Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública; p. 41.

4.- La facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y la de su título y de impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

Por lo que respecta a los derechos pecuniarios o patrimoniales, los mismos dan al autor de la obra, la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de ésta. Este derecho otorga las siguientes prerrogativas al autor de una obra: (22).

- 1.- Derecho de publicación;
- 2.- Derecho de reproducción;
- 3.- Derecho de traducción y adaptación;
- 4.- Derecho de ejecución, y
- 5.- Derecho de transmisión.

B.- Derechos Vecinos o Conexos.

Los derechos vecinos y conexos, son aquellos derechos creados para proteger los intereses de los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radio-difusión, en relación con sus actividades principalmente encaminadas a la utilización pública de las obras de toda clase de representación o transmisión al público, de acontecimientos, sonidos, información e imágenes.

En otras palabras, los derechos vecinos y conexos tienen como finalidad proteger la forma en que se difunden las obras, mas no las creaciones de los autores, ya sea que la obra se represente, o se dé a conocer por cualquier medio escrito, audiovisual, etc.

(22) RANGEL MEDINA, David; *Ibidem*; p.p. 41 y 42.

Los derechos vecinos y conexos protegen, entre otras, las siguientes obras: (23)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- Cartas Masivas. | 15.- Grabaciones de Sonido. |
| 2.- Interpretaciones. | 16.- Emisiones Radiofónicas. |
| 3.- Arreglos. | 17.- Ejecuciones. |
| 4.- Compendios. | 18.- Escenografías. |
| 5.- Adaptaciones. | 19.- Creaciones Fotográficas. |
| 6.- Compilaciones. | 20.- Correspondencia Epistolar. |
| 7.- Correspondencia. | 21.- Artículos Escritos, |
| 8.- Transformaciones. | 22.- Noticias. |
| 9.- Instrumentaciones. | 23.- Títulos. |
| 10.- Dramatizaciones. | 24.- Seudónimos. |
| 11.- Estudios Comparativos. | 25.- Escenas Teatrales. |
| 12.- Anotaciones. | 26.- Aspectos Externos de una Obra. |
| 13.- Comentarios. | 27.- Proyectos de Ingeniería. |
| 14.- Producciones Discográficas. | |

Por otra parte hay que señalar, que en el campo del derecho intelectual, hay un punto que es importante dilucidar a fin de encuadrar el derecho de los artistas intérpretes y el derecho de autor en el mundo jurídico, y que consiste en determinar cuál de los dos tiene preeminencia o si tienen la misma jerarquía.

(23) Datos tomados en la Cátedra de Derechos de Autor, Patentes, Marcas y Transferencia de la Tecnología, Impartidas por la Licenciada Amada Gaytán Arredondo, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

"Existen diversas corrientes, que señalan que sin el artista intérprete, sobre todo cuando se trata del campo musical, las obras serian letra muerta y, que lo que le da valor a esa obra, es precisamente la interpretación. En tal virtud, no tiene porque haber superioridad del derecho de autor sobre el derecho del artista intérprete. Si bien es cierto, que en muchas ocasiones, el éxito de una obra o su impacto popular, dependen del artista que la interprete o ejecute, también lo es, que este razonamiento resulta ser más de orden práctico que jurídico, sin que con ello se quiera decir, que la labor del artista intérprete no tenga importancia. En tal sentido, debe pensarse que obra e interpretación se complementan para llegar al público. Pero, sin embargo, estos razonamientos no aclaran el problema de jerarquización dentro del mundo jurídico. Ambos derechos (el del autor y el del artista intérprete) se contemplan dentro del término genérico de derecho intelectual, ya que es indudable que tanto una actividad (la creación) como la otra (la interpretación) tienen un fundamento intelectual dirigido al campo de la estética" (24).

De la misma forma, Tournier sostiene, al hablar de los derechos de los artistas intérpretes, "que son conexos con los del autor, pero el término tiene dos sentidos. Significa en primer lugar, que las actividades consideradas contienen en algún grado un elemento de creación intelectual y que, de esa forma, los derechos suscitados tienen alguna conexión por derivación, con los derechos de autor. Significa luego, que estas mismas actividades, ya que su principal alimento es la obra del ingenio, suscitan derechos cuyo ejercicio se asemeja al de los derechos de autor, e influyen en ellos, planteando así un problema de conexión o por lo menos de medianería" (25).

(24) OBON LEON, J. Ramón; Derecho de los Artistas Intérpretes, Actores, Cantantes y Músicos Ejecutantes; Editorial Trillas; México, 1966; p. 33.

(25) OBON LEON, J. Ramón; Ibidem; p.p. 33 y 34.

El mismo tratadista agrega más adelante: "Si hemos aislado al artista intérprete o ejecutante para compararlo con el autor, es porque es el único que puede en realidad pretender que su prestación, cuando lleva el sello de su talento, ofrece alguna semejanza -en cuanto a la originalidad y personalidad- con la creación del autor; por consiguiente, podría justificarse cierto paralelismo entre sus derechos y los del autor".

De toda suerte, aunque es innegable que muchas obras, para efectos de la comunicación pública, requiere la presencia del comunicador artista intérprete, no hay que perder de vista que la obra siempre existe aunque esté inédita, y que en ningún caso puede haber interpretación artística si no hay una creación del espíritu existente. "La obra y la interpretación difieren fundamentalmente una de otra en su génesis, en su expresión y en su modo de comunicación al público".

El criterio internacional que se ha establecido para resolver este problema, es que tanto la doctrina como las legislaciones extranjeras, establecen la jerarquización del derecho de autor sobre los derechos de los artistas intérpretes. Un ejemplo de esto, son las intervenciones de Argentina y de Italia en la Convención de Roma de 1961, la primera representada por el doctor Ricardo Tiscorina y la segunda por Valerio de Sanctis (26).

Tiscorina manifestó que "aun en el caso de obras mediocres que alcanzan gran difusión, la obra del autor siempre precede a la del intérprete"; con lo cual, se adhirió al postulado internacional de la preeminencia autoral sobre los artistas intérpretes. Por su parte, De Sanctis expresó, que "es necesario tener siempre presente que los derechos que trata de proteger la Convención son los derechos de los

(26) OSOW LEON, J. Ramón; *Ibidem*; p. 38.

artistas por la ejecución de obras literarias, artísticas y musicales. El derecho de autor debe tener primacía sobre el derecho del ejecutante de su obra".

Por último señalaremos, que la Ley Federal de Derechos de Autor del año de 1956, reformada en el año de 1963, que se encuentra vigente en nuestro país, resuelve el problema de la jerarquización del derecho de autor sobre el del artista intérprete, al señalar textualmente en su artículo 60., en evidente congruencia con la postura internacional:

Art. 60.- Los derechos de autor son preferentes a los de los intérpretes y de los ejecutantes de una obra, y en caso de conflicto se estará siempre a lo más favorable al autor.

IV.- DIVISION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por lo que respecta a este inciso, solamente me limitaré a enumerar las figuras jurídicas que la constituyen, así como sus definiciones, ya que de ellos haré un estudio más amplio, cuando me avoque a analizar las innovaciones que presenta la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que constituyen el tema central de mi estudio.

Para su estudio, se ha dividido a la Propiedad Industrial, en dos grandes ramas:

A.- La de las Invenciones y,

B.- La de los Signos Distintivos.

Mismas, que como analizaremos a continuación, se han subdividido a su vez en diversas instituciones jurídicas.

A.- De las invenciones.

Por lo que hace a las invenciones, esta rama se encuentra constituida por las siguientes instituciones:

- 1.- Patentes de Invención,
- 2.- Certificados de Invención,
- 3.- Modelos de Utilidad,
- 4.- Secretos Industriales y,
- 5.- Diseños Industriales.

Instituciones todas ellas que a partir de que se promulgara la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, han sufrido variantes todas ellas de gran interés.

1.- Patentes de Invención. Concepto.

Al respecto, cabe señalar que el Convenio de París, no tiene dentro de su articulado alguna definición de lo que se debe considerar como Patente de Invención. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, la ha definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo; para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado (27).

La definición que nos da la OMPI, sobre patente es la siguiente: "es el documento emitido a solicitud por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países), que inscribe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser

(27) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; Ob. Cit; p. 44.

normalmente explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada), sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años). La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es patentable si se trata de una invención nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir que no es obvia) y que es susceptible de aplicación industrial" (28).

Por lo que respecta, a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la misma no contiene en su articulado alguna definición de patente, como tampoco la contenía la Ley de Invenciones y Marcas (29), es por eso que a continuación transcribo la definición que nos da el Doctor Rangel Medina: "la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales" (30).

2.- Certificados de Invención. Concepto.

Aún cuando de acuerdo con nuestra ley actual, no existe regulación al respecto, es conveniente estudiar esta figura. Lo anterior, tomando en consideración que por el poco tiempo transcurrido a partir de que entró en vigor la dicha ley, existen aún títulos vigentes.

El Certificado de Invención se ha definido como el título expedido por el Estado -Secretaría de Comercio y

(28) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; *Ibidem*; p. 45.

(29) Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Febrero de 1975, en lo subsecuente L.I.M.

(30) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; p. 23.

Fomento Industrial-, en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo es por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implica que la invención a que se refiere ha sido registrada y acreditado el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento (31).

3.- Modelos de Utilidad. Concepto.

Se consideran modelos de utilidad 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 (Art. 28 L.F.P.P.I.).

Al respecto cabe señalar, que la legislación anterior no contemplaba a los modelos de utilidad, lo que dará lugar a su estudio correspondiente.

4.- Secretos Industriales. Concepto.

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 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 (Art. 82 L.F.P.P.I.).

(31) RANGEL MEDINA, David; Ibidem; p. 36.

5.- Diseños Industriales. Concepto.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial al hablar de los "Diseños Industriales" no nos da una definición de lo que debemos entender por ellos, sino que el artículo 32 de la citada ley nos señala, que los diseños industriales comprenden a los dibujos y modelos industriales, los que define de la siguiente forma:

a) Dibujos Industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

b) Modelos Industriales, que se encuentran constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Por último, sólo señalaré, que la Ley de Invenciones y Marcas tenía una mejor técnica jurídica, ya que no utilizaba la palabra "Diseños Industriales" para referirse a los dibujos y modelos industriales, sino que al referirse a ellos lo hacía de esta forma, ya que en dicha ley no existía una definición de lo que debíamos entender por "Diseños Industriales".

B.- De los Signos Distintivos.

Esta gran rama se encuentra constituida por las siguientes instituciones:

1.- Marcas.

2.- Nombres Comerciales.

3.- Avisos Comerciales.

4.- Denominaciones de Origen.

Instituciones que solo definiré a continuación, por ser materia de estudio en un posterior capítulo.

1.- Marcas. Concepto.

Se entiende por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Art. 88 L.F.P.P.I.).

Anteriormente, el artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas, definía a la marca dividiéndola en marcas de productos y servicios, y daba una definición para cada una de ellas, cosa que ahora no hace la ley vigente. Establecía el mismo artículo, que dicha ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (Art. 87 L.I.M.).

2.- Nombres Comerciales. Concepto.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad en la industria mercantil (32).

Esta definición nos la da el Doctor Rangel Medina, ya que ni la Ley de Invenciones y Marcas, ni la Ley de Fomento y

(32) RANGEL MEDINA, David; *Ibíd.*; p. 62.

Protección de la Propiedad Industrial contienen alguna definición al respecto; sin embargo, vale la pena anotar, a fin de complementar la antes mencionada, que la legislación vigente hace alusión a la denominación de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios dentro de una zona geográfica de clientela efectiva pudiendo ser esta zona en la que se encuentre la negociación mercantil, o a nivel de toda la República Mexicana, si se da a conocer el nombre comercial a través de los medios masivos de comunicación (Art. 105 L.F.P.P.I.).

3.- Avisos Comerciales. Concepto.

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie (Art. 100 L.F.P.P.I.).

Al respecto, la Ley de Invenciones y Marcas, no contenía una definición de lo que se pudiera considerar como aviso comercial; sin embargo, su reglamento vigente a la fecha, en el artículo 100 contiene lo que pudiéramos considerar una definición al respecto.

"Quienes pretendan distinguir establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios o determinada clase de productos, mediante el uso de oraciones o frases que los distingan fácilmente de los de su especie, podrán obtener el derecho exclusivo de usar dichas oraciones o frases y de impedir que otras personas hagan uso de las mismas. Para tal

fin deberán presentar una solicitud en los términos del artículo siguiente."

4.- Denominaciones de Origen. Concepto.

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos (Art. 156 L.F.P.P.I.).

Por último diré, en lo concerniente a las denominaciones de origen, que las mismas no tuvieron una definición dentro de la Ley de Invenciones y Marcas, ni siquiera en su reglamento.

- CAPITULO SEGUNDO -

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REGULACION EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I.- EN MEXICO.

A.- Fundamento Constitucional.

En el presente apartado, conoceremos los antecedentes históricos de la Propiedad Industrial en nuestro país, dentro de las diversas Constituciones que han estado vigentes en el mismo, desde la primera Constitución que rigió en nuestro país, hasta la que se encuentra en vigor hoy en día.

1.- Constitución de Cádiz.

La vigencia de ésta fue muy breve en México, por primera vez entró en vigor el 30 de Septiembre de 1812 y, fue derogada, cuando Fernando VII, por decreto de 4 de Mayo de 1814, estableció el absolutismo; volvió a entrar en vigor en el año de 1820, jurándola el Virrey Apodaca, el 31 de mayo del mismo año. Esta Constitución fue básicamente centralista (1).

(1) MORENO DIAZ, Daniel; Derecho Constitucional; Editorial Pax-México; México, 1985; p. 89.

Esta constitución estuvo constituida por 384 artículos, de los cuales ninguno contenía antecedentes en lo que a materia de propiedad industrial respecta.

2.- Constitución de 1824.

La comisión encargada de elaborar la Constitución, presentó el día 23 de Noviembre de 1823, el Acta Constitucional, la cual es el antecedente de dicha Constitución. El Acta constaba de 36 artículos, dentro de los cuales no existe un antecedente referente a la materia de propiedad industrial; misma que se terminó de discutir el día 31 de Enero de 1824. Sin embargo, cabe señalar, que el término "patente" si fue utilizado en dicha Acta, aún cuando con referencia a una institución totalmente diferente.

El artículo 13 señaló las facultades del Congreso, dentro de las cuales encontramos la fracción XIV, que manifestaba lo siguiente:

XIV.- Para conceder "patentes de corso" y declarar buenas y malas las presas de mar y tierra.

Las patentes de corso, eran las autorizaciones que se daban para ejercitar el corso contra el enemigo, o sea, la piratería (2).

EL proyecto de Constitución Federal fue presentado al Congreso el 10. de Abril de 1824, tomando el nombre de "Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"; éste fue aprobado el 4 de Octubre y publicado el 5 del mismo mes y año (3).

(2) ALVARADO NAVARRETE, Rolando; Tesis Profesional, Estudio General de las Patentes de Invención; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1990; p. 6.

(3) MORENO DIAZ, Daniel; Ob. Cit.; p.p. 119 y 120.

Al respecto, dicha Constitución tuvo en su artículo 50 fracción I una disposición, que considero muy importante, pues sí bien es cierto, que no hablaba sobre Propiedad Industrial, la podríamos considerar como un antecedente de la misma, ya que comprende aspectos del denominado Derecho Intelectual, que como ya se estudió en el capítulo anterior es la rama de la que se deriva la Propiedad Industrial.

Art. 50.- Las facultades del Congreso General son las siguientes:

I.- Promover la ilustración; asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de sus respectivas obras....

3.- Bases Constitucionales de 1836.

El Congreso Constituyente, encargado de elaborar el proyecto de reformas a la Constitución de 1824, concluyó con éste, el día 2 de Octubre de 1835, dándosele el nombre de "Bases Constitucionales", después de arduas discusiones; mismo que entró en vigor el día 15 de Diciembre del mismo año (4). Dicho proyecto se encontró constituido por catorce artículos, que no tocaban en absoluto la materia de Propiedad Industrial.

La Constitución de 1836, se conoció también como "Siete Leyes Constitucionales", por estar integrada por siete estatutos, misma que fue expedida el día 30 de Diciembre de 1836 (5).

El antecedente existente en materia de Propiedad Industrial, contenido en dicha Constitución, lo encontramos en la Cuarta Ley Constitucional y fue el siguiente:

(4) MORENO DIAZ, Daniel; *Ibidem*; p.p. 133 a la 135.

(5) MORENO DIAZ, Daniel; *Ibidem*.; p.p. 135 y 136.

Art. 17.- Son atribuciones del Presidente de la República:

XXXIV.- Conceder privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes.

Si bien es cierto, la presente disposición no hacía mención expresa en materia de Propiedad Industrial, se puede considerar que los privilegios que menciona, se le pueden otorgar a un inventor, artista, etc., para poder explotar su creación u obra en forma exclusiva.

4.- Bases Orgánicas de 1843.

En el mes de diciembre de 1842 el Poder Ejecutivo, a cargo de Nicolás Bravo, designó a ochenta notables hombres, designados con el nombre de "Junta Nacional Legislativa", para elaborar lo que se conocería posteriormente con la denominación de "Bases Orgánicas" (6).

Dicha Junta, comenzó sus funciones el 16 de Enero de 1843, con la creencia de que si solamente reformaba las "Bases Constitucionales" iba a ver menguados sus poderes, razón por la cual decide dar vida a una Constitución completa, misma que se dio a conocer el 14 de julio del mismo año, bajo la denominación de "Bases de Organización Política de la República Mexicana".

En dichas bases, encontramos el siguiente antecedente en materia de propiedad Industrial:

Art. 87.- Corresponde al Presidente de la República:

(6) MORENO DIAZ, Daniel; *Ibidem.*; p. 143.

XXVII.- Conceder privilegios exclusivos, conforme a las leyes, a los inventores, introductores ó perfeccionadores de algún arte ó industria útil a la Nación (7).

5.- Acta de Reforma de 1847.

Para finales del año de 1846, se reunió el Congreso que se encargaría de dar al país una nueva Constitución, sin embargo, el 4 de abril de 1847, se solicitó por mayoría, que se declarara como única y legítima Constitución del país la de 1824, mientras no se publicaran todas las reformas que determinara hacerle el Congreso (8).

El Acta de Reformas, que restableció la mencionada Constitución de 1824, con algunas reformas, fue jurada el 21 de Mayo del mismo año; el proyecto constaba de 22 artículos los cuales fueron elevados a 30, de los que ninguno contenía disposiciones en materia de Propiedad Industrial (9).

6.- Constitución de 1857.

Siendo Presidente sustituto de la República Don Ignacio Comonfort, el 16 de Octubre de 1855, se expidió la convocatoria para el Congreso, inaugurándose así las sesiones, el 18 de Febrero de 1856, optándose en principio por volver a la Constitución de 1824, pero existiendo

(7) LEGISLACION Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde la Independencia de la República, Tomo II; Edición Oficial; Imprenta del Comercio a cargo de Dublón y Lozano Hijos; México 1876; p.p. 436 y 437.

(8) MORENO, DIAZ Daniel; Ob. Cit.; p. 145.

(9) LEGISLACION Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde la Independencia de la República, Tomo II; p.p. 275 a la 279.

oposición al respecto, debido a que el pensamiento mexicano había sufrido una honda transformación; sobre todo si se toma en consideración, que la carta de 1824 carecía de declaración de derechos humanos, consignaba la intolerancia religiosa y dejaba vivos los fueros del ejército de la Iglesia (10).

Los trabajos de la Asamblea Constituyente terminaron en Febrero de 1857. La Constitución fue firmada el día 5 de Febrero de ese año y, el Presidente Comonfort hizo el juramento ante el Congreso, que la promulgó con toda solemnidad, el 12 de Febrero de 1857 (11).

En esta Constitución se registran los siguientes antecedentes en materia de Propiedad Industrial:

Art. 28.- No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección industrial. Exceptuándose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que con tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Art. 72.- El Congreso tiene la facultad:

XXVI.- Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados a la patria o a la humanidad y privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

7.- Constitución de 1917.

Los trabajos para la elaboración de la presente Constitución, comenzaron el día 10. de Diciembre de 1916,

(10) MORENO DIAZ, Daniel; Ob. Cit.; p. 167.

(11) MORENO DIAZ, Daniel; Ibidem; p. 168.

siendo el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista el señor Carranza, mismo que pronunciara un discurso y entregara al Congreso un Proyecto de Constitución, carente de los artículos que le dan renombre a la presente Constitución.

Los trabajos del Congreso Constituyente, concluyeron el día 31 de Enero de 1917 y, dieron como resultado la Constitución vigente, promulgada el 5 de Febrero de 1917 (12).

Las disposiciones en materia de Propiedad Industrial, que contiene la Constitución vigente, son las siguientes:

Art. 28.- (...) En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos(...). Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

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

B.- Reglamentación de la Materia.

(12) MORENO DIAZ, Daniel; *Ibidem*; p.p. 241, 255 y 256.

En el presente apartado, citaré a los diversos Códigos y Leyes que en su momento contemplaron disposiciones acerca de la materia de Propiedad Industrial.

1.- Legislación en Materia de Patentes.

A continuación veremos, las disposiciones referentes exclusivamente a la materia de patentes, que han contenido las diversos Códigos y Leyes que en su momento estuvieron vigentes en nuestro país.

a) Código de Comercio de 1854.

Este Código fue decretado por el Presidente Antonio López de Santa-Anna, teniendo una vigencia muy breve, debido a que establecía la existencia sobre todo, de un Tribunal Especial.

Por lo que respecta a invenciones, dicho Código utilizó la palabra "patente", en el Libro Primero, denominado "De los Agentes de Fomento", pero tal palabra la utilizó para referirse al permiso que deberían de obtener los comerciantes y corredores para ejercer la profesión, así como para referirse al impuesto que deberían de pagar los corredores de comercio al obtener el permiso para ejercer dicha profesión (art. 6, 14 y 85).

b) Código de Comercio de 1884.

Este Código, contempló en sus cinco libros, disposiciones relativas a la Propiedad Mercantil; en su Título Primero las disposiciones generales aplicables a la Propiedad Mercantil; en el Título Segundo, disposiciones

referentes a las marcas de fábrica; en el Título Tercero, disposiciones relativas a los nombres comerciales; en el Título Cuarto, disposiciones relativas a las muestras y, en el Título Quinto, se establecían los términos para reclamar la propiedad mercantil (13).

A continuación transcribo los artículos, que a juicio del suscrito, resultan ser las disposiciones más sobresalientes en lo que a dichos Títulos corresponden. Esto con independencia de estudiar en su oportunidad, la materia de signos distintivos.

Art. 1403.- Los bienes muebles é inmuebles, títulos y acciones de un comerciante ó sociedad mercantil, quedan sujetos por regla general, en todo lo relativo á la adquisición, conservación y pérdida de su propiedad, á las reglas de derecho común con las modificaciones determinadas en este código. Esta disposición es igualmente aplicable á las naves y demás bienes a que se refiere el libro 3o.

Art. 1404.- La ley reconoce la propiedad de los privilegios concedidos en debida forma; y si de ellos hace el inventor un uso mercantil, celebrando contratos con diversas personas para su explotación, ó recibiendo una renta por su uso y aplicación, gozará de los privilegios del derecho comercial.

Art. 1405.- Se reconoce igualmente la propiedad industrial de que se hace uso mercantil en establecimientos abiertos con ese objeto.

Art. 1410.- En general, toda negociación de comercio da una propiedad mercantil a su dueño.

(13) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos de 1884:
Tipografía de Gonzalo A. Esteve; México, 1884; p. 364.

Art. 1418.- Todo fabricante tiene el derecho de poner á sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en su nombre ó el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad ó localidad en que se haga la fabricación, ó en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas ó envases.

Art. 1419.- El comerciante tiene propiedad de sus marcas, y ninguno otro podrá usar las mismas.

Art. 1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y esta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use ya por otra persona, ó no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos.

Art. 1424.- El nombre de un comerciante ó fabricante forma parte de su propiedad mercantil, y por lo tanto no puede ser usurpado por otra persona.

Art. 1425.- Para que el nombre forme ó constituya propiedad, es necesario que se use entero y no con iniciales ó abreviaturas que puedan confundirlos con otros.

Art. 1427.- Nadie pueda usar el nombre ó la razón ajenos, ni en sus documentos, ni en sus mercancías, ni en sus manufacturas.

Art. 1434.- Muestra de un establecimiento mercantil es su designación materia; y exterior por medio de una inscripción ó signo cualquiera, que tiene por objeto distinguirlo de otros de la misma especie.

Art. 1437.- La muestra puede componerse, del nombre del comerciante ó de la razón social del establecimiento, de un signo ó pintura, ó de cualquier inscripción.

Art. 1441.- Hay usurpación de muestra ó marcas:

1.- Cuando se usa muestra ó marca enteramente igual.

2.- Cuando resulta grande analogía, porque las palabras más importantes de una muestra ó marca se repitan en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente.

3.- Cuando la nueva muestra ó marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra.

4.- Cuando las diferencias son puramente gramaticales.

5.- Cuando consistiendo la muestra ó marca en dibujos ó pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

Art. 1442.- El término de un año para reclamar las acciones civiles que procedan, de la usurpación de nombres, marcas ó muestras, será el de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación.

Art. 1443.- El término para entablar acción penal por usurpación de nombre, será el de 3 meses desde que esta sea concedida.

Art. 1444.- El término para reclamar la acción penal por usurpación de marca, será el de dos meses contados desde el día en que se tenga la noticia.

Art. 1445.- El término para reclamar la acción penal por usurpación de muestra será de un mes desde que se tuvo conocimiento de ella; y no podrá ejercitarse sin que preceda conciliación, cesando la acción penal si el demandado conviene en este acto en cambiar su muestra, y lo verifica antes de los 8 días siguientes.

c) Código de Comercio de 1890.

En su Título Segundo, denominado "De las Obligaciones Comunes a Todos los que Profesan el Comercio", Capítulo II "Del registro de Comercio, encontramos que regula la Propiedad Industrial de la siguiente forma:

Art. 21.- En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad, se anotarán:

XIII.- Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica.

d) Ley de Patentes de Invención del año de 1820.

La primera ley general dictada en México, fue la de las Cortes Españolas de 2 de Octubre de 1820, para asegurar a los inventores y perfeccionadores de algún invento, sus derechos (14).

e) Ley de Patentes de Invención del año de 1832.

(14) ALVARADO NAVARRETE, Rolando; Tesis Profesional; Ob. Cit.; p. 9.

Al respecto, el Maestro César Sepúlveda, sostiene que esta Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria, fue simple y primitivo y en realidad solamente estipuló unas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos; en él se percibió la influencia colonial española, sin embargo, sostiene el propio Maestro Sepúlveda, que dicha ley no constituye un antecedente técnico serio (15).

f) Ley de Patentes de Invención del año de 1890.

Esta Ley se denominó, "Ley de Patentes de Privilegio" y, fue dada a conocer el día 7 de Junio de 1890, misma que constituyó un dispositivo legal interesante; pues el concepto de patentabilidad que daba esta ley, fue tomado de la ley francesa de 1844, concepto que continuó vigente, más o menos intacto, hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1943 (16).

Esta ley, sufrió una reforma el 27 de Marzo de 1896, misma que introdujo algunas novedades técnicas para facilitar su reglamentación.

g) Ley de Patentes de Invención del año de 1903.

Esta ley, llevo como nombre durante su vigencia el de "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", expedida el 25 de Agosto de 1903. Esta ley estuvo influenciada por las diversas corrientes internacionales vigentes en esa época, relativas a la Propiedad Industrial; pues retomó conceptos que se dieron a conocer desde la Convención de Unión de Paris de 1883, hasta la Revisión de Bruselas de 1900.

(15) SEPULVEDA, César; El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; Editorial Porrúa; México, 1981; p. 1.

(16) SEPULVEDA, César; Ibidem; p.p. 1 y 2.

Considero que esta ley, fue mucho más técnica y moderna que las anteriores, pues en ella se contempla ya a los nombres y avisos comerciales.

h) Ley de Patentes de Invención del año de 1928.

Esta ley fue expedida el 27 de Junio de 1928, bajo el nombre de "Ley de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales".

En ella se estableció el examen que se debería practicar sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran. No reguló un concepto de lo que se debería entender como novedad absoluta, respecto al examen técnico de ellas; estableció un examen extraordinario de la novedad de las invenciones, el cual se practicaba sobre las patentes que se otorgaron cuando estaba en vigencia la ley de 1903, así como las concedidas de acuerdo a la propia ley de 1928. La declaración administrativa de invasión de patente podía atacarse a través de un procedimiento de revocación, que se tramitaba por conducto de los jueces de Distrito. Se creó un procedimiento civil sumario para dirimir las controversias civiles, suscitadas con motivo de la aplicación de la Ley (17).

Aunque la presente ley resulta ser copia en algunos aspectos de la ley de 1903, la misma introdujo algunos aspectos nuevos, como es el caso de declarar el uso obligatorio de la marca para ciertos artículos; impuso algunas restricciones respecto a lo que debería de considerarse como marca. En materia de patentes también introdujo un sistema similar al de las marcas; en lo que respecta al procedimiento de revocación de las resoluciones

(17) SEPULVEDA, César; *Ibidem*; p. 2.

administrativas, y dispuso normas para un procedimiento civil ante los tribunales de competencia federal.

1) Ley de Patentes de Invención del año de 1943.

Esta ley fue considerada un dispositivo legal muy moderno, ya que concedía una protección muy amplia a los titulares de los derechos (18). En esta ley se tomaron en cuenta las disposiciones que existieron respecto a la materia, desde el Convenio de Unión de París, hasta la Revisión de Londres de 1934; sin embargo el Maestro Cesar Sepúlveda, sostiene que esta ley tiene deficiencias, nociones impropias y, defectos notorios en la técnica legislativa.

De la presente ley, se tomaron la mayor parte de las disposiciones para crear la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el mismo maestro César Sepúlveda, sostiene que esto fue un error por parte de los legisladores de la época, ya que se recurrió al criticable procedimiento de efectuar "parches", sin hacer las correspondientes adecuaciones y, con esto se dejaron de resolver algunos problemas, ya que inclusive se suprimieron secciones de la ley, sin sustituirlas por nuevas disposiciones. Con esto no se quiere decir que la presente ley haya sido del todo mala, ya que tuvo una vigencia de treinta y tres años, y fue a través de su constante aplicación que se formó un cuerpo considerable de jurisprudencia y práctica administrativa.

2.- Legislación en Materia de Signos Distintivos.

En el presente inciso citaré, los diversos Códigos y Leyes que han estado vigentes en nuestro país, y que han

(18) SEPULVEDA, César; *Ibídem*; p.p. 3 y 4.

regulado todo lo que se refiere a la materia de la Propiedad Industrial, en lo que respecta a los Signos Distintivos.

a) Código de Comercio de 1854.

Este Código fue promulgado por Don Antonio López de Santa Ana, en el año de 1854, por medio de este código, se hicieron reformas importantes en materia mercantil, las cuales fueron copiadas del nuevo Código Español. Pese a dichas reformas, este código tuvo una vigencia muy corta, debido a que establecía un tribunal especial y ese tipo de tribunales fueron suprimidos, sin embargo en algunos Estados continuó vigente.

El presente código, no contiene disposiciones especiales en lo relativo a las marcas, pero los artículos que hacían referencia a ellas son los siguientes: 125, 137, 138, 189-6o., 276-1o., 318-2o., 500, 525, 609-5o., y 638.

Las marcas según el maestro Nava Negrete, de acuerdo al contenido de estos artículos, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así como también su empleo constituía un medio de control y garantía en circulación de las mercancías (19).

Por último, cabe señalar que hasta antes de la expedición de nuestro segundo Código de Comercio, los propietarios de las marcas, presentaban solicitud de registro o depósito de ellas, ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria; y si bien no había ley que lo prescribiera o lo vedara, la mencionada Secretaría estableció

(19) NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1985; p. 44.

el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados y para fines convenientes (20).

b) Código de Comercio de 1884.

Este código contuvo un capítulo denominado "De la Propiedad Industrial", por medio del cual se reguló por primera vez en México, de manera especial las marcas de fabrica.

El Maestro Nava Negrete, sostiene que el legislador mexicano tuvo una visión certera y progresista, al considerar que las normas sobre derecho de la propiedad industrial en especial las marcas, nombres comerciales y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación corresponde al código de comercio (21).

El código de comercio estipuló, que el fabricante tenía el derecho de poner a sus productos para distinguirlos de los demás, una marca especial; pudiendo constituirse con el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se fabrique el producto. Estableciendo además, que para adquirir la propiedad de una marca, se debería depositar previamente, ante la Secretaría de Fomento, la cual concedería la propiedad, siempre y cuando la marca no la haya usado o adoptado otra persona, o no sea semejante a otra al grado que pudiese producir alguna confusión. También estableció el pago de daños y perjuicios cuando existiese una falsificación de marca; el período para reclamar las acciones civiles cuando existiese usurpación de marca, era de un año contado a partir de la usurpación y, de dos meses para ejercer la acción penal.

(20) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibidem*; p. 44.

(21) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibidem*; p. 47.

c) Código de Comercio de 1890.

Al respecto cabe señalar, que dicho código no incluyó de manera especial, disposiciones que regularan a las marcas, ya que dicho código entró en vigor, al mismo tiempo que la Ley de Marcas de Fábrica.

Unicamente cabe destacar, que dicho Código mantuvo la obligación por parte de los comerciantes, de inscribir en el Registro Público del Comercio los títulos de Propiedad Industrial.

d) Ley de Marcas de Fábrica del año de 1889.

Esta ley comenzó a regir, a partir del 10. de enero de 1890, teniendo su antecedente en la Ley Francesa de 23 de junio de 1857, sobre las Marcas de Fábrica y el Comercio.

Entre las consideraciones más importantes de la Ley de Marcas de Fábrica encontramos las siguientes:

* Definió en su artículo 10, a la marca de fábrica, como "cualquier signo que determine la especialidad para el comercio de un producto industrial".

* En su artículo 40, estableció el derecho que tenía un nacional o extranjero, de poder usarla en forma exclusiva dentro de la República.

* Estableció un procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica.

* En su artículo 80, estipuló que el primero que hubiese usado legalmente una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. Señalando para el caso de existir controversia sobre la marca, que la propiedad

pertenecería al primer poseedor, o bien, si la posesión no se pudo comprobar, pertenecería al primer solicitante.

* La duración del registro de la marca, era por tiempo indefinido, pero se entendería abandonada, por la clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, fabrica o negociación, que la hubiere empleado.

* Reguló también disposiciones sobre la nulidad de las marcas, publicidad de las marcas, falsificación de las marcas entre otras (22).

El impacto que tuvo esta ley, de acuerdo al discurso presentado por el Ingeniero Manuel Fernández Leal, - Secretario de Estado y de Despacho de Fomento, Colonización e Industria, - ante el Congreso de la Unión, en el período de 1892 a 1896, se señaló textualmente de la siguiente manera:

"Esta ley mereció la mejor acogida del comercio y de la industria; las solicitudes de registro de marcas se multiplicaron; en numerosos casos litigiosos se han podido palpar las enormes ventajas del registro para dirimir las contiendas privadas, así como su eficacia para reprimir el fraude industrial y comercial, y por último, aunque modestos, los productos del registro han venido a aumentar los ingresos del Erario. Es ésta una ley de las más benéficas, y de cuya perseverante aplicación deben esperarse grandes resultados" (23).

e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del año de 1903.

La gran cantidad de relaciones en materia comercial e industrial, tanto nacionales como internacionales, además de

(22) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibídem*; p.p. 50 a la 52.

(23) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibídem*; p. 53.

los diversos criterios legislativos que imperaban ya para esa época, sobre comercio y propiedad industrial, dieron como resultado que se tuvieran que derogar la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, y la Ley de 7 de junio de 1890, sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores, la cual era una copia de las leyes belga y francesa, sin ninguna adaptación a nuestro país.

Pór decreto de 28 de mayo de 1903, se autorizó al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre Patentes de Invención y, Marcas de Fábrica. Con tal motivo, el Ejecutivo tuvo a bien expedir el 25 de agosto de 1903, la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, dándose a conocer su reglamento hasta el 24 de septiembre del mismo año.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, establece entre las principales disposiciones:

* Su artículo 10. definía a la marca como el signo o denominación característica y peculiar, usada por el industrial, agricultor o comerciante, en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

* Establecía que para obtener el uso exclusivo de la marca, era necesario su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas, de acuerdo a las formalidades que la ley establecía.

* Establecía aquello que podía constituir una marca y, los signos y medios materiales no registrables.

* Establecía que todo nacional, extranjero, sociedad, compañía y en general toda persona moral podía registrar una marca.

* Contenia un procedimiento para el registro de marcas.

* Regulaba lo relativo al certificado de registro de una marca, el cual constituía el título que acreditaba el uso exclusivo de la marca.

* Establecía el derecho de prioridad.

* La duración del registro de marca era indefinido, pero tenía que renovarse cada veinte años.

* Además, esta ley contenía disposiciones que hablaban sobre la nulidad de la marca, obligaciones del titular de la marca, del examen administrativo; por primera vez, se reguló sobre los nombres y avisos comerciales y la publicación de éstos, entre otras disposiciones (24).

f) Ley de Marcas y Avisos Comerciales del año de 1928.

Dicha ley establecía las siguientes disposiciones:

* Aún cuando no se determinó una definición de lo que debería entenderse por marca, el Maestro Nava Negrete, al analizar la presente ley, nos da la siguiente definición: "la marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca".

* Estableció como medio para adquirir el derecho exclusivo de uso de marca, únicamente su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial y, reconoció el derecho adquirido por un usuario extraregistro, siempre y cuando haya explotado la marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro.

(24) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibidem*; p.p. 60 a la 66.

* Definió lo que podía constituir una marca, además de establecer los signos o medios materiales no registrables.

* Señaló al igual que las leyes anteriores, que los sujetos del derecho de marca podían ser los nacionales, los extranjeros, las sociedades, las empresas y en general cualquier persona moral.

* Fijó con mayor exactitud los requisitos legales que se deben cumplir para registrar una marca. Pudiendo el interesado, acudir a los tribunales cuando la Oficina de Patentes y Marcas, le notificaba que los documentos presentados para el registro de la marca no cumplían con los requisitos legales.

* Concedió al titular de la marca, el derecho de ejercitar las acciones civiles y penales en contra de las personas que invadan sus derechos respecto de la marca.

* Al igual que las leyes anteriores, estableció el derecho de transmitir la marca registrada, con la salvedad de que para producir efectos frente a terceros, debería de inscribirse en la Oficina de la Propiedad Industrial.

* Estableció en materia de derecho de prioridad, la posibilidad de ampliar el término para ejercitar éste, ahora por seis meses, ya que anteriormente, era de cuatro meses.

* Estipuló la obligación de acompañar a la descripción de la marca, la descripción de los artículos a los cuales se le iba a aplicar la misma.

* La duración del registro de la marca, sería de veinte años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Departamento de la Propiedad Industrial; el plazo podía ser renovable por un tiempo indefinido.

* Otras disposiciones que reguló fueron relativas a su publicidad, a la nulidad y extinción de las marcas (25).

g) Decretos en Materia de Marcas.

Existieron además, varios decretos relacionados con la utilización de las marcas a saber:

- Decreto de 10 de mayo de 1949, por el que se Declara Obligatorio el Uso de Marcas para las Medias "Nylon" y otras Fibras Artificiales Sintéticas.

Este decreto fué publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día martes 24 de Mayo de 1949, siendo entonces Presidente de la República el Licenciado Miguel Alemán.

Dicho decreto se expidió con el propósito de regular el comercio indebido en la venta y distribución de este producto, originado por la falta de determinación de su procedencia, lo que ocasionaba que el público pagara precios más altos, que no correspondían a la calidad del nylon. Por ello fue necesario regular la producción y distribución, para promover la sana competencia, a fin de que redituara beneficios económicos al consumidor y la industria.

El decreto en sus cinco artículos que lo conformaban estableció la obligación de usar las marcas en las medias de nylon y otras fibras artificiales, ya sea en forma impresa o tramada, no importando inclusive, que la marca no estuviera registrada.

Las medias de producción nacional, debían usar la leyenda "Hecho en México", el nombre, y el domicilio de la

(25) NAVA NEGRETE, Justo; Ibidem; p.p. 76 e la 84.

fábrica en la que se elaboró el producto. Concediéndoles a los productores un plazo de treinta días, para realizar lo dicho con anterioridad y, se estableció una multa para el caso de incumplimiento (26).

- Decreto de 22 de Septiembre de 1952, que Declara Obligatorio el Uso de Marcas para todos los Artículos de Plata Labrada. Plateados o de Alpaca, que se elaboren en la República o que se Pongan a la Venta en Ella.

Dicho decreto apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día sábado 29 de Septiembre de 1952, siendo entonces presidente de la República el Licenciado Miguel Alemán.

Dicho decreto se expidió con el propósito de regular el comercio indebido en la venta y distribución de este producto, originado por la falta de determinación de su procedencia, lo que ocasionaba que el público pagara precios más altos, que no correspondían a la calidad del metal. Por ello fue necesario regular la producción y distribución para promover la sana competencia, a fin de que redituara beneficios económicos al consumidor y a la industria.

El decreto constó de ocho artículos, los cuales establecían la obligación a cargo de los productores de artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboraran en la República, de usar la marca en ellos, estuviera o no registrada; indicar el nombre del productor y lugar de su establecimiento; señalar la ley del metal fino con que esté elaborado el producto; poner la leyenda "Hecho en México", cuando ocurriera tal supuesto.

(26) Diario Oficial de la Federación; 24 de Mayo de 1949; Secretaría de Gobernación; México, 1949; p.p. 2 y 3.

El presente decreto concedía un plazo de 180 días para cumplir con estos requisitos; para el caso de incumplimiento establecía una sanción de diez a diez mil pesos, los cuales se duplicarían en caso de reincidencia; esta pena se le podía imponer también a los comerciantes y productores que mañosamente marcaran el producto con una ley superior a la que realmente le correspondía (27).

- Decreto de 22 de Septiembre de 1952, que Declara Obligatorio el Uso de Marcas en los Artículos de Viaje y Otros que se Fabriquen con Piel en la República o se Pongan a la Venta en el Territorio Nacional.

Por lo que se refiere al citado decreto, el mismo apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día Sábado 4 de Octubre de 1952, siendo entonces Presidente de la República el Licenciado Miguel Alemán.

Dicho decreto se expidió con el propósito de regular el comercio indebido en la venta y distribución de este producto, originado por la falta de determinación de su procedencia, lo que ocasionaba que el público pagará precios más altos, que no correspondían a la calidad de los mismos. Por ello fue necesario regular la producción y distribución para promover la sana competencia, a fin de que redituara beneficios económicos al consumidor y la industria.

El decreto constó de cinco artículos entre los cuales se establecía el uso obligatorio de la marca en los artículos de viaje, cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarreras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas de argollas y blocks que se fabriquen total o

(27) Diario Oficial de la Federación; 29 de Noviembre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952; p.p. 2 y 3.

parcialmente con piel dentro de la República, o se pongan a la venta dentro del propio territorio nacional, estuviese o no registrada la marca. Además se establecía la obligación de indicar en dichos artículos el nombre y lugar donde se ubique la fábrica o taller donde se elaboró el producto, la Leyenda de "Hecho en México" cuando se trataba de productos de procedencia nacional; otorgando a los productores un plazo de 30 días para cumplir con lo que la normatividad señalaba, en caso de que no lo hiciesen estableció una pena de diez a diez mil pesos, la cual se duplicaría en caso de reincidencia (28).

- Decreto de 10 de Octubre de 1952, que Declara Obligatorio el Uso de las Marcas en las Prendas de Vestir que se Fabriquen en la República o se Pongan a la Venta en el Propio Territorio Nacional.

Este decreto se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el día 21 de Octubre de 1952, siendo entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Miguel Alemán.

Dicho decreto se expidió con el propósito de regular el comercio indebido en la venta y distribución de estos productos, originado por la falta de determinación de su procedencia, lo que ocasionaba que el público pagara precios más altos, que no correspondían a la calidad de las prendas de vestir. Por ello fue necesario regular dicha producción y distribución para promover la sana competencia, a fin de que redituara beneficios económicos al consumidor y la industria.

(28) Diario Oficial de la Federación; 4 de Octubre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952; p.p. 4 y 5.

El decreto constó de cinco artículos, entre los cuales se establecía al obligación de usar la marca estuviere o no registrada, en las prendas de vestir que se fabricaran total o parcialmente en la República o se pongan a la venta dentro del territorio nacional; mencionar el nombre y la ubicación de la fábrica o taller; poner la leyenda "Hecho en México" en los productos de procedencia nacional. Estableció de 30 días para cumplir con el mismo y, una pena de diez a diez mil pesos en caso de no cumplir con lo establecido en él, pena que se podía duplicar en caso de reincidencia (29).

3.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Esta ley abrogó a la Ley de Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación de misma fecha.

Dicha ley fue expedida por el entonces Presidente de la República, Licenciado Luis Echeverría Alvarez, por decreto de 30 de diciembre de 1975, el cual no fue publicado sino hasta el día 10 de Febrero de 1976, en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a que la Ley de Propiedad Industrial de 1942, ya no respondía a los problemas de aquellos días ni a los cambios que demandaba una época en la que, a la par que se definían nuevas formas de dominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo adquirirían cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia de las relaciones internacionales". Se trata pues, de eliminar los obstáculos

(29) Diario Oficial de la Federación; 21 de Octubre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952; p.p. 3 y 4.

que para nuestro desarrollo deriven de un inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial" (30).

El Doctor Víctor Carlos García Moreno, sostiene que esta iniciativa, partió del principio de que la Patente no es un derecho natural de propiedad como lo consideró el liberalismo, sino un privilegio que el Estado otorga y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los términos que el propio Estado decide considerarla. Pero la posición que sostiene el Doctor García Moreno, es que en una concepción moderna de la Propiedad Industrial, se parte de la base de que todo lo relacionado con las marcas y, sobre todo, con las patentes, tiene un carácter eminentemente social, ya que desde el momento en que el inventor solicita a la sociedad, a través del Estado, un privilegio de exclusividad monopólica para su novedad objetivada, es que está dispuesto a considerar su creación desde el punto de vista económico y social; se supera así la concepción meramente "privativista" o "civilista" de las invenciones y las marcas, como tradicionalmente se les había concedido, tanto a nivel nacional como internacional, para transformarse en una propiedad compartida con fines sociales, y, especialmente, como un instrumento de desarrollo económico de un país (31).

Esta ley regulaba en materia de Propiedad Industrial, a las Patentes de Invención, Certificados de Invención, a los Diseños Industriales (Modelos y Dibujos Industriales), Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales y a las denominaciones de origen, y todo lo que tuviera que ver con su inscripción y registro; publicidad, nulidad, vigencia,

(30) Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de Inventores y el Uso de los Signos Marcarios; Presidencia de la República; México, Diciembre de 1975; p. 1.

(31) GARCÍA MORENO, Víctor Carlos; La Nueva Ley de Invenciones y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Tomo XXXII; Universidad Nacional Autónoma de México; Enero-Junio; México, 1982; p.p. 3 y 4.

uso, la concesión y transmisión de derechos, infracciones, procedimientos administrativos, sanciones, recursos, etc.

Podemos adelantar aquí, con independencia de su estudio en el capítulo correspondiente, que dicha ley no regulaba a los modelos de utilidad, ni tampoco a los secretos industriales, lo que podríamos decir que ahora constituyen una novedad en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Con esto no se pretende dar un juicio aventurado de que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial sea mejor que la Ley de Invenciones y Marcas, sino de lo que se trata es de ir señalando las posibles diferencias que tienen un frente a la otra para al final poder dar una los avances y retrocesos de la ley vigente.

Por último, cabe señalar respecto a la citada ley, que la misma tenía hasta el momento de su abrogación, con 237 artículos.

4.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de Junio de 1991.

En el presente apartado, citaré a grandes rasgos, los motivos por los cuales surge la presente Ley, así como las relaciones que pudiese tener su creación con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, próximo a entrar en vigor el día 1 de enero de 1994.

a) Exposición de Motivos.

De acuerdo a la iniciativa de ley que el actual Presidente de la República, presentó al honorable Congreso de la Unión, el proyecto se formuló, para que sirva como uno de

los instrumentos legales necesarios para avanzar en el desarrollo económico del país y en esos términos se propone:

"Sentar las bases del desarrollo económico de México mediante la modernización de su aparato productivo y de comercialización, comprendiendo la elevación de su productividad, el mejoramiento de la calidad de sus productos, la introducción de nuevas tecnologías y la participación en la economía mundial.

Reconoce que para lograr un sano desarrollo económico, se deben alcanzar los objetivos sectoriales en: la internacionalización de la economía nacional; la promoción de las exportaciones; el fortalecimiento del mercado interno; la desregulación de las actividades económicas y el desarrollo tecnológico; condiciones necesarias para lograr la competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en la economía mexicana.

Dichos objetivos sectoriales, cuya consecución deben inducir la modernización industrial y del comercio exterior, justifican la necesidad de actualizar la infraestructura legal de la propiedad industrial en México "(32).

En este sentido la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados estimó que los cambios que introduce el proyecto de ley, en el régimen de la propiedad industrial, deben contribuir a apoyar:

Un proceso permanente de mejoramiento de la productividad, de la innovación industrial y de la tecnología en los sectores productivos. El nuevo régimen legal permite, por ejemplo, que el inventor de un proceso o producto industrial mejore su invención y que aquél o aquellos a quienes el titular de la patente autorice, puedan dirigir el

(32) Iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; Presidencia de la República; México, Junio 18 de 1991; p.p. 14 a la 17.

nuevo producto o el nuevo proceso industrial a la ampliación de sus mercados y al beneficio de la sociedad que lo use.

Una creciente satisfacción de las demandas de calidad de los consumidores. En opinión de esta comisión, la ley en proyecto, sirve para facilitar a los consumidores la selección óptima de los productos y servicios que adquieren o utilizan y, para disminuir el riesgo de que resulten defraudados por expectativas de una calidad que en realidad no exista.

Una inserción ventajosa de México en la economía internacional. La legislación que se propone elimina por ejemplo, la desventaja comparativa que México tiene frente a otros países que ofrecen protección y seguridad jurídica a la investigación, inversión y producción en diversas ramas o sectores de la tecnología industrial en los que actualmente nuestro país no protege con su legislación en vigor, que no resulte efectiva en lo que toca a la divulgación ilegal o al uso no autorizado de información tecnológica-industrial o comercial estratégico confidencial, para las empresa que desarrollen o generen esa información.

Un objetivo fundamental en la política tecnológica-industrial de México. Alcanzar y mantener la misma protección internacional de patentes, marcas y otras instituciones de propiedad industrial.

Así, esta comisión considera oportuno y conveniente adecuar la legislación de la materia, a fin de beneficiar a México con una mejor posición para vincularse a las nuevas tendencias que se aprecian en la economía mundial sobre comercio, inversión y tecnología.

b) Efectos.

Los efectos que produjo la entrada en vigor de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fueron los siguientes:

1) Se abrogó, la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de Febrero de 1976.

2) Se abrogó, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de Enero de 1892 y, 9 de Enero de 1990, respectivamente.

3) Se prevé la creación de un reglamento para la nueva Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia se derogará el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; sin que a la fecha hubiere sucedido, aún cuando se encuentra contemplada ya su publicación para el mes de septiembre del presente año.

4) Se prevé la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

5) Desaparecen los Certificados de Invención.

6) Se les otorga un plazo o período mayor de vigencia a varias figuras de la Propiedad Industrial.

7) Se introducen las figuras de el Modelo de Utilidad, el Secreto Industrial, las Marcas Colectivas y, las Franquicias en la legislación mexicana de la Propiedad Industrial.

De estos efectos que provocó la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Industrial, hablaremos en los capítulos correspondientes.

c) Su relación con el Posible Acuerdo Trilateral de Libre Comercio. Canadá- E.U.-México.

El 12 de Agosto de 1992, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime Serra; el Ministro de Industria, Ciencia y Tecnología y Comercio Internacional de Canadá, Michael Wilson; y la Representante Comercial de Estados Unidos, Carla Hills, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en una primera parte.

El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el fundamento del Tratado. Los tres países confirman su compromiso de promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio, También ratifican su convicción de que el TLC permitirá aumentar la competitividad internacional de las empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, en forma congruente con la protección del medio ambiente. En el preámbulo se reitera el compromiso de los tres países del TLC de promover el desarrollo sostenible, y proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos laborales, así como mejorar las condiciones de trabajo en los tres países.

Entre los objetivos y disposiciones iniciales del TLC, se establece formalmente una zona de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Estas disposiciones proveen las reglas y los principios básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que se fundará la interpretación de sus disposiciones.

Los objetivos del Tratado son: eliminar las barreras al comercio; promover condiciones para una competencia justa,

incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los países miembros del TLC lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, como los de trato nacional, trato de Nación más favorecida y transparencia en los procedimientos.

Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT y de otros convenios internacionales. Para efectos de interpretación en caso de conflicto, se establece que prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque existen excepciones a esta regla general. Por ejemplo, las disposiciones en materia comercial de algunos convenios ambientales, prevalecerán sobre el TLC, de conformidad con el requisito de minimizar la incompatibilidad de estos convenios con el TLC.

En las disposiciones iniciales se establece también, la regla general relativa a la aplicación del Tratado en los diferentes niveles de Gobierno de cada país. Asimismo, en esta sección se definen los conceptos generales que se emplean en el Tratado, a fin de asegurar uniformidad y congruencia en su utilización (33).

Por lo que se refiere al tema motivo del presente trabajo, las bases de negociación del Tratado establecen obligaciones sustanciales relativas a la propiedad intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales más importantes sobre la materia. Cada país protegerá adecuada y

(33) Cuestiones Internacionales; Revista de Política Internacional y Extranjera; Núm. 1; Año 1; Cambio XXI; Fundación Mexicana A.C.; México, Julio- Septiembre, 1992.

efectivamente los derechos de propiedad intelectual, con base en el principio de trato nacional y, asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras (34).

El Tratado debe definir compromisos específicos sobre la protección de:

* **Derechos de Autor:** que comprende la protección de los programas de cómputo como obras literarias y, las bases de dato como compilaciones; conceder derechos de renta para los programas de cómputo y fonogramas; estipular un plazo de protección de por lo menos 50 años para los fonogramas.

* **Propiedad Industrial:** la cual comprende los siguientes puntos:

- Conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos y agroquímicos;

- Eliminar cualquier régimen especial para categorías particulares de productos, cualquier disposición para la adquisición de los derechos de patentes y, cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de patentes que se otorguen localmente y en el extranjero;

- Brindar la oportunidad a los titulares de las patentes, para que obtengan protección en los inventos relativos a productos farmacéuticos y agroquímicos, que antes no estaban sujetos a ser patentados;

- Proteger a las marcas de servicios al mismo nivel que las de productos;

(34) SERRA PUCHE, Jaime; Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (Resumen); Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; México, 1992; p. 18.

- Proteger las señales codificadas emitidas por satélites, en contra de su uso ilegal;

- Proteger los secretos industriales en general, así como la protección contra la divulgación por parte de las autoridades competentes de resultados presentados por las empresas relativos a la seguridad y eficacia de sus productos farmacéuticos o agroquímicos;

- Proteger los circuitos integrados tanto en sí mismos, como a los bienes que los incorporen; y

- Proteger las indicaciones geográficas, para cubrir a los titulares de las marcas y evitar inducir al público a error.

También en el Tratado se incluyen obligaciones detalladas referentes a la propiedad intelectual sobre:

- Procedimientos judiciales para la puesta en práctica de los derechos de propiedad intelectual incluidas las disposiciones relativas a daños, suspensión precautoria y, en general, a los aspectos de legalidad en procedimientos; y

- El cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, incluidas las salvaguardas para prevenir el abuso.

El Licenciado Jaime Serra Puche, titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al concluir la negociación del TLC, argumento en su informe respecto a la Propiedad Intelectual, lo siguiente:

"La modernización tecnológica conlleva al abatimiento de costos medios de producción, el aumento de la calidad total de los productos y los procesos y, en general, el desarrollo eficiente de la inversión."

"Para apoyar las ventajas competitivas que se generan mediante mejoras tecnológicas y diferenciación de productos, conforme a lo requerido la apertura de la economía mexicana, el Congreso aprobó recientemente la legislación en materia de Propiedad Industrial. La nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ofrece protección jurídica a los distintos tipos de derechos de propiedad industrial a niveles similares a los que otorgan las legislaciones más avanzadas en la materia."

"De esta manera, la ley es un instrumento jurídico importante para inducir en las empresas del país a un proceso continuo de innovación tecnológica y mejoramiento de la calidad, así como para atraer del extranjero inversiones y tecnologías avanzadas, que permitan a México competir en la economía mundial."

"Asimismo, las recientes reformas a la Ley de Derechos de Autor estimulan la creatividad intelectual y evitan que, por medio de la piratería se despoje a los autores de los beneficios económicos que les corresponden."

"Juntas, la Ley de Propiedad Industrial y las reformas a la de Derechos de Autor hacen de México un país a la vanguardia en la materia, ya que ofrece protección efectiva a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual en un contexto de apertura y desregulación."

"En materia de Propiedad Industrial, el Tratado incorpora los avances legislativos mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y en otros foros multilaterales."

"Estados Unidos otorgará a México trato no discriminatorio en la protección de patentes. Además, las partes extenderán protección a circuitos integrados y a

variedades vegetales. Esto último estimulará la innovación en el campo mexicano."

"También impedirá que los productos comercializados en Estados Unidos y Canadá se ostenten de manera falsa como originarios de México cuando no lo sean. Ambos países reconocerán, asimismo, al Tequila y al Mezcal como productos distintivos de México y sólo permitirán su venta si se producen en nuestro país y cumplen con las normas mexicanas."

"En materia de Derechos de Autor, las partes también reafirmarán sus compromisos internacionales. Los programas de cómputo recibirán la misma protección que las obras literarias. Asimismo, se prohibirá la comercialización no autorizada de ciertas señales de satélite, incluyendo la de los aparatos destinados a su decodificación. Por su parte, las películas mexicanas que, en el pasado, se declararon en el dominio público en Estados Unidos por disposiciones administrativas, nuevamente recibirán protección y pago de regalías por su exhibición."

"Para asegurar la aplicación ágil y oportuna de las disposiciones, las partes establecerán mecanismos operativos para llevarlas a la práctica, con atención especial a las zonas fronterizas."

"Las disposiciones de este capítulo, aunadas a las de inversión y acceso a mercados, completan un marco idóneo de incentivos, ya que proporcionan seguridad jurídica, alentarán la innovación tecnológica y propiciarán el desarrollo de proyectos modernos, altamente competitivos, con gran capacidad de generación de empleos y divisas y, con una perspectiva de bienestar a largo plazo" (35).

(35) SERRA PUCHE, Jaime; Conclusión de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; México, 1992; p.p. 37 y 38.

Como veremos en los capítulos subsecuentes, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, contiene dentro de sus innovaciones las bases que se establecieron para la negociación del Tratado de Libre Comercio, en lo que a materia de Propiedad Industrial se refiere; lo que me lleva a concluir que nuestra Ley de Propiedad Industrial, fue creada con miras a la celebración y entrada en vigor de dicho Tratado.

II.- TRATADOS INTERNACIONALES.

A continuación citaré de manera breve, los Tratados Internacionales que existen en materia de Propiedad Industrial, que a juicio del suscrito considero son los más importantes y los más utilizados a nivel mundial.

A.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Del 20 de Marzo de 1883.

Este convenio es la base de la regulación internacional de la Propiedad Industrial, mediante él se creó la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Unión de París (36).

El Convenio, fue suscrito el 20 de Marzo de 1883, y ha sufrido concretamente, las siguientes revisiones: en Bruselas, el 14 de Diciembre de 1900; en Washington, el 2 de Junio de 1911; en La Haya, el 6 de Noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934 (entró en vigor el 10. de Agosto de 1938); en Lisboa, el 31 de Octubre de 1958 (entró en vigor el 4 de Enero de 1962); y la última sucedió en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967.

(36) ROMANI, José Luis; Propiedad Industrial y Derecho de Autor; Bosch Casa Editorial, S.A.; Barcelona, 1976; p.p. 25 a la 27 y 131 a la 145.

Dicho Convenio consta hasta la revisión de Estocolmo, de 30 artículos en donde regula: las Patentes de invención, incluyendo en ellas las patentes de introducción o importación, certificados de invención, patentes y certificados de adición; los modelos de utilidad; los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios; el nombre comercial; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen; así como represión de la competencia desleal (Art. 1).

1.- Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, quedando comprendidos aquellos nacionales que no formen parte de la Unión que tengan su domicilio, establecimiento industrial o comercios efectivos y serios en alguno de los países de la Unión (Arts. 2 y 3).

2.- El derecho de prioridad también lo consagra dicho convenio, en virtud del cual, quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, de dibujo industrial o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante. (12 meses para patentes de invención y los modelos de utilidad, y 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas). (Art. 4).

3.- Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión, por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. 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 (Art. 4 bis).

4.- En cada uno de los países de la Unión, no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

a) El empleo a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el caso del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen para las necesidades del navío;

b) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país (Art. 5 Ter).

5.- Las condiciones de depósito y registro de las marcas de fábrica o de comercio, serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión, no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en país de origen (Art. 6).

Por otra parte, toda marca regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es, en los demás países de la Unión salvo:

a) que afecte derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

b) cuando la marca de que se trate esté desprovista de todo carácter distintivo y otros supuestos similares; y,

c) cuando sean contrarias a la moral, al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público (Art. 6 Quinquies).

6.- El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio (Art. 8).

El citado convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de Julio de 1976.

B.- Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Del 14 de Julio de 1967.

El presente convenio se firmó, con el fin de contribuir a una mejor comprensión y colaboración entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del respeto a su soberanía e igualdad. Deseando estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la protección de la Propiedad Intelectual. Así como modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la protección de la Propiedad Industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonomía de cada una de las Uniones (37).

Este Convenio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día martes 8 de Julio de 1975, constando de 21 artículos.

Algunas de las disposiciones que considero importantes mencionar son:

(37) Diario Oficial de la Federación; 8 de Julio de 1975; Secretaría de Gobernación; México, 1985; p.p. 12 a la 14.

* Por medio del presente convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Art. 1).

* Los fines de dicha Organización son: fomentar la protección intelectual en todo el mundo, mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier organización internacional y, asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones (Art. 2).

* Para alcanzar sus fines entre otras cosas, fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en el mundo y armonizar las legislaciones de las naciones sobre la materia; podrá aceptar el tomar el cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la Propiedad Industrial, o el participar en esa administración; favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual (Art. 4).

* Establece la formación de una Asamblea General, formada por los Estados parte en el presente Convenio que sean miembros al menos de una de las Uniones (Art. 6).

* Además, establece la forma de como un Estado puede llegar a ser miembro del presente convenio; se establece como sede de la Organización Ginebra; contiene disposiciones referentes a las fianzas, notificaciones, vigencia, denuncias, entre otros (Arts. 10, 11, 15 y 18).

C.- Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
Del 31 de Octubre de 1958.

Mediante este convenio, se creó una Unión particular relativa a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, conocida como la Unión de Lisboa.

El presente convenio fue suscrito el 31 de Octubre de 1958, por los siguientes países: Cuba, España, Francia, la República Popular de Hungría, Israel, Italia, Portugal, la República Popular Rumana y la República Checoslovaca. Sin embargo, entró en vigor hasta el 25 de Septiembre de 1966, siendo revisado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967, y entrando en vigor esta revisión, el 31 de Octubre de 1973 (38).

El presente Arreglo establece entre otras disposiciones las siguientes:

1.- Los Estados miembros se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas a dicho título en el país de origen y registradas en la Oficina de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial (Art. 1).

2.- Define a la denominación de origen, como "la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos" (Art. 2).

3.- La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares (Art. 3).

4.- Establece que el registro de la denominación de origen se hará, en la Oficina para la protección de la Propiedad Industrial. En el mismo artículo, se establece un procedimiento para su registro (Art. 5).

5.- Las acciones necesarias para asegurar la protección de las denominaciones de origen, podrán ser ejercitadas en cada uno de los países de la Unión en particular, según la legislación nacional (Art. 8).

Por último, cabe señalar, que el presente Arreglo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día Sábado 11 de Julio de 1964, y el mismo consta de 14 artículos.

D.- Tratado de Nairobi Sobre la Protección del Símbolo Olímpico, Adoptado en Nairobi, Del 26 de Septiembre de 1981.

El presente tratado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día Viernes 2 de Agosto de 1985. Dicho Tratado está compuesto por 9 artículos y un artículo anexo (39).

Entre las disposiciones más importantes comentamos las siguientes:

1.- Todo Estado que es parte del presente Tratado, se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional (Art. 1).

(39) Diario Oficial de la Federación; 2 de Agosto de 1985; Secretaría de Gobernación; México, 1985; p.p. 12 a la 14.

2.- Establece que todo Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá ser parte del presente tratado mediante los requisitos que el mismo artículo establece (Art. 5).

3.- Por último, el Tratado nos dice que el Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden de izquierda derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean éstos empleados en uno o varios colores (Art. Anexo).

E.- Tratado de Cooperación Económica en Materia de Patentes.

Este Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, generalmente conocido por sus siglas PCT (Patent Cooperation Treaty); es un tratado multilateral, concluido en Washington en 1970.

Los objetivos principales de éste Tratado son: simplificar el procedimiento para la obtención de las patentes, en caso de que un solicitante desee adquirir patentes por su invención, en más de un país; y facilitar el trabajo de las administraciones nacionales encargadas de examinar y otorgar las patentes (40).

El presente Tratado, no es un tratado para la concesión de una patente supranacional, sino que, facilita únicamente, ciertas etapas de la tramitación de las solicitudes de patentes. El examen final de cada solicitud y la decisión de otorgar o no una patente es responsabilidad exclusiva de cada país. Es decir, este Tratado no afecta en nada la facultad

(40) BOGSCN, Arperd; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año VII; Núm. 16; México, Julio-Diciembre, 1969; p.p. 157 a la 165.

soberana que tiene cada país de rehusar o aceptar las solicitudes de patentes.

El PCT, es un simple Tratado de procedimientos, porque sólo se ocupará de ciertos aspectos preparatorios de la tramitación nacional, para la concesión de las patentes. El derecho sustantivo sobre las patentes y el procedimiento para otorgarlas queda fuera del ámbito del PCT y, por consiguiente no serían afectados por este.

La tramitación internacional bajo el PCT, se inicia con un depósito de una solicitud internacional.

La solicitud contendrá una descripción de la invención, juntamente con los dibujos, cuando fueren necesarios, y las reivindicaciones. Nombre del inventor y enumeración de los países en los cuales desearía el solicitante obtener una patente.

La solicitud, será depositada en la Oficina Nacional del solicitante, a la que se llama la "Oficina Receptora".

Las copias de la solicitud internacional, una vez depositadas serán comunicadas a la Oficina Internacional (BIRPI), con sede en Ginebra y, a la Autoridad de búsqueda competente. La finalidad de la búsqueda, es descubrir aquellas publicaciones que puedan afectar la novedad de la pretendida invención.

Actualmente existen cinco Organizaciones encargadas de la búsqueda internacional: Las oficinas nacionales de los Estados Unidos, Japón, en lo que eran la República Federal de Alemania y la Unión Soviética, así como el Instituto Internacional de Patentes de la Haya. Este Instituto, cabe señalar, atiende la búsqueda de los países que no son miembros del tratado.

El "Informe de Búsqueda Internacional", es el resultado de la búsqueda. Este informe, contiene las citas bibliográficas de los documentos que según el parecer de la Autoridad de Búsqueda, podrían tener importancia cuando las Oficinas nacionales de la propiedad industrial examinaran la solicitud.

El informe de búsqueda internacional, se comunicará en primer término al solicitante, junto con los documentos citados con anterioridad, a fin de que los examine y le permitan formarse un juicio sobre el valor de la invención y la posibilidad de obtener la patentabilidad o no en otros países. En caso de que continúe con el trámite, se le comunicará a la oficina nacional.

En toda solicitud internacional, se podrá invocar la prioridad de una solicitud nacional anterior que hubiese sido depositada durante el año que establece el Convenio de París para tal efecto, y con los requisitos que en el propio Convenio se señalan.

La Oficina Nacional de cada país designado, tendrá la obligación de no dar curso, ni examinar solicitudes internacionales, antes de la expiración de veinte meses, contados a partir de la fecha de prioridad, debido a que es necesario prever un lapso, después del depósito de la solicitud internacional, para permitir a las Autoridades de Búsqueda preparar sus informes.

Una vez que haya concluido el término de veinte meses, comenzará la tramitación nacional, como si no existiera el PCT. Si la solicitud internacional estuviese escrita en una lengua extranjera, el solicitante tendría que depositar en la Oficina Nacional una traducción de la solicitud y estaría también obligado a pagar las tasa nacionales previstas para las patentes en general.

El Tratado, también prevé un examen denominado "examen previo internacional", que se diferencia del examen de búsqueda, en que mientras en éste último se da un lista sólo de citas, en el primero se expresa una opinión sobre la novedad y otras características de la invención. El término de veinte meses se prolonga otros cinco, cuando se solicita éste tipo de examen.

Los efectos del PCT, a la fecha, son ahorrar tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero, a quien busca protección para su invento en varios países. Ya que con una sola solicitud depositada en su propio país, el solicitante obtiene los mismos derechos que él obtiene, hoy a través del depósito de solicitudes individuales en cada uno de los países en que desea protección.

F.- Tratado de la Patente Europea.

Como resultado de la Conferencia diplomática para la institución de un sistema europeo de expedición de patentes, celebrada en Munich, del 10 de Septiembre al 5 de Octubre de 1973, con la participación de 21 Estados, el 5 de Octubre de 1973, 14 de los 21 Estados suscribieron el Convenio sobre la patente europea (41).

Los Estados signatarios fueron: Alemania (República Federal), Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Posteriormente fue signado por Austria y Mónaco.

Al mismo tiempo que el Convenio, la Conferencia adoptó un Reglamento para su ejecución; un Protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones

(41) ROMANI, José Luis; Ob. Cit.; p.p. 79 y 80.

relativas al derecho a la obtención de la patente europea; un Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea de Patentes; un Protocolo sobre la centralización y la introducción del sistema europeo de patentes; un Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio; una Declaración relativa a la Sección 4a, párrafo 1 del Protocolo sobre la centralización; una Decisión relativa a ciertos trabajos preparatorios a la apertura de la Oficina Europea de Patentes; una Decisión relativa a la formación del personal de la Oficina Europea de Patentes; y por último, una Resolución relativa a la asistencia técnica a los países en vías de desarrollo.

El Convenio ofrece al inventor que desea proteger su invención en varios países europeos, la posibilidad de sustituir los diversos procedimientos de expedición de patentes nacionales, por un procedimiento único de expedición internacional.

La solicitud de patente europea deberá ser depositada en los organismos prevenidos en el artículo 75 del Convenio, en alemán, inglés o francés, y deberán designar los Estados contratantes en los que se solicita que la invención sea protegida.

La patente europea, una vez concedida, no constituirá otra cosa que un haz de patentes nacionales en los países designados, patentes que tendrán los mismos efectos y estarán sometidas al mismo régimen que las patentes nacionales en estos países. Ello no obstante:

1.- Las causas de nulidad de la patente europea, están reseñadas en el Convenio, de forma que ninguna legislación nacional puede prever la anulación de la patente por otros motivos, que los que enumera en forma taxativa el propio Convenio, y en especial su artículo 138.

2.- Si el objeto de la patente europea recae sobre un procedimiento, los derechos que confiere la patente se extienden a los productos obtenidos directamente por este procedimiento.

G.- Arreglo de Niza. Del 15 de Junio de 1957.

El Arreglo de Niza, que consiste en una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, surgió después de una serie de trabajos llevados a cabo por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesoras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con las oficinas nacionales de la propiedad industrial, adquiriendo el carácter de oficial, mediante un arreglo concluido entre los Gobiernos participantes en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza, el 15 de Junio de 1957, la cual fue revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo) (42).

Los países que forman parte de éste arreglo, se han constituido en una Unión Particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican una misma clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas.

La Clasificación Internacional que establece el presente arreglo, tiene un valor práctico. Cada uno de los países que lo forman deben aplicarla para el registro de las marcas, bien como sistema principal, bien como sistema auxiliar, y debe de figurar en las publicaciones oficiales de

(42) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Ginebra y Oficina Española de Patentes; Clasificación Internacional de Productos y Servicios, para el Registro de las Marcas, establecidas en virtud del Tratado de Niza; Tomo I; Sexta Edición; 1992.

sus registros, los números de las clases de la clasificación internacional a que pertenezcan los productos y servicios, para los que se registren las marcas.

El empleo de la Clasificación Internacional es obligatorio no sólo para los países que forman parte del Arreglo de Niza. También lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI, en virtud del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, o del Protocolo relativo al Arreglo de Madrid para el registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas, efectuado en virtud del Acuerdo relativo a la Creación de una Organización Africana de La Propiedad Intelectual (OAPI), y en virtud, de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas.

Las ventajas que representa la utilización de la clasificación de Niza, son las siguientes: (43)

1.- Cada país que utilice la clasificación de Niza, es libre de atribuirle en su territorio el alcance jurídico que considere oportuno. En particular, la clasificación no obliga a los países de la Unión de Niza, ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

2.- La utilización de la clasificación de Niza ofrece múltiples ventajas, tanto a la oficina nacional como al solicitante.

Desde el punto de vista de la oficina nacional que registra las marcas procedentes de algunos de los numerosos países que utilizan la clasificación de Niza, ésta permite, reducir notablemente los esfuerzos consagrados a la

(43) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, y Oficina Española de Patentes; Clasificación Internacional de Productos y Servicios, para el registro de las Marcas, establecidas en virtud del tratado de Niza; Tomo II; Sexta Edición; 1992.

clasificación y reclasificación, de los productos y servicios que constituyen el objeto de la solicitud.

En efecto, existen muchas posibilidades de que la solicitud de registro presentada por un solicitante, indique para los productos o servicios, la misma clasificación que se había indicado en la solicitud del país de origen. Como quiera que la clasificación indicada ha sido ya controlada o, en su caso, rectificada por la oficina nacional competente del país de origen, el control de la clasificación de los productos y servicios se verá, en consecuencia, facilitado en todo nuevo país en el que se solicite la marca.

3.- Otra ventaja derivada de la utilización de la clasificación de Niza, radica en que constituye para las oficinas nacionales y las agencias especializadas, en la búsqueda de anterioridades y, la vigilancia mundial de las marcas, un sistema uniforme que permite la creación de ficheros y archivos de base.

4.- Desde el punto de vista del solicitante, que desea proteger sus marcas, cada vez en un mayor número de países, la utilización de la clasificación de Niza de por las oficinas nacionales, le permite presentar sus solicitudes con referencia a un único sistema de clasificación. La preparación de las solicitudes se ve igualmente simplificada ya que, para la misma marca, la clasificación de los productos y servicios, será la misma, en todos los países que han adoptado la clasificación de Niza. Además, la existencia de la clasificación de Niza en varios idiomas, permite reducir considerablemente el trabajo de los solicitantes, cuando se trata de presentar una lista de productos o servicios en idioma distinto, del idioma del país de origen de la marca.

5.- Otra ventaja ofrecida por la clasificación de Niza, consiste en su puesta al día, y su modernización periódica,

realizadas de modo descentralizado y uniforme, por un Comité de Expertos en el que están representados, países de todos los continentes.

Por último, solo haré mención de que nuestro país no forma parte de éste Arreglo, pero sin embargo, adopta lo establecido en él, para clasificar el registro de las marcas que se otorgan en nuestro país, debido a la importancia y ventajas que como ya vimos, representa el Arreglo de Niza.

- CAPITULO TERCERO -

MODIFICACIONES IMPORTANTES EN MATERIA DE PATENTES Y
REGISTROS EN LA NUEVA LEY.

I.- DE LAS INVENCIONES.

A.- Generalidades.

El hombre a fin de satisfacer sus necesidades, tanto primarias como secundarias y, en la medida en que estas van aumentando, tiende a inventar procesos y productos que puedan satisfacer éstas, de una forma cada vez más rápida y más precisa; dichas invenciones son las que pretende proteger la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En principio, resulta necesario estudiar, lo que dicha Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial considera como una invención y, los requisitos que debe tener dicha invención para que sea considerada como tal.

Para los efectos de patentar un invento, debemos recurrir a la definición que nos da el artículo 16 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, respecto de lo que debemos considerar una invención para efectos legales.

Art. 16.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la

energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

Por otra parte, el artículo 15 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece los requisitos que debe llenar una invención para poder patentarla.

Art. 15.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

Por lo se refiere a lo que debe entenderse por "nuevo", el artículo 12 fracción I de la ley en vigor, define lo nuevo, como todo aquello que no se encuentre dentro del estado de la técnica; en otras palabras considero, que lo nuevo lo podemos entender como lo novedoso, como aquello que tenga a la fecha un significado, un uso, etc., diferente a una cosa que le hubiere precedido; es decir, la ley le da un significado más restringido que una definición común. Para entender mejor esto, citaré el ejemplo que da el Maestro César Sepúlveda: "Un objeto puede ser nuevo en el sentido ordinario de la palabra, pero no puede serlo para los ojos de la ley de patentes; v. gr.: una cámara fotográfica puede ser nueva, porque no haya sido usada todavía, pero en cambio, no es novedosa, porque se han vendido cámaras de la misma clase a lo largo de años (1).

Ahora bien, por lo que respecta al requisito de que debe de ser susceptible de aplicación industrial, se debe entender por tal, a la posibilidad de que cualquier producto

(1) SEPULVEDA, César; El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; Editorial Porrúa; México, 1981; p.p. 50-51.

o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios. El Maestro Cesar Sepúlveda (2), al respecto sostiene, que esto significa que el Estado concede el monopolio parcial de explotación, constituido por la patente o por el invento registrable, no como un premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida, pueda ser explotada por la industria, y pueda también, ser explotada libremente por la misma industria, a la expiración del término natural, o por no haber justificado su explotación o pueda asimismo, ser explotada por quien obtenga una licencia, obligatoria o no (3).

El artículo 17 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala otros requisitos que debe de tener la invención; estableciendo además, el que para determinar si una invención es nueva y resultado de la actividad inventiva, ésta no debe de estar comprendida dentro del estado de la técnica al momento de presentar la solicitud de la patente o el de la fecha de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica, todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa

(2) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 52.

(3) La Ley de Propiedad Industrial reconoce tres tipos de licencia a través de las que se puede conceder la explotación de una invención y, son las siguientes: La Contractual, que es la que concede el titular de la patente a cualquier persona mediante convenio (Art 63); La Obligatoria, la cual la otorga la Secretaría a cualquier persona que la solicite, siempre y cuando cumpla con lo requisitos que la misma ley establece, cuando el titular de la invención no la haya explotado en un término de tres años contados a la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años contados a partir de la presentación de la solicitud (Art 70) y; La de Utilidad Pública, que se dan cuando la Secretaría por causas de emergencia o seguridad nacional autoriza la explotación de determinados patentes, ya que si no lo hace, se corre el riesgo de que se encarezca o entorpezca la producción, o se dificulte la distribución del producto (Art 77).

fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley se realice con posterioridad.

Para poder comprender lo que debe entenderse por estado de la técnica, es necesario remitirnos a la fracción II del artículo 12, del ordenamiento multicitado, que establece: "al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se considerarán únicamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país".

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley vigente en estudio, establece que para determinar si una invención es o no nueva, no sólo habrá que tomar en cuenta a las invenciones que se han dado a conocer por cualquier medio, sino también incluir a las solicitudes de patente que se encuentren en trámite, presentadas en México con anterioridad a la fecha en que se presente la solicitud respecto del invento que se desea patentar, aunque estas se encuentren pendientes de publicación. La finalidad de esto, es evitar que exista una dualidad en lo que al concepto inventivo se refiere y, demostrar si realmente es nuevo el invento que se desea patentar.

En lo que respecta a la actividad inventiva, el citado artículo 17, no nos dice lo que se debe entender por ella, por encontrarse ya definido en la fracción III, del anteriormente citado artículo 12, que define la actividad inventiva, como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

La ley establece claramente, que no se puede considerar invención, a algo que ya se encuentra en el arte o en el

conocimiento de las personas, que pueda ser entendido por persona perito en la materia de que se trate la invención; la haya percibido o detectado, ya sea porque no constituye un gran esfuerzo intelectual o porque simplemente es el resultado del desarrollo natural de la invención de la rama industrial de que se trate.

B.- Clasificación Tradicional de las Invenciones.

Las invenciones, que constituyen el grupo de las creaciones industriales nuevas, o los títulos expedidos por éstas, de acuerdo a la naturaleza de las mismas, se clasifican en patentes, las cuales se han subdividido para su estudio, en patentes de invención, patentes de mejora, patentes de importación y patentes de adición; certificados de invención, modelos de utilidad y en diseños industriales, los cuales a su vez se subdividen en modelos y dibujos industriales; habiendo definido ya cada una de las figuras antes mencionadas, solamente me resta definir los diferentes tipos de patentes, lo que hago a continuación.

1) **Patente de Invención.-** es aquel documento que se otorga por el invento propiamente dicho, es decir, que sea totalmente novedoso, que no es resultado de la modificación o perfeccionamiento de uno preexistente.

Por lo que respecta a este tipo de patentes podemos retomar a fin de no caer en repeticiones innecesarias, lo transcrito en el punto anterior, en lo que se refiere a la invención y sus características.

2) **Patente de Mejora.-** es aquel documento que se otorga por la adaptación modificación o perfeccionamiento, que se haga de un invento ya existente.

El Maestro Cesar Sepúlveda establece que el sentido que le daba la ley de patentes a la palabra mejora, significaba un cambio, una alteración en la invención primitiva, que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes.

Las patentes de mejora comunmente se solicitan para la introducción de un elemento nuevo a una invención previa, pero la patente de mejora también puede consistir en que si una persona inventa una cosa diferente a las conocidas, pero que produce el mismo resultado que aquéllas, u obtiene un resultado diferente con un aparato conocido, ha realizado una mejora y por lo tanto será sujeto a una patente de mejora.

La mejora, es una modificación útil, para corregir imperfecciones descubiertas en el curso de operación de la invención. Supone, por consecuencia, una invención precedente, con la cual queda indisolublemente ligada, si se refiere a un procedimiento o a una máquina, y será independiente de aquélla cuando se trata de composición de la materia. Esto es, la patente de mejora, concede privilegio sobre ella, no sobre el conjunto ni sobre la invención anterior, pero en el caso de la composición de sustancias a las que un nuevo ingrediente o un cambio en las proporciones le comunica propiedades nuevas, la patente viene a amparar el conjunto (4).

3) **Patente de Importación.**- es aquel documento que se otorga por inventos patentados en el extranjero.

4) **Patente de Adición.**- es el documento que se otorga por la adición que se haga a un invento preexistente para un funcionamiento más eficaz de éste.

Cabe señalar que en la Ley de Invenciones y Marcas, en México sólo se contemplaban las patentes de invención y las

(4) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p.p. 52 y 53.

de mejora (Art. 4 L.I.M.). Pero en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no existe disposición alguna que haga referencia a las patentes de mejora, ni mucho menos a las patentes de importación y a las de adición, por lo que es de concluir, que México en su legislación actual, no considera la clasificación antes mencionada.

En la actualidad, la legislación vigente ya no contempla a las patentes de mejora, por lo que estimo que éstas ya no se otorgan como tales; lo anterior, considero, se debió a la aparición del denominado modelo de utilidad, del cual hablaré más adelante.

C.- Fechas Utilizadas en Materia de Propiedad Industrial.

Las fechas que se utilizan en materia de propiedad industrial, son las siguientes:

1.- Fecha de Presentación o Fecha legal.

Se entiende por fecha de presentación aquélla en que se entregue la solicitud en la Secretaría, o en las delegaciones autorizadas para el efecto, en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta ley o, su reglamento, o en su defecto cuando se cumplan estos (Art. 12 Frac. VI. L.F.P.P.I.).

Esta se ha denominado también como fecha legal, que es la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de la patente, siempre que esta haya cubierto los requisitos que señala esta ley o su reglamento.

Por esta fecha, nace el derecho del titular de la patente para explotar la invención en exclusiva, no así el derecho para ejercer acciones contra los infractores de sus derechos, acciones que podrá ejercer, hasta el momento en que se conceda la patente, por ser éste documento el único que pudiera servir como base de la acción y, por virtud del cual se puede determinar si hubo o no invasión anterior a la concesión de ésta; y reclamarse los daños y perjuicios desde entonces. Además, es importante porque la nulidad de las patentes se retrotrae a ella (5).

La fecha legal de una solicitud puede diferir de la primera presentación, cuando:

a) No se cumplen con los requisitos que señala el artículo 47 de la ley para la tramitación de las patentes.

b) Se tenga que dividir la solicitud de invención por no existir unidad inventiva.

En la actualidad, hasta en tanto no se expida el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, aunque no se estipula textualmente, se establece que la fecha legal se pierde, cuando no se presente la copia certificada, solicitada como requisito para reclamar la prioridad que se pretenda (Art. 34).

2.- Fecha de Concesión.

La fecha de concesión es aquella fecha en la que el organismo encargado otorga la patente, es decir, fecha en la que concluyeron los trámites positivamente.

(5) SEPULVEDA, César; *ibidem*; p. 83.

3.- Fecha de Expedición.

En la fecha de expedición el organismo encargado de otorgar la patente, entrega al solicitante o titular el documento por el que se protege la invención y se le reconoce al inventor como tal.

4.- Fecha de Prioridad.

Esta figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 4 del Convenio de París. En el propio convenio no se da una definición al respecto, sino que en dicho artículo se establecen las bases relativas al funcionamiento de la misma, en la siguiente forma:

Art. 4.-A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante del presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo tipo de depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.- En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.-1) Los plazos de prioridad arriba mencionados 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 de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

La figura "Fecha de Prioridad", considero que no tiene una definición, tal vez porque más que hablar de una fecha se está hablando de un derecho, por lo que a continuación citaré la siguiente definición de "Derecho de Prioridad":

"Derecho de Prioridad: es una defensa legal reconocida por el artículo 4 del Convenio en virtud del cual la ley considera, para ciertos efectos, que una solicitud ha sido presentada con fecha anterior a la fecha real de presentación, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos en el propio artículo 4 del Convenio y

eventualmente en las leyes nacionales que rigen la materia" (6).

El derecho de prioridad surgió para salvar las dificultades que se presentan respecto a las condiciones fundamentales de patentabilidad, es decir la condición de novedad, la cual se pierde al ser publicado el invento en cualquier otro Estado antes de solicitarse la patente, el derecho de prioridad sostiene el Maestro César Sepúlveda, es la creación de un periodo de inmunidad, durante el cual el inventor está protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese término y contra otro inventor que logre descubrir por coincidencia una cosa parecida durante ese lapso (7).

El Licenciado Bernardo Gómez Vega, al respecto sostiene, que esta figura permite que el momento de presentación sea reemplazado por un momento distinto y anterior. Es decir, debe considerarse un momento anterior a la presentación de la solicitud, tanto para la valoración de la novedad del invento como para resolver conflictos entre diversos sujetos frente al mismo invento. Si después de presentada la primera solicitud de patente en algún país unionista, el solicitante practica subsecuentes depósitos en los demás países miembros del Convenio dentro de los 12 meses, para el caso de patentes y modelos de utilidad y, 6 meses para los dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o comercio, siguientes a la fecha de ese depósito inicial, entonces la fecha de presentación, se retrotraerá a la presentación del primer depósito (8).

(6) GOMEZ VEGA, Bernardo; Comentarios sobre algunos aspectos poco explorados del derecho de prioridad; Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República; Núm. 4; Vol. II; México (Octubre-Diciembre), 1984; p.p. 203-204.

(7) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 9.

(8) GOMEZ VEGA, Bernardo; Ob. Cit.; p. 204

Para ser sujeto del derecho de prioridad, es necesario que la solicitud se presente en cualquiera de los países miembros de la Unión, no importando que sea una nación diferente a la del propio inventor, o cualquier otra. Lo importante es que la primera solicitud se haya depositado en un Estado -cualquiera que este sea-, integrante de la Convención o Unión de París, para que comience y pueda ser sujeto del derecho de prioridad.

Por otra parte, uno de los principales efectos de la declaración de prioridad, es que se trata de un derecho contra la invalidez de la patente, que resultaría de la falta de novedad de una invención, al haberse explotado o publicado de alguna manera, en cualquier otro país unionista entre la fecha en que se solicitó por primera vez y la fecha en que se presentó a registro en México.

Además, el titular de una solicitud de patente con prioridad reconocida, tiene derecho a reclamar, por carecer de novedad, la anulación de la patente mexicana que se hubiese obtenido en el intervalo, aún cuando ni siquiera se hubiera tenido conocimiento en este país de la existencia de la solicitud extranjera, en el momento de tramitarse la patente nacional.

Por otro lado, el beneficiario de la prioridad puede perseguir a quien utilice sin su autorización, el invento en México, y ese derecho lo tiene a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud, inclusive cuando el invento que se explote, no sea idéntico, sino igual o parecido, a partir de la expedición del título.

Por último, cabe señalar, que el titular de una solicitud de patente con prioridad reconocida, no surte ningún efecto contra el titular de una solicitud o patente mexicana que puede considerarse substancialmente igual a aquélla, y la cual se hubiese solicitado antes del primer

depósito de la patente convencional. Aunque la parte final del inciso B) del artículo 4o., del Convenio de París no es muy explícita, reconoce sin embargo, que el derecho constituido antes de la fecha de prioridad es definitivo (9).

Hay que señalar también, que el derecho de prioridad, sólo procede en el caso del depósito regular de la solicitud, pero en relación a este punto, no podemos dejar de señalar a las prioridades múltiples y parciales y, de las solicitudes complejas ó divisionales que también regula el Convenio de París.

Por lo que respecta a las prioridades múltiples y parciales las mismas se encuentran reguladas en el artículo 4 inciso F) del Convenio. No se encontraban reguladas en la primera versión, sino que fueron introducidas en las revisiones de la Haya de 1925, y en la de Lisboa en 1958, respectivamente.

4.- f) Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

Por lo que respecta a las prioridades múltiples, ocurría y ocurre que un invento y posteriores mejoras o perfeccionamientos al mismo, hayan sido objeto de una solicitud principal y varias adicionales. Es decir, es muy difícil que un inventor en una sola vez, concrete su idea en la primera solicitud de patente que presenta, sobre todo en

(9) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p.p. 15-16.

el caso de invenciones que se refieren a procesos que necesitan de constantes comprobaciones y que sólo de esta forma evolucionan. También puede ocurrir que por la sólo la puesta en práctica de una invención, los defectos más notables de la misma aparezcan y en consecuencia se tenga la necesidad de mejorarlos.

La solución a este problema fue el inciso f) del artículo 4, transcrito con anterioridad. Al respecto el Licenciado Gómez Vega, "sostiene que la introducción de las prioridades múltiples fue el inicio de un reconocimiento sobre la forma como nacen los inventos y cómo éstos se van perfeccionando por los motivos expresados con anterioridad, de tal modo que aún después de haber depositado una solicitud de patente para la invención, se encuentran perfeccionamientos o adiciones que constituyen el objeto de otras solicitudes de patentes. El Convenio permite invocar, en una misma solicitud posterior en otros países de la Unión, prioridades separadas (múltiples) para las diferentes partes de la invención a base de las diversas primeras solicitudes hechas en relación con cada una de esas partes, siempre que esas diversas solicitudes se depositen dentro del plazo de prioridad transcurrido desde la primera solicitud" (10).

Ahora bien, por lo que respecta a las prioridades parciales, ocurre con frecuencia, que después de haber hecho el depósito de la primera solicitud, las solicitudes posteriores relativas a la misma invención para la que se invoca la prioridad de la primera solicitud, contienen elementos de la invención que no estaban comprendidos en la primera solicitud, o para los que ni se ha depositado la solicitud de patente separada a tiempo de invocar prioridades múltiples, ni se depositará ninguna solicitud separada de patente. En virtud del Convenio, esas adiciones en las solicitudes posteriores, no impedirán que se reconozca la

(10) GÓMEZ VEGA, Bernardo; Ob. Cit.; p. 218.

prioridad, para esos otros elementos de la invención que ya estaban comprendidos en la primera solicitud. También es posible combinar las prioridades múltiples con las parciales, si se invocan prioridades múltiples sobre la base de las primeras solicitudes separadas, relativas a partes diferentes de una invención a la que, en la solicitud posterior para la que se invocan esas prioridades, se añaden también elementos nuevos para los cuales no se reivindica prioridad alguna.

Los elementos añadidos a una invención para los cuales no se invoca la prioridad en una solicitud posterior, porque no estaban comprendido en ninguna primera solicitud, pueden a su vez dar origen a un nuevo derecho de prioridad basado en la solicitud en la que fueron introducidos por primera vez.

En lo que respecta a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales (11).

Por lo que se refiere a las solicitudes complejas, podemos señalar que puede existir la posibilidad de que en la acumulación del invento objeto de la primera solicitud con las adicionales subsecuentes (solicitudes múltiples), pueden provocar éstas últimas que existan una serie de nuevos elementos que se vayan apartando de la invención primitiva, es decir, que las patentes de prioridad múltiple vayan más allá de la idea original, resultando entonces una solicitud compleja al ser presentada en un segundo país, lo que provocaría lo que en materia de patentes se conoce como la falta de unidad de invención, lo que daría lugar a ser sujeta la invención compleja, a patentes separadas (12).

El principio de unidad de invención es aquel por el cual una solicitud que involucre más de una invención, debe

(11) GÓMEZ VEGA, Bernardo; *Ibidem.*; p.p. 219-220.

(12) SEPULVEDA, César; *Ob. Cit.*; p. 20.

ser dividida en tantas solicitudes como invenciones estén involucradas.

Las solicitudes complejas o divisionales, se caracterizan porque a pesar de que el interesado tendrá que presentar solicitudes posteriores (las divisionales), normalmente ya sea a petición de parte o de la misma autoridad, esas solicitudes conservan la fecha de presentación de la primera. Esta situación, muchas veces se presenta en los casos en que las adiciones a la primera solicitud se considera que rompen con el principio de unidad en la invención original, por lo que las adiciones tendrán que ser objeto de solicitudes divisionales. El artículo 4 Sección G del Convenio de París, así lo establece:

G.-1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio de derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

II.- MODIFICACIONES A LAS PATENTES EN LA NUEVA LEY.

A.- Otorgamiento de Patentes en Areas Tecnológicas no Empleadas en México.

Con la aparición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es posible patentar las invenciones que en determinadas áreas tecnológicas se había previsto no patentar en la Ley de Invenciones y Marcas sino hasta el año de 1997 o indefinidamente. Entre las áreas que se van a poder patentar las invenciones encontramos las siguientes:

1) Los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica, como hormonas y vacunas;

2) Procedimientos genéticos para la obtención de especies animales y vegetales, o sus variedades; siempre y cuando no consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;

3) Variedades Vegetales;

4) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Incluyendo dentro de éstos, las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasma, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente.

El propósito primordial que se persigue con esta disposición, es estimular en todos los sectores relacionados con la tecnología, las inversiones para el desarrollo industrial de nuevos procesos y productos de fabricación. Con esto, se espera un aumento significativo en las patentes que se otorguen de nacionales en el país y un desarrollo subsecuente de inversiones productivas. Es decir, con esta medida se tratará de reforzar la competitividad internacional de México.

También es conveniente señalar, que la legislación vigente establece, que no se concederán patentes a aquellas invenciones que tengan que ver con la materia viva, tales como las especies o razas animales, los genes, las invenciones referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano. Esto se debe según el Doctor Villareal Gonda, a que no existe un contexto internacional en cuanto a su patentabilidad. Mas bien, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas se circunscribe a las invenciones con las que ya se tiene gran familiaridad y experiencia en el plano mundial (13).

Considero que la implantación de estas medidas, es decir, de otorgar patentes en áreas que antes no se concedían, son tendientes a alentar las inversiones productivas y la introducción de tecnologías más modernas en las diversas industrias, lo que traería como consecuencia, un avance de carácter científico y económico, en beneficio de la sociedad mexicana.

También cabe señalar, que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece en uno de sus artículos transitorios, una disposición especial sobre las invenciones anteriormente señaladas. Dicha disposición estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que concluya el término de 12 meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, podrán obtener una patente en México, siempre y cuando todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México. Es decir, la novedad de este tipo de invenciones que se examine en México, se hará con respecto a la fecha con que originalmente se presentó la solicitud de la patente en el extranjero, y no

(13) VILLAREAL GONDA, Roberto; La nueva ley mexicana en materia de propiedad Industrial; Revista de Comercio Exterior; Vol. 47; Núm. 11; México (Noviembre), 1991; p. 1058.

con referencia a la fecha posterior en que se solicite la patente en México. El propósito de esto, considero, es que se trate de invenciones que no tengan mucho tiempo de haberse creado, esto con el fin de no tener un retraso de tipo científico.

B.- Vigencia de las Patentes y Registros su Duración.

Por lo que respecta a la vigencia de las patentes, la nueva ley les confiere una duración de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; pero en el caso de los productos farmoquímicos o de procesos de obtención de esos productos, la vigencia de las patentes podrá ampliarse tres años más, siempre que su titular conceda licencia para su explotación de la patente, bajo las siguientes circunstancias:

1.- Que la licencia se conceda a una persona moral, con capital mayoritariamente mexicano;

2.- Que dicha licencia, se conceda mediante convenio, dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que se otorgue el registro sanitario para la distribución del producto, por parte de la Autoridad correspondiente.

3.- Que la licencia sea inscrita en la Secretaría y;

4.- Que la duración de la licencia se haya otorgado desde la fecha de su concesión, hasta el vencimiento de la vigencia de la patente, incluyendo su prórroga.

La vigencia de 20 años, es muy parecida a la 15 años que otorgaba la ley de 1942, contados también a partir de la fecha de la presentación de la solicitud; mientras que la Ley de Invenciones y Marcas le confería a las patentes una

vigencia de 14 años (Art. 40), pero contados a partir de la fecha de expedición del título; tomándose como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud.

Como se puede notar, la vigencia de las patentes ahora en relación con la Ley de 1942, es de cinco años más; mientras que en comparación con el término que estableció la Ley de Invenciones y Marcas, el Doctor Villareal Gonda señala, que la duración de la protección queda prácticamente inalterada, pues 20 años desde la solicitud y 14 desde el otorgamiento son en la práctica, términos muy similares (14).

Al respecto quiero señalar, que no comparto del todo la opinión del Doctor Villareal Gonda, ya que actualmente existen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, solicitudes de patente que se encuentran en trámite por más de diez años, y a la fecha no se han entregado los títulos respectivos, por lo que el término de vigencia del derecho de explotación exclusiva que confiere la patente, no ha comenzado a correr, lo que por cuestiones prácticas hacía mayor este término de explotación, al que actualmente se establece; si sumamos el tiempo que se tarda la Secretaría en otorgar la patente respectiva, aunado a los 14 años de vigencia que señalaba la anterior ley. Hay que ver, que el inventor podía, es más por cuestiones prácticas, debía utilizar su creación, aun antes de que se le otorgara el título de patente; pues de esperarse a recibir dicho título, quizá para entonces dicha invención resultara obsoleta.

Por otra parte, considero que la forma de computar el término de vigencia de las patentes en la actual legislación es más apropiada que el de la legislación anterior, ya que en la ley actual, la vigencia de las patentes, como ya lo anoté, es de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; es decir, existe una vigencia de las

(14) VILLAREAL GONDA, Roberto; *Ibidem*; p. 1058.

patentes perfectamente definida, mientras que en la legislación anterior no existía un tiempo bien definido, también por las razones antes aludidas, lo que originaba plazos indefinidos y provocaba un descontrol entre los mismos inventores, esto es, la vigencia de las patentes en la ley anterior era mayor de los 14 años que establecía, puesto que además de los 14 años había que sumarle, como ya señalé, el tiempo que se tardaba la Secretaría de Comercio en entregar el título correspondiente desde la fecha de presentación; tiempo que resultaba en ocasiones breve pero la mayoría de las veces dependiendo de la dificultad del invento y del interés que en él exista por parte de terceros, el tiempo llegaba a ser indefinido.

Por otra parte, considero acertado el que la vigencia de las patentes comience a correr desde la fecha legal o de presentación, ya que recordemos que a partir de esta fecha, en el caso de que se conceda la patente a su titular, éste podrá repercutir en contra de terceros que hayan pretendido utilizar su invención, infringiendo los derechos que la patente concede, pudiendo reclamar así, el pago de daños y perjuicios. Independientemente de que para el caso de nulidad, los efectos se retrotraen a la fecha legal o de presentación.

Por último, señalaré el hecho de que me parece adecuada la vigencia establecida en la legislación vigente, ya que la protección legal de las invenciones en México, puede ser compatible, con las que se establecen en las principales naciones industrializadas, pudiendo así competir con las mismas. Esta forma de medir la duración de las patentes, contribuirá a evitar confusiones entre los nacionales y extranjeros, que pretendan registrar su invención.

Es conveniente anotar que por lo que toca a los modelos de utilidad, el registro de los mismos, en un principio no se encontraban contemplados en la Ley de Invenciones y Marcas,

pero la legislación vigente los introduce y, les otorga una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Art. 29).

Por lo que se refiere a la duración del registro de los diseños industriales, la nueva ley considerablemente amplía la vigencia de los mismos, otorgándoles una duración de 15 años contados a partir de la presentación de la solicitud para la explotación exclusiva de los mismos, en vez de 7 años que otorgaba la ley anterior, contados a partir de la expedición del título correspondiente.

Lo anterior, considero que obedece, al hecho de que ahora, existe una mayor participación de la economía mexicana en la internacional y viceversa, lo que ha motivado al gobierno mexicano, a otorgar medidas tendientes a proteger efectivamente dichas figuras, con el fin de incentivar la participación y aportación de capital de países industrializados en la economía nacional y, así tratar de lograr un fortalecimiento económico que sea competitivo y comparable con las naciones más fuertes económicamente.

C.- La Fecha de Prioridad en Materia de Patentes.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial regula en su artículo 40, las normas necesarias para el tratamiento de la prioridad ordinaria, en relación con las patentes de invención.

Art. 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce

meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Considero un acierto, el hecho de que dicho artículo se haya redactado de forma diferente al artículo 36 de la Ley de Invenciones y Marcas; debido a que la redacción que presenta el artículo 40 de la nueva ley, se asemeja más, en cuanto a redacción, a lo que establece el Convenio de París en su artículo 4o.

Asimismo, este artículo de común acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la nueva ley de la materia, contempla un plazo mayor para reclamar el derecho de prioridad respecto a los diseños industriales, que el establecido en el Convenio de París, es decir, el de seis meses; mientras que en México se otorga un plazo de doce meses, al igual que en materia de patentes. Lo anterior, en beneficio del creador de un diseño industrial, ya que como se puede ver, se le otorga el doble del plazo que estipula el Convenio para reclamar el derecho de prioridad.

En lo concerniente a los requisitos que se deben cumplir en México para reclamar el derecho de prioridad, el artículo 41 de la ley que se estudia establece lo siguiente:

Art. 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud;

La presente fracción, es un requisito que se estipula en el artículo 4, inciso D, fracción 1, del Convenio de París. Al respecto el Maestro Cesar Sepúlveda, sostenía que: "la declaración de la fecha de prioridad, o sea la del primer depósito, que consiste en una manifestación escrita, de que

la patente que se solicita en esta nación, ha sido pedida originalmente en el país unionista de que se trata y, la fecha en que se hizo. No quedaba exactamente precisado en el artículo 36 de la Ley de Invenciones y Marcas, si esa declaración ha de ir inserta en el texto mismo de la solicitud nacional, o en un documento separado, pero coetáneo de ésta. Pero por razones del método en el manejo de las solicitudes, es prudente interpretar, que dicha manifestación debe incluirse en el texto de la petición de patente, porque de esa manera constan en un mismo documento todos los datos relativos y con ello previenen errores y complicaciones en la tramitación posterior" (15).

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones presentadas en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones contenidas en la solicitud presentada en el extranjero, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones adicionales se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad;

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento, y

Al respecto, cabe señalar que el artículo 36, fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas, señalaba un plazo de 90 días para cumplir con dichos requisitos. Pienso que el que se haya cambiado a tres meses, es una medida acertada, ya que esta de acuerdo con lo establecido en el Convenio de París.

Debido a que en México, cuando se conceden términos estos se computan por los días laborables o hábiles, mientras que cuando se señalan meses, éstos son naturales del calendario, es decir, cuando se computaba por días los plazos resultaban ser mayores en México, que en cualquier otro país unionista.

Por lo que se refiere, a los requisitos que señala la fracción II, del artículo 41 de la ley de la materia, para reclamar el derecho de prioridad, cabe señalar, que al momento de realizar el presente trabajo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no cuenta con reglamento alguno, por lo que sigue siendo aplicable el de la ley anterior, siendo esto bastante criticable, tomando en consideración para ello, el tiempo transcurrido desde que entró en vigor, pero supongo que el requisito que va a contener el reglamento, es el mismo a que se refiere el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas y el mismo que estipula, a su vez, el Convenio de París; es decir, el referente a exhibir una copia de la primera solicitud, certificada por la Oficina de Patentes que la expida, con su traducción al español, dentro del plazo de tres meses.

En este aspecto, el Maestro César Sepúlveda sostiene, que: "más que una copia de solicitud, debe anexarse un juego completo de los documentos presentados ante el primer país, porque estos forman parte de la solicitud propiamente dicha. Naturalmente, que en esta copia deberá constar la fecha de presentación, para la debida certeza. Dicho juego deberá venir certificado por la autoridad ante la cual se presentó, sin la necesidad de legalizarse. En caso de que no se presenten los documentos aludidos, la sanción será la declaración de la negativa del reconocimiento de la fecha de prioridad. Por lo que se refiere a las solicitudes

presentadas en el primer país y la que se presenta en México, deberá existir identidad entre ambas, esto no quiere decir, que sea forzoso que estén redactadas con las mismas palabras y que coincidan parte por parte, sino que deben ser circunstancialmente iguales en su contenido, es decir, en el fondo" (16).

La razón por la que se pide la traducción al español, de los documentos que componen la solicitud unionista en caso de que estén redactados en otro idioma, es que es ese, el idioma oficial en México.

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen.

Esta fracción cuarta, considero que viene a significar lo mismo que se establecía en la fracción III del artículo 36 de la Ley de Invencciones y Marcas, en la parte que se refiere a: "los requisitos que señalen los Tratados Internacionales de los que México sea parte". Lo que se trata de decir con la fracción cuarta que se estudia es que el requisito para que en México se reconozca la fecha de prioridad de un invento, es que el país en donde se haya presentado la primera solicitud, forme parte de los países Unionistas.

D.- Sobre la Publicación Oportuna de las Invencciones para las cuales se Solicitan las Patentes.

La práctica que se ha seguido en México, al igual que en muchos países, es que se ha exigido como condición indispensable, el que al titular que se le conceda una patente o se encuentre en trámite de conseguirla, una vez

(16) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p. 13.

cubiertos los requisitos de forma, tiene la obligación de publicarla en detalle, esto es que señale las características y el fin de su invención, para que el público en general pueda conocerla y así poder propiciar el auge del conocimiento técnico en la sociedad.

"La información técnica de una invención patentada una vez publicada, cumple con la función de agilizar el ritmo del proceso tecnológico en el país y, a conducir a la subsecuente aparición de nuevos productos y procesos en la industria y en el comercio; de disminuir gradualmente en el tiempo la importancia relativa de los monopolios transitoriamente creados por las patentes que se han otorgado antes" (17).

Anteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas establecía en sus artículos 201 y 202, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, editaría mensualmente la "Gaceta de Invenciones y Marcas", en la que se harían todas las publicaciones relativas a los datos de las patentes otorgadas, a los registros efectuados y a los nombres comerciales, así como los actos que afecten los derechos de propiedad industrial.

Ahora la legislación vigente, establece en su artículo 52, que la publicación de la solicitud de una patente en trámite, tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud, será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

Como se puede constatar, la anterior legislación, no establecía un plazo máximo, para la publicación de las solicitudes de patentes en trámite, sino que únicamente señalaba que se publicaría la Gaceta de Invenciones y Marcas

mensualmente, que por cierto con la legislación vigente aparecerá publicada trimestralmente.

Considero que, la razón por la que ahora se haya adoptado este sistema de publicación, se debe, a que se tiene el interés en que la gente vaya adquiriendo una educación técnica, debido a los amplios beneficios que estos pueden reportar a una nación en vías de desarrollo como la nuestra. Y que mejor que hacer llegar a la gente, la información de carácter técnico en el momento en que están ocurriendo los hechos, y no mucho tiempo después.

También considero que se adoptó este sistema, por ser un sistema de publicación, que se ha ido generalizando en el mundo, debido a las ventajas, ya señaladas que representa. Un ejemplo de los países que utilizan ya este sistema son los siguientes: Alemania, Canadá, España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, con un sistema de oposición, pero aceptando recibir comunicaciones del público; Italia y el Convenio Europeo de Patentes, sin sistema de oposición y sin aceptar comunicación alguna del público; Australia, Austria, Brasil, Japón, Corea y Suecia, como parte de un sistema normal de oposición.

Al respecto estimo, que es bueno que se haya tomado en cuenta este sistema para introducirlo en la nueva ley, no sólo por las ventajas que ya mencionamos, sino también, porque es el utilizado con mayor frecuencia en el mundo. Solamente espero que a este sistema, no le vaya a ocurrir lo que pasaba en la legislación anterior, es decir, que la publicación de la gaceta llevaba varios años de retraso, en cuanto a su publicación por falta de presupuesto. Hay que tomar en cuenta, que se trata de un sistema muy duro, tomado para estar al nivel de los países industrializados y, que más que un compromiso, es una obligación del Gobierno al adoptarlo, frente a los nacionales y extranjeros que buscan la protección de sus inventos en nuestro país, por lo que

espero que en el presupuesto que se le otorgue a la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, se tomen en cuenta las erogaciones que se deben hacer, para poder llevar a cabo, las publicaciones multicitadas en el tiempo establecido por la nueva ley.

E.- El Otorgamiento de las Licencias Obligatorias por Causas de Desabasto.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial regula tres tipos de licencias, las convencionales, las obligatorias y las que se otorgan por causas de utilidad pública.

Las licencias convencionales son aquellas, que se otorgan por el acuerdo de voluntades entre el titular de la patente o un registro y un tercero. Estas licencias se encuentran previstas por el artículo 63 de dicha ley y, subsecuentes.

Art. 63.- El titular de una patente o un registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir sus efectos frente a terceros.

Las licencias de utilidad pública, se otorgan por causas de emergencia o de seguridad nacional, y se encuentran reguladas en el artículo 77 de la nueva ley.

Art. 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, la Secretaría, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo

así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Al respecto hay que señalar, que esto no representa una expropiación de una patente, pues esta debe realizarla el Ejecutivo Federal, y en el decreto expropiatorio se establecerá si pasa a propiedad del Estado o si cae en el conocimiento difundido, lo que no acontece en esencia en dicha licencia.

Para la concesión de estas licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72 y no podrán tener el carácter de exclusivas o transmisibles.

Por lo que atañe a las licencias obligatorias, tenemos que la regulación de las mismas en la nueva ley, cambió fundamentalmente en relación con la Ley de Invenciones y Marcas. Pues la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial regula este tipo de licencias, en una forma más apegada a lo establecido en el Convenio de París.

Con respecto al otorgamiento de las licencias obligatorias el artículo 70 señala:

Art. 70.- Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o dentro de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando ésta no lo haya sido, salvo causas técnicas o económicas justificadas.

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien

tenga licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas, se establecía que para otorgar este tipo de licencias, deberían de ocurrir las siguientes causas: transcurrir un periodo de tres años sin explotar la invención, contados a partir de la expedición de la patente; cuando la explotación de la patente haya sido suspendida por más de seis meses; cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional; cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación (Art. 50).

Como se puede notar de la simple lectura del artículo 70 transcrito con anterioridad, la legislación vigente contiene únicamente dos supuestos para solicitar este tipo de licencias, y a diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas, como único requisito exige que no se haya explotado la invención en los términos señalados. Su importancia reside en que, de acuerdo al espíritu del artículo 70 de la legislación vigente, la falta de explotación debe ser total y no parcial como lo disponía la legislación anterior. Lo anterior, desde mi punto de vista es una medida que protege únicamente al titular de una patente, ya que éste puede monopolizar el producto o el proceso patentado, lo que sólo representaría ventajas económicas a esa persona y, casi no reportaría ventaja de ningún tipo entre la sociedad. Es decir, un ejemplo de esto, es que la ley anterior, permitía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, otorgar este tipo de licencias cuando la explotación del invento protegido no sea suficiente, para satisfacer el mercado nacional; se daba la oportunidad a otras personas de explotar la invención, pero el beneficio ya no quedaba únicamente en una

sola persona, sino que el beneficio alcanzaba a la sociedad, que se beneficiaba indirectamente con el producto de esa invención, para cubrir alguna necesidad primordial.

Por lo que respecta a la última parte del artículo 70 de la legislación vigente, constituye una novedad total en la legislación mexicana. Esta medida pienso que se legisló, por una parte, para proteger al titular de una invención y a su creatividad inventiva, debido a que muchas veces el titular de la invención, no es nativo de este país, pero queda protegido su invento, o siendo nativo, decide realizar la explotación del proceso o producto en otro país, debido a que los costos de producción resultan ser más baratos; la otra razón por la que se dio esta medida, es la de carácter político y económico, debido al auge de carácter económico, que se le pretende dar al país, con el fin de propiciar y promover la inversión extranjera y, favorecer al país en aspectos preponderantemente económicos. Con esto quiero decir, a manera de ejemplo, que una empresa extranjera podrá registrar su invención en nuestro país, sin ningún temor de que otra persona pretenda explotarla, pero aunque no realice la explotación de su invento en nuestro país, si podrá beneficiar al país con la comercialización del invento, ya que dicha empresa invertirá en nuestro país para promover su creación, lo que provocará competencia entre los fabricantes nacionales con los extranjeros.

Al respecto el Doctor Villareal Gonda señala, que en una economía como la de México -muy abierta al comercio internacional desde hace varios años-, los consumidores pueden obtener las ventajas de un nuevo producto patentado u obtenido de un proceso patentado, bien cuando el producto se fabrique y comercialice en el país, bien cuando se importe. Exigir que la fabricación del producto deba realizarse en México para que no se otorguen licencias obligatorias, es contravenir los objetivos de la apertura comercial del país

y, equivaldría a utilizar la posibilidad del otorgamiento de estas licencias obligatorias, como elemento compulsivo de una industrialización local, recreando las condiciones técnicas de explotación que, tal como se han observado en el caso de la ley anterior, han causado incertidumbre a los inventores y desalentado la patentabilidad. Más bien, la industrialización local progresará más, cuando las condiciones económicas generales del país sean favorables y exista plena seguridad jurídica para la protección de las invenciones patentadas. Es por ello, que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estipula que no se concederán licencias obligatorias cuando el titular de la patente o alguna persona autorizada por él, haya estado importando el producto (18).

F.- La Desaparición de los Certificados de Invención.

Anteriormente la Ley de Invenciones y Marcas, consideraba por razones de interés general, que algunos inventos que correspondían a las áreas de la industria, del arte o de la ciencia, no podrían ser objeto de protección por medio de la patente. Sin embargo, estos inventos quedaban protegidos a través del Certificado de Invención. Es decir, el Certificado de Invención protegía las invenciones que siendo materialmente patentables no lo eran por disposición expresa de la ley.

El Certificado de Invención, se entendía como el título que implicaba que la invención protegida mediante éste, había sido registrada y acreditado el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento (19).

(18) VILLAREAL GONDA, Roberto; *Ibídem*; p. 1060.

(19) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1991; p. 36.

Los certificados de invención tenían en la Ley de Invenciones y Marcas, una vigencia de catorce años, al igual que las patentes. Cualquier interesado podía explotar la invención amparada por un certificado de invención, pero estaba obligado a cubrir al titular del certificado el pago de las regalías correspondientes, sujeto a la aprobación del Registro Nacional de Transferencia y Tecnología, o que sería fijada por éste, cuando no hubiere acuerdo entre las partes.

Por otra parte, la Ley de Invenciones y Marcas, establecía la posibilidad que aún tratándose de invenciones patentables por disposición de la ley, el titular de la invención podía optar, entre el otorgamiento de una patente o de un certificado de invención. Esto, tal vez, considero que podía representar alguna ventaja para el inventor que careciera de recursos y no estuviera en la posibilidad de cumplir con el requisito de explotación que se exige para las patentes.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Invenciones y Marcas, las invenciones que protegía eran las siguientes: a) los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano; b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos; c) medicamentos en general; d) alimentos y bebidas para consumo animal; e) fertilizantes; f) plaguicidas; g) herbicidas; h) fungicidas y; i) productos con actividad biológica. Como se puede notar se trataba de invenciones que no eran patentables conforme al artículo 10 fracciones III y VII de la Ley de Invenciones y Marcas.

Pero con el surgimiento y la entrada en vigencia de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vinieron a desaparecer los Certificados de Invención, debido a que las áreas tecnológicas que se registraban a través de estos y que eran consideradas como no patentables por

disposición de la ley, ahora son consideradas por esta nueva disposición como patentables.

Estimo que la desaparición de los certificados de invención se debe a que el Gobierno, debido al desarrollo industrial y comercial que se le pretende dar al país a través de las invenciones, trata de otorgar al inventor por medio de las patentes, una mayor protección jurídica que la que pueden otorgar los certificados de invención, lo que traería como consecuencia una mayor motivación entre los inventores y un gran auge económico. Al referirme a mayor protección, quiero decir que el Gobierno al adoptar estas medidas, tiene un mejor conocimiento y manejo de las invenciones que se registraban al amparo del certificado de invención; ya que hay que recordar que el certificado de invención, se otorgaba porque no se tenía gran familiaridad con el tipo de invenciones que protegían.

Otra justificación, es que en la legislación actual, las invenciones que amparaban los certificados de invención, ya son patentables por razones de apertura comercial, ya que muchos de esos inventos son patentables en las naciones más industrializadas del mundo, debido a la seguridad jurídica que las mismas representan.

Por último, señalaré lo que sucederá con los certificados de invención, de acuerdo a los artículos transitorios de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

1) Los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, les serán aplicables las disposiciones de dicha ley, hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido (Art. 9o.).

2) A las solicitudes de certificados de invención que se encuentren en trámite, le será aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 52 de esta ley (Art. 10o.). Es decir, se publicarán dentro de los 18 meses, contados a partir de la presentación de la solicitud.

3) Las solicitudes de certificados de invención que se encuentren en trámite, se convertirán en solicitudes de patente (Art. 10o. Transitorio).

4) Los solicitantes de certificados de invención que se encuentren en trámite, deberán pedir por escrito a la Secretaría, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, que continúe con el trámite, con base en dichas solicitudes, tendiente a obtener la patente correspondiente, en términos de esta ley. Si los solicitantes no lo hicieren, se tendrán por abandonadas dichas solicitudes y por concluidos los trámites correspondientes (Art. 10o. Transitorio).

5) Las solicitudes en trámite de certificado de invención y las de patente relativas a procesos de los que se obtenga directamente un producto que no fuera patentable conforme a la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, pero sí conforme a esta ley, podrán convertirse en solicitudes de patente para dicho producto, conservando su fecha de presentación o de prioridad reconocida (Art. 11o. Transitorio).

G.- Introducción del Modelo de Utilidad, con Características Idóneas para Incentivar las Innovaciones Sencillas.

En efecto, por primera vez en México, se regulan a través de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial este tipo de invenciones, con el nombre de "Modelos de Utilidad"; ya que como mencioné en el capítulo anterior, los modelos de utilidad, vienen a sustituir de alguna manera a las desaparecidas patentes de mejora, sólo por lo que hace a algunos campos, como son: los comprendidos dentro de la definición que nos da de los modelos de utilidad el artículo 28 de la ley vigente y que son, 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.

Por lo anterior, podemos concluir que las mejoras realizadas a un proceso ya patentado para la obtención de algún producto u objeto, no son materia de la protección de los modelos de utilidad, por no estar comprendidos dichos procesos dentro de los supuestos que considera la ley para los modelos de utilidad, y al no estar contempladas tampoco dentro de la legislación vigente, las patentes de mejora, las mejoras realizadas a un proceso ya patentado quedan sin protección jurídica alguna, lo que considero otra falla dentro de la Ley, que debió de ser prevista por el legislador.

La misma ley establece, que serán registrables los modelos de utilidad, que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial (Art. 27). Los modelos de utilidad tendrán una vigencia en su registro, de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Pero, cabe preguntarnos, ¿que debemos entender por Modelos de Utilidad? La misma ley nos dice que se consideran como tales, 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 (Art. 28).

Para entender mejor lo que se considera como modelo de utilidad, citaré los siguientes ejemplos y la problemática que existe para que sean considerados como tales, de acuerdo al estudio realizado por el tratadista José Luis Lacruz Berdejo.

Un ejemplo, aunque trivial, es el sacacorchos. En el momento en que una persona inventa el sacacorchos en espiral, desconocido anteriormente, realiza una invención. Por trivial que resulte el objeto, presta un servicio de gran utilidad; demuestra un esfuerzo de imaginación notable y, presenta indiscutible originalidad frente a todo lo existente. Pensemos que al sacacorchos ya inventado, se le añade una palanca que permite extraer el corcho con menor esfuerzo y mayor seguridad. Esta palanca, representa asimismo, un esfuerzo imaginativo, que si bien es cierto, aplicado aun objeto ya conocido, indudablemente mejora o facilita su utilización; en el mismo orden de ideas, si alguien inventa un nuevo sistema de palanca, más práctico o más barato de producir o más sencillo, en este caso, la idea de extraer el corcho mediante un vástago en espiral que se introduce en él y una palanca que mueve el vástago, es algo ya existente, la prestación inventiva es notoriamente pequeña; sobre todo, si el sistema de palanca que se aplique, como normalmente ocurre, se ha tomado de otros objetos y, si el "inventor" se ha limitado a trasladar los mismos principios mecánicos, de aparatos ya conocidos, a este otro, igualmente conocido, en un principio, y únicamente nuevo en la forma concreta en que se le presenta ahora. Este nuevo objeto, de escasa, pero alguna originalidad, ¿Puede ser protegido como invento?

Otro ejemplo igual sería el reloj. La persona que a partir del reloj de pared o de torre, inventó el reloj de

bolsillo, realizó evidentemente un invento, pues encontró un principio diferente para hacer funcionar un nuevo aparato de señalar la hora, caracterizado externamente por encontrarse encerrado dentro de un estuche y ser transportable a voluntad; a saber, a pasado del principio del péndulo, al volante. Pero, ¿se podrá decir lo mismo? del que "inventó" el reloj de pulsera. Aquí no existe ningún principio inventivo nuevo, pero si, tal vez acaso, alguna adaptación para construir una maquinaria más reducida; las transformaciones que sufra el reloj, esencialmente son exteriores para adaptarlo a la muñeca, fijándolo por una banda. Cabe preguntarse entonces si ¿puede considerarse a esto como un invento?.

Las distintas legislaciones, al respecto, han adoptado alguna de las siguientes posturas:

a) No proteger al pequeño invento.

En Estados Unidos, la exigencia de altura inventiva, hace imposible la protección de los pequeños perfeccionamientos, a aquellos objetos que suponen sólo habilidad e ingeniosidad de un experto, y no comprenden idea inventiva, aunque representen un trabajo mínimo digno de amparo de una exclusiva temporal. La razón de esto, es que el Tribunal Supremo Norteamericano, tiende más bien a impedir, que a estimular la invención, evitando crear una clase de integrantes especuladores, que impondrían un caro peaje sobre la industria de la nación, sin contribuir de hecho al real progreso de la técnica; lo que ha traído como consecuencia, la disminución del número de solicitudes de patente en forma considerable, aumentado correlativamente el de las nulidades acordadas por los Tribunales.

b) Protegerlo exactamente igual que al gran invento, bajo la denominación común de "invención".

En Francia, cualquier pequeño hallazgo entra siempre en la clase general de las invenciones, con tal de que posea un mínimo de actividad inventiva, entendiéndose que esta puede manifestarse por el resultado, es decir, por las ventajas inéditas que aporta al objeto. Tenemos por ejemplo, el que se consideró invención a los naipes con las puntas redondeadas, aún cuando ahora son algo trivial, ya que las puntas redondeadas, facilitaban el juego y conservaban mejor las cartas, más en su tiempo estuvieron protegidos por una patente, frente a los naipes ordinarios con las puntas en ángulo recto. Como se ve, a falta de idea verdaderamente inventiva, basta mayor utilidad del objeto, para que el registro francés imparta la patente de invención.

c) Protegerlo, pero sólo en la misma amplitud que al modelo industrial, es decir como pura forma.

En Bélgica, el hallazgo carente de altura inventiva puede protegerse, según la jurisprudencia, como novedad de forma, pese a tratarse de un método técnico, ya que la protección a la forma, en principio, prescinde en absoluto de los caracteres técnicos del objeto protegido, cuya imitación, por tanto, es fácil en forma distinta, pues no se protege la realización o el principio mecánico, sino los elementos de forma y configuración que distinguen al objeto.

d) Otorgarle una protección específica, distinta de la del invento y del modelo industrial.

La ley alemana de 1876, sobre derechos de autor de marcas y modelos, fue declarada por la jurisprudencia inaplicable a los modelos técnicos, carentes de un efecto estético nuevo; la protección legal se dirigía en ella a lo puramente espiritual, hacia las creaciones de valor artístico-industrial. En cambio, la ley de patentes alemana de 1891, exigía para la concesión de la exclusiva en materia de invención, una altura técnica importante de que carecen

los pequeños perfeccionamientos formales o los nuevos objetos de escasa originalidad; por otro lado, establecía complicados trámites para la obtención del registro, con dilaciones considerables ocasionadas por el sistema previo examen, que hacen el proceso inscriptorio largo y, correspondientemente, muy costoso. Se planteaba con caracteres especialmente agudos, en aquel entonces, el problema de esos objetos modestos, de escasa originalidad, y cuya fabricación acaso no reporte rendimientos económicos brillantes, que no podían soportar el gasto de la patente. Otros, por su condición de artículos de temporada, cuya moda pasa pronto, no podrían permitirse el lujo de la prolongada espera que comporta el previo examen. Todavía, ni los unos merecían una protección tan extendida en el tiempo como la otorgada por la patente, ni los otros la necesitaban. Y como buena política, parecía conveniente una cierta forma de amparo para unos y otros, ésta se concedió y reguló mediante reformas hechas a la ley de 1891, creadora del llamado "modelo de utilidad", cuya tramitación administrativa es mucho más sencilla. Se prescinde, para estos modelos, del previo examen, y las exigencias materiales de originalidad y altura inventiva son más moderadas. Como contrapartida la duración exclusiva era de dos años, prorrogables por otros dos.

La protección que otorga el modelo en Alemania, ha sido aprovechada lo mismo por hallazgos que constituyen auténticos inventos, a veces importantes, pero por su naturaleza, o por el estado de las investigaciones en la materia, se suponía que no han de tener una larga vigencia: en tal caso, es natural que los titulares hayan preferido acogerse a la forma más rápida y económica, a cambio de que, a los cuatro años, su idea se convierta en bien común a todos (20).

(20) LACRUZ BERDEJO, José Luis; El Modelo de Utilidad y sus diferencias con la patente de invención; Revista de Derecho Español y Americano; Año XII; España (Abril- Junio), 1968; p.p. 113 a la 127.

En lo que respecta a nuestro país, al igual que en Alemania, para el registro de los modelos de utilidad, no se requerirá un examen de fondo, como el que se efectúa para el caso de las patentes. Pero para el caso de que alguna persona, tenga evidencia de que un modelo de utilidad que hubiere sido registrado en México no carecía de novedad en el país, a la fecha de presentación de la solicitud de registro respectiva, existe la posibilidad de fundamentar ese hecho en una demanda de nulidad en contra del registro concedido. Con esta medida, se pretende desalentar el registro de muchos modelos de utilidad, que no están en el supuesto de poder ser protegidos jurídicamente.

La razón de adoptar el modelo de utilidad y exigir un mínimo de requisitos para su registro en nuestra legislación, es para inducir eficazmente un interés amplio por la innovación industrial, en especial entre las empresas pequeñas que forman la mayoría del aparato industrial, y no desalentar el o los intereses de los particulares (21).

Por último señalaré, que este procedimiento se utiliza en países como: España, Alemania, Japón, Francia, Italia, Portugal, Uruguay, Brasil y Corea recientemente.

H.- Secreto Industrial.

La protección de la información técnica de naturaleza confidencial, en que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidores, es conocida comúnmente, como "Secreto Industrial.

La legislación vigente en su artículo 82, define al secreto industrial, como "toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con el

(21) VILLAREAL GONDA, Roberto; Ob. Cit.; p.p. 1060-1061.

carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y, respecto de la cual, haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial, necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

"No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba divulgarse por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público cuando sea divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad".

Esta es una disposición novedosa en la legislación mexicana, considero que el haber legislado en relación a este tema, tiene como finalidad, situarnos al nivel de los países más industrializados, donde la protección jurídica de los secretos industriales, se encuentra ya muy desarrollada, debido al gran auge tecnológico que impera en esos países.

La importancia que tiene para las empresas el secreto industrial es vital, debido a que la empresa que sufre un pérdida parcial o total de información industrial o comercial que conserva de manera confidencial frente a sus competidores, puede ver como su posición en el mercado, en muy corto tiempo, va cayendo en relación de la que guardaba frente a sus competidores. Las ventajas competitivas y

económicas que pudo haber logrado mediante el conocimiento técnico generado desde su interior, a través de los años de acumular experiencia, pueden venirse abajo por una filtración indeseada de ese conocimiento hacia sus competidores o hacia el público en general.

La filtración de la información de carácter confidencial, puede darse en una empresa de manera accidental, por negligencia o deslealtad hacia la empresa. En forma accidental, cuando la empresa no aplica medidas suficientes para prevenir esto (señalamiento de manuales confidenciales, acceso controlado de individuos ajenos a la empresa, etc.). Por negligencia o deslealtad, cuando aquellas personas que la empresa encomienda la custodia de la información confidencial, la dan a conocer a otras personas o a los competidores de la empresa que le confió el secreto industrial. También, la difusión de este tipo de información, puede ser provocada por los competidores actuales o potenciales de la empresa, en actos de espionaje industrial o comercial.

Debido a que en México el crecimiento de la industria nacional va aparejada de un ambiente de competencia industrial y comercial cada vez mas cerrada, y con el fin de evitar infiltración de carácter confidencial, se legisla en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial disposiciones referentes al secreto industrial: su definición, sanciones económicas o multas a quienes cometan el delito de violación de secretos industriales, el pago de daños y perjuicios a los afectados, y penas de prisión de dos a seis años, según las agravantes con que se cometa el delito (22).

(22) VILLAREAL GONDA, Roberto; *Ibidem*; p. 1061.

Asimismo y como se desprende de la propia definición, se contemplan los elementos, para que una información pueda considerarse como Secreto Industrial y, son los siguientes:

1) Debe existir una información de aplicación industrial, es decir, deberá referirse a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

2) Esa información deberá tener el carácter de confidencial, adoptando los medios necesarios para conservar tal carácter.

3) La información susceptible de aplicación industrial (23), debe representar una ventaja competitiva o económica de quién la detenta, frente a sus competidores.

4) El Secreto Industrial, deberá ser resultado de la actividad inventiva (24) y, no se deberá encontrar dentro del estado de la técnica (25).

Por último, cabe agregar, que existe un consenso, entre el gobierno mexicano y los particulares, por virtud del cual, la protección de los Secretos Industriales, quedará a cargo de los propios particulares, razón por la cual no existe procedimiento alguno de registro.

(23) Aplicación Industrial: es la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según sea el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios. Art. 12 frac. IV. L.F.P.P.I.

(24) Actividad Inventiva: es el proceso creativo, cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. Art. 12 frac. III. L.F.P.P.I.

(25) Estado de la Técnica: es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Art. 12 frac. II. L.F.P.P.I.

I.- Mejoramiento en la Protección a los Diseños Industriales.

En la época artesanal, cuando la labor del artesano era ardua y dura, aún cuando no se contaban con los medios de protección adecuados, la protección de sus diseños industriales se encontraba incorporada en la misma obra, debido al grado de pericia y dificultad que incorporaban las mismas. El problema surgió en la época de la revolución industrial, cuando el hombre tuvo la capacidad de reproducir idénticos artículos a través de mismos procedimientos, es decir aprendió a reproducir industrialmente, el problema consistió en como proteger el bien inmaterial que pertenecía al creador original (26).

Así tenemos que han existido distintas formas en el mundo de regular la protección de los diseños industriales, pero a la que nos referiremos a la protección que se les da a los mismos en nuestro país.

La protección que se le dá a los diseños industriales por segunda ocasión en nuestro país, se refiere al otorgamiento del registro respectivo, ya que en la Ley de 1942, se daba a través del otorgamiento de patentes y, fue hasta la Ley de Invenciones y Marcas, que se empezó a otorgar mediante registro.

La protección de los diseños industriales en la nueva ley la encontramos regulada, dentro del Capítulo IV, denominado "De los Diseños Industriales".

Art. 31.- Serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por original el

(26) RINCON SERVIN, José Luis; Et Diseño Industrial Patentable, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año XIV; Núms. 27-28; México (Enero-Diciembre), 1976; p. 225.

diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya esté en el conocimiento público del país.

Por lo que se respecta a este artículo 31, podemos decir que presenta las siguientes novedades:

1) Anteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas estipulaba que los diseños industriales deberían ser novedosos, es decir que no se encontraran dentro del estado de la técnica. Ahora se cambió la palabra "novedoso" por la de "original", que significa según la propia ley, que un diseño industrial no será registrable a aquel que sea semejante o parecido en grado de confusión y que haya sido previamente registrado.

Lo que pretendo decir con esto, es que la ley anterior solamente no permitía el registro de los diseños industriales cuando estos fueren idénticos a otros ya registrados, es decir, permitía el registro de diseños industriales semejantes. En consecuencia diremos, que la protección que otorga la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es mayor, ya que la palabra "semejanza" que se utiliza para definir lo que es original, como vimos constituye la gran diferencia entre la protección que otorga una ley con respecto a la otra.

Semejanza significa, análogo, equivalente, parecido, similar; es decir, la podemos utilizar para significar el parecido entre dos objetos. Mientras que idéntico significa, que es lo mismo que otra cosa o que se confunde con ella.

Pienso que esta medida se da en vista de la apertura comercial que va a tener nuestro país, con la tendencia a evitar tanta competencia desleal que existe hoy en día, y fomentar que productos que eran desconocidos en nuestro país o que tenían problemas de importación debido a la falta de

protección jurídica de los mismos, puedan ser adquiridos con más regularidad dentro del comercio nacional.

2) La Ley de Invenciones y Marcas señalaba, que la novedad que deberían de presentar el diseño industrial dependería del estado de la técnica que el mismo guardara, esto es, si no se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero por cualquier medio. Ahora, ese estado de la técnica y, de acuerdo a la parte final del artículo 30, solamente se referirá a México y no así al mundo entero. Lo que dará oportunidad, a una persona que no haya registrado su diseño industrial en México, de registrarlo, aunque el diseño industrial de que se trate, carezca de novedad en el país o países en que ya se haya registrado. En otras palabras, si el diseño de que se trate, ya ha sido registrado y, dado a conocer al público en un país distinto al nuestro con muchos años de antelación; en México, como dicho diseño industrial no se ha dado a conocer por ningún medio al público en general, será objeto de registro por no encontrarse dentro del estado de la técnica en nuestro país.

3) Otra novedad es que de acuerdo al artículo 37 de la legislación vigente, para el registro de un diseño industrial, ya no se practicará el examen de fondo que se venía practicando para determinar la novedad de los mismos. Considero que esta medida, se determinó para favorecer la creatividad inventiva, debido a que el examen de fondo que se venía practicando sobre los diseños industriales, era muy tardado para el tipo de creación que representan, lo que desalentaba a sus creadores, debido a que era mucho el tiempo para determinar si iba a quedar o no protegida su creación, lo que ocasionaba que los titulares del diseño industrial no percibieran la remuneración adecuada a la creación y, en consecuencia, los desalentaba para seguir trabajando en la creación de diseños industriales.

Por otra parte, estimo que el problema de la novedad, se resolverá la misma forma que la de los modelos de utilidad, es decir, cualquier interesado, podrá intentar en una demanda, la nulidad del registro de los mismos, argumentando como causa la falta de novedad del diseño industrial registrado.

4) La última diferencia que encontré y ya hablé de ella en el inciso correspondiente, es que la vigencia del registro de los diseños industriales cambio de 7 años contados a partir de la fecha de registro, a 15 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

En este caso, tal vez estaríamos frente al mismo problema que se presentó al momento de analizar, la vigencia de las patentes que le concede la ley vigente. Es decir, se aumenta con la ley vigente el número de años de duración del registro, pero ese aumento puede resultar engañoso como vimos en el caso de las patentes, ya que debido a lo tardado que resultaba el examen de fondo y demás trámites que se tenían que gestionar ante la Secretaría y, dependiendo del interés que se tenía por parte de terceros sobre el diseño industrial, aunado a los años de vigencia que concedía la ley anterior, el tiempo de duración del registro de los diseños de utilidad, se hacía mayor al que estipula la ley vigente.

Lo que sí considero un cambio importante, es que se va a poder determinar con certeza, la vigencia o duración de los registros de los diseños industriales.

J.- Las Nulidades en materia de Invenciones.

En efecto, la ley vigente, establece un capítulo sobre la nulidad y caducidad de patentes y registros, pero en este apartado, nos dedicaremos únicamente a analizar, las

nulidades estipuladas en el artículo 78 de dicho ordenamiento.

Art. 78.- la patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 15, 19, 20 fracción II, 27 y 31.

II.- Cuando el otorgamiento se realice en contravención de lo dispuesto por el artículo 43 de esta ley. En este caso tendrá validez la patente o registro sobre la primera reivindicación relativa a la invención, el primer modelo de utilidad o el primer diseño industrial, según el caso, procediendo la nulidad respecto de los subsecuentes.

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud.

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves.

Las acciones de nulidad que se derivan del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos en la Gaceta.

1) Por lo que respecta, a las fracciones I y II del citado artículo, citaré, que la ley de propiedad industrial, al otorgarle a cualquier interesado, un plazo de cinco años, para poder ejercitar la acción de nulidad, contempla a estas

dos fracciones, dentro del campo de la nulidad relativa; en virtud, de que pasado ese tiempo, las patentes o registros otorgados en contravención a la ley, producen todos sus efectos, es decir se convalidan; lo cual, lo considero un error, de acuerdo a la doctrina que es base de nuestra legislación. Debido a que la doctrina (Colín y Capitán, Planiol, Aubry y Rau), considera a la nulidad absoluta, como la que combate a los actos que se ejecutan materialmente en contravención a un mandato, o a una prohibición de una ley imperativa o prohibitiva, es decir, de orden público, como es el caso de estas dos fracciones (27). Además, la nulidad absoluta, no desaparece por confirmación, ni por prescripción; es perpetua y, su existencia puede invocarse por todo interesado; sin embargo, dicha nulidad, produce efectos provisionales, los cuales se destruyen retroactivamente, cuando los tribunales pronuncian la nulidad. En otras palabras, los efectos que genera la nulidad absoluta, no son posibles de convalidarse, ni porque las partes lleguen a un acuerdo (confirmación), ni por dejar pasar el transcurso del tiempo; de ahí, que de éste último carácter, podemos decir, se le concede a cualquier interesado el poder invocarla, en cualquier tiempo, ya que aunque, el acto produzca efectos, la prescripción no podrá librar de la obligación que tiene el interesado, de cumplir con los requisitos que determinan las leyes, en este caso, la de propiedad industrial. Por lo tanto, el establecer un término de cinco años en dicha ley, para ejercitar la acción de nulidad, respecto a estas fracciones, es totalmente contrario a derecho; lo cual considero, se debe a la falta de conocimientos jurídicos por parte de nuestro legislador.

2) Por lo que se refiere a la fracción III, considero que nuevamente, estamos dentro de una falla legislativa ocasionada, por un total desconocimiento de la doctrina

(27) BORJA SORIANO, Manuel; Teoría General de las Obligaciones; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1985; p. 95.

jurídica, por parte de nuestro legislador. Dicha fracción, es considerada por la misma razón que las anteriores, dentro del campo de las nulidades relativas. Pero mi pregunta es: ¿Cómo se puede conceder un plazo para invocar la nulidad de algo que es inexistente?. De acuerdo a la doctrina (Aubry y Rau), un acto es inexistente, "cuando no reúne los elementos de hecho que se supone su naturaleza o su objeto, y en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia"; en otros términos (Planiol), el acto es inexistente, "cuando no ha podido formarse en razón de la ausencia de un elemento esencial para su existencia. Braudy sostiene, que hay un elemento que es esencial a todo acto jurídico, cualquiera que sea, es la voluntad del autor o de los actores del acto; la ausencia de voluntad en el autor o en una de los autores lo hará, pues, inexistente (28).

En virtud de lo manifestado con anterioridad, podemos decir, que el abandono de una solicitud, equivale a una ausencia de voluntad del solicitante, lo que produce la inexistencia del acto y, el haber concedido un plazo a esta fracción, para pretender ejercer una acción de nulidad, en este caso relativa, es ilógico, ya que como vemos, estamos frente al caso de una inexistencia, de una nada jurídica, de algo que no produce efectos, por lo tanto no puede hablarse de confirmación, ni de prescripción de algo que no existe como erróneamente lo hace la ley materia del presente estudio. Por otra parte, resultaría ilógico e imposible, ya por razones de trabajo o presupuestales, que la Dirección General de Transferencia de Tecnología, Patentes y Marcas, le de seguimiento a una solicitud que haya sido abandonada.

3) Para analizar a que tipo de error se refiere la fracción IV, de dicho artículo, comenzaremos diciendo, que se entiende por error y la clasificación de éste, para poder

(28) BORJA SORIANO, MANUEL; *ibidem*; p.p. 94 y 95.

determinar así, a que tipo de nulidad corresponde dicha fracción.

El Doctor Galindo Gárfias, establece que el error es, el falso conocimiento de una cosa (error propiamente dicho) o el total desconocimiento (ignorancia) de ella, y que determina al sujeto en la formación de la voluntad, en un sentido distinto a aquel que se hubiera formado, sin la existencia de esa circunstancia (29).

El error de acuerdo a la doctrina y a la legislación común, puede ser:

a) De aritmética, o de cálculo: "El error material de aritmética, sólo da lugar a su reparación"; o en otros términos: "El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique" (Art. 1814 del Código Civil Vigente).

b) De hecho: Este error recae sobre hechos materiales (Colín et Capitán, t. II, núm. 32).

c) De derecho: Que recae sobre una regla de derecho (30).

De conformidad con el artículo 1813 del Código Civil, el error de derecho o hecho, para que produzca la invalidez del acto jurídico, ha de ser esencial o determinante, es decir, que ha de recaer sobre elementos esenciales del acto (la formación de la voluntad o el objeto), y ha de actuar como motivo que impulsa a la voluntad para celebrarlo.

El error puede presentar tres grados de gravedad, según los cuales sus efectos varían y, son los siguientes:

a) Error Indiferente: Este error, es el que recae sobre las cualidades secundarias y no substanciales del objeto

(29) GALINDO GARFIAS, Ignacio; Derecho Civil; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1986; p. 229.

(30) BORJA SORIANO, Manuel; Ob. Cit.; p. 216.

(error in qualitate), y/o sobre la cantidad de cosas que constituye el objeto del contrato (error in quantitate o de calculo), es decir, recae sobre motivos no determinantes de la voluntad. Este error no invalida el contrato, porque no vicia la voluntad (31). Este tipo de error, carece de influencia para la formación del acto jurídico; no recae sobre el motivo determinante de la voluntad, no afecta, por consiguiente, ni las cualidades del objeto, ni se refiere a la persona si se trata de un contrato gratuito, o hecho en consideración a las aptitudes o capacidades del contratante. Simplemente en el error indiferente, se tiene una noción falsa respecto a ciertas circunstancias accidentales del acto jurídico, o de la cosa misma, que no viene a modificar la operación (32).

b) Error Obstativo u Obstáculo: Este error, incide sobre la declaración de la voluntad, y no sobre la formación de la voluntad. La discrepancia existe entre la voluntad declarada y la voluntad interna (33). Existen ocasiones, en que el consentimiento sólo es aparente, pero no existe en realidad, sino que hay mala inteligencia. Esto acontece principalmente en dos hipótesis: a) Cuando hay un error sobre la naturaleza del contrato. Por ejemplo, una persona entrega a otra una cosa, en la inteligencia de que se la está prestando y la persona que recibe esa cosa, cree que la otra se la regala, es decir, se la dona. b) Cuando hay error sobre la identidad del objeto, por ejemplo: una persona dueña de dos cosas semejantes cree estar vendiendo una de ellas y, el comprador, cree que está comprando la otra. En ambas, la ausencia de consentimiento hace que el contrato sea inexistente, es decir, impide la formación del acto jurídico (34).

(31) BORJA SORIANO, Manuel; *Ibidem*; p.p. 216 y 219.

(32) GALINDO GARFIAS, Ignacio; *Ob. Cit.*; p. 231.

(33) GALINDO GARFIAS, Ignacio; *Ibidem.*; p. 230.

(34) BORJA SORIANO, Manuel; *Ob. Cit.*; p. 121.

c) **Error Nulidad:** En este tipo de error, la declaración concuerda con la voluntad interna, pero esta voluntad interna, se ha desviado en su formación, que a diferencia del error obstáculo, la declaración no concuerda con la voluntad interna, que se ha formado sin vicio alguno, pero no ha sido manifestado tal como es. El error esta en la declaración (35). Este tipo de error, hace anulable el acto jurídico.

Como señalé anteriormente, el error de derecho y el de hecho, para que invalide el acto jurídico, ha de ser esencial o determinante, es decir, debe recaer sobre los elementos esenciales del contrato, en otras palabras, el Código Civil de 1928, que es el vigente, sujeta a los mismos principios al error de derecho y al de hecho.

Georges Lutzesco, en su obra denominada "Teoría y Práctica de las Nulidades" al referirse al error de hecho y de derecho, establece como error esencial en un contrato, al error sobre la substancia y, al error sobre la persona, por considerarlas vicios que pueden afectar el consentimiento.

Por lo que hace al error en la substancia, da como ejemplos los siguientes: La venta de diamantes del Cabo, que el comprador había tomado como diamantes de Río, y tratándose de perlas que el comprador había tomado por naturales, cuando en realidad eran perlas cultivadas. En estos casos, el error ha convertido en ineficaz el contrato, por que la consideración de la cualidad había sido la causa determinante del consentimiento.

Por cuanto al error sobre la persona, sólo entraña la nulidad del contrato, cuando la consideración de la persona ha sido la causa principal del mismo. Tiene aplicación sobre todo, en los actos de liberalidad, ya que la intención de donar está estrictamente vinculada a la persona que se quiere gratificar, y en los actos basados sobre la aptitud

(35) GALINDO GARFÍAS, Ignacio; Ob. Cit.; p. 230.

profesional de una de las partes, en los contratos intuitu personae, como por ejemplo, los contratos de seguro, en los contratos celebrados con un empresario o arquitecto, en el contrato de sociedad, en la transacción.

Ya se trate de error de derecho o de error de hecho, sólo puede llegarse a la anulación del contrato, si el actor ha logrado probar, por una parte, que su consentimiento ha sido dado a consecuencia de este error, y que por consiguiente, el error ha sido la causa que lo determinó a obligarse, y por otra parte, que su contraparte ha tenido conocimiento de la existencia del error (36).

El Doctor Galindo Gárfias, nos señala que el error es esencial o determinate y, por lo tanto invalida el acto e influye sobre la voluntad, impidiendo que se forme o desviándola, en los siguientes casos: (37)

a) Cuando es radical y recae sobre la naturaleza misma del negocio (error in negotio). Queriendo yo dar un préstamo, mi contraparte recibe el dinero, pensando erróneamente que se trata de una donación.

b) Cuando recae sobre la identidad del objeto e influye radicalmente en la voluntad del modo que ésta no ha llegado a formarse (error in corpore). Queriendo comprar un caballo y señalo al que tengo ante mí, confundiéndolo con el que realmente quiero comprar.

c) Cuando incide sobre las cualidades esenciales, que determinan la función del objeto de la materia del acto (error in substantia). No es un error radical, sino de gravedad media, que no impide la formación de la voluntad, simplemente la deforma. Compró una joya que es de oro y en realidad es de cobre.

(36) LUIZESCO, Georges; Teoría y Práctica de las Nullidades; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1978; p.p. 316 a la 320.

(37) GALINDO GARFIAS, Ignacio; Ob. Cit.; p.p. 230 y 231.

d) Cuando el error recae sobre las cualidades personales del sujeto (error in persona). Es un error de gravedad media, y como el error in substancia, vicia la voluntad sin destruirla. Encargo la confección de una pintura a una persona creyendo que se trata de un pintor famoso, cuando éste es un aprendiz de pintor.

Ahora bien, por lo que se refiere al término que concede dicho artículo para esta fracción IV y, de acuerdo a los tipos de error que ya he señalado, diré lo siguiente:

a) Cuando se trata del error de cálculo o aritmético, diré que el término que concede dicho artículo para ejercitar la nulidad por esta causa, está bien otorgado, debido a que este tipo de error, pertenece al campo de las nulidades relativas, ya que como señale anteriormente, el de error cálculo, no invalida el acto jurídico.

b) Cuando se trata del error obstáculo, el término que concede dicho artículo para ejercitar la nulidad respectiva, está mal estipulado; ya que como vimos, estamos frente a la inexistencia de un acto jurídico, inexistencia que no produce ningún efecto y, mucho menos es posible convalidarla por confirmación o por prescripción.

c) Por lo que se refiere al error nulidad, habrá que determinar si el error es determinante o no, para determinar si es nulidad absoluta o relativa. Si es determinante, ésto es, que debe probarse que sin él, el contrato no se realizaría, nos encontramos ante el caso de una nulidad absoluta. Por el contrario, si el error no es determinante en la manifestación de la voluntad, nos encontramos ante una nulidad relativa, de conformidad con los artículos del Código Civil que a continuación se transcriben.

Art. 1812.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

Art. 1813.- El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivo y no otra causa.

Art. 2228.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

Por último, manifestaré, que el término que establece el artículo 78 que se analiza, se encuentra bien empleado, cuando se trata de nulidad relativa, y en consecuencia, mal empleado cuando se trata de nulidad absoluta, por los motivos ya expresados al analizar las fracciones I y II, de dicho artículo.

- CAPITULO CUARTO -

MODIFICACIONES EN LO QUE SE REPIERE A LA PROTECCION
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

I.- DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

A.- Generalidades.

Los signos distintivos componen el segundo elemento de lo que se conoce como propiedad industrial. Los mismos se encuentran regulados en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dentro de los artículo 87 al 178.

Los signos distintivos entre otras cosas, se utilizan para diferenciar y comercializar los productos y servicios de una negociación. La importancia económica que revisten los mismos, para sus titulares, es muy significativa; lo anterior, debido a que a través de estos signos distintivos que se utilizan sobre los productos o servicios, la gente puede identificar a los de su preferencia; ya sea por la calidad, por la cantidad, por la forma en que están elaborados, por el precio, o por el lugar de donde provienen, etc., lo que representan grandes beneficios económicos para sus titulares.

También, los signos distintivos contribuyen en gran medida, a la forma en como se hace propaganda en relación con los productos, establecimientos o servicios, de los

comerciantes o empresarios. En efecto, muchas veces el público consumidor, más que acordarse de la marca o del nombre que tiene un producto o servicio, se acuerda más de las frases que se utilizan para demostrarlos o anunciarlos, y muchas veces ese público consumidor, al mencionar las frases o frase distintiva que se utiliza en el mensaje comercial o simplemente al escucharla, inmediatamente liga la frase con el producto, establecimientos o servicios.

Otra función de los signos distintivos es el que ayudan a diferenciar un establecimiento o negociación, de otro que se dedica a prestar los mismos servicios, a industrializar, distribuir o vender los mismos o similares productos. Lo cual representa también ventajas al titular del negocio, ya que el consumidor puede diferenciar también los productos a través del nombre del establecimiento y, preferir los que ofrece el negocio "X", de los que ofrece el negocio "Y".

Como podemos ver, la utilidad de los signos distintivos es muy amplia, y representa grandes ventajas económicas a los titulares de los mismos. En donde propiamente, la ventaja se hace palpable en los comercios, donde la gente consumidora, adquiere productos que utilizan signos distintivos, porque son sinónimo de calidad y confianza. La ventaja se traduce, como ya mencione antes, cuando una persona consumidora prefiere los productos o servicios que puede conseguir en determinado negocio.

Por lo anterior, estimo necesario, que su protección debe ser muy rigurosa pero a la vez flexible. Es decir, rigurosa en cuanto a que terceros pretendan hacer un indebido uso de los mismos; flexible en cuanto a que al titular del signo distintivo, pueda hacer uso de éste en una forma más amplia y cómoda, sin llegar a tantos formalismos, siempre y cuando no afecte la naturaleza y la función de los signos distintivos, ni tampoco afecte los derechos de otros titulares de signos distintivos.

B.- Clasificación de los Signos Distintivos.

Como ya mencionamos, el segundo grupo de elementos que constituyen la Propiedad Industrial, consiste en lo que se ha denominado "signos distintivos", los cuales se encuentran integrados por:

- 1.- Las Marcas;
- 2.- Los Nombres Comerciales;
- 3.- Las Denominaciones de Origen y;
- 4.- Los Anuncios o Avisos Comerciales; de los cuales hablaremos a continuación.

1.- De las Marcas.

Como ya señalé en el primer capítulo de la presente tesis, la marca es un signo que tiende a procurar a la clientela, la mercancía o el servicio que busca paralelamente a la empresa, una clientela apegada a la marca.

La marca es un vehículo utilizado por las empresas para atraer la clientela y dominar los mercados, por lo que juega un papel primordial en la comercialización de mercancías y servicios (1).

La marca, es un signo cuya función primordial consiste en distinguir productos o servicios en el mercado; su propósito, el proteger al titular de la concurrencia desleal de otros fabricantes o comerciantes y al público de posibles fraudes.

(1) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Comentarios a la Nueva ley de Invencciones y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Tomo XXVI; Universidad Nacional Autónoma de México; México (Julio-Diciembre), 1976; p. 248.

La marca, tiende a eliminar los mapas de indiferencia existentes entre los consumidores e inducirlos a preferir un producto sobre otro, lo cual se logra mediante la calidad intrínseca del producto mismo o a través de una hábil propaganda, que tiende a manipular dicha demanda, entre otras formas (2).

En conclusión diré, que las funciones que tiene una marca son las siguientes:

a) Asegurar al producto un carácter distintivo: esta distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca. Es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos del dominio público.

b) Asegurar la protección del producto partiendo de la empresa: la marca protege al titular contra sus competidores al igual que al público contra los "usurpadores potenciales".

c) Asegurar una garantía de calidad: Además de lo anterior, la calidad del producto lo califica intrínsecamente, pues eso que el consumidor busca adquirir un producto es una calidad determinada sin que le sea necesario conocer la empresa que lo produce, lo cual reviste un carácter secundario. Es decir, el público consumidor adquiere un producto, porque ese producto cumple con los requisitos o cualidades que busca y, al momento de volverlo a adquirir, lo reconoce por medio de la marca, no importando quién elabore el producto.

d) Asegurar una indicación de origen: En tanto que permite identificar el producto con la empresa, o el territorio en el que se produce. Considero que en la

(2) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Los Signos Marcarios Extranjeros en la Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Tomo XXXII; Universidad Nacional Autónoma de México; México (Enero-Junio), 1982; p.p. 240 a la 243.

práctica, no sucede con frecuencia en las marcas, como ya lo señale, lo que le importa al consumidor no es exactamente quién elabora el producto ni donde, lo que le importa es la calidad que representa el producto y la marca. Por otra parte, en algunos casos el consumidor, si nota que el producto es de procedencia extranjera, lo prefiere al de procedencia nacional aunque no conozca la marca, ni la calidad del producto, sino que lo prefiere porque tiene la idea de que ese producto es de mejor calidad que el que se elabora en el territorio nacional. Estimo que esto podría ser una excepción a la regla y, tal vez, que de ahí se le de tal característica a la marca.

e) Asegurar una publicidad. Esto se refiere, al carácter publicitario que tienen las marcas, es decir, con la marca se le da publicidad al producto o servicio que ampara; ya que en muchos casos, resulta más fácil pronunciar ó escribir en algún aparador la marca que todo el nombre del producto que ampara (3).

Por otra parte, señalaré que las marcas se clasifican en cuatro categorías:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios. De hecho la legislación actual hace alusión a las marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro y un servicio de otro.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio, marcas de prestación de servicio y marcas de agricultura.

(3) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; La Regulación de las Invencciones y Marcas, y la Transferencia de la Tecnología; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979; p.p. 56-57.

Anteriormente, las marcas únicamente se destinaban para ser utilizadas sobre los productos que se elaboraban en las fábricas. En los últimos tiempos, se ha admitido la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quién las produjo. Por lo que respecta a las marcas de agricultura, estas son las más recientes, ya que actualmente es común ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que ostentan directamente marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera. Por último, las marcas de servicio, protegen a los objetos inmateriales que se traducen en el suministro de servicios tales como transportación de personas y cosas, operaciones de seguros, información, hospedaje, restaurant, lavanderías y tintorerías, estacionamientos, etc.; es decir, en otras palabras la marca de servicio, ampara el signo utilizado para distinguir no un producto, sino los servicios prestados por una empresa de los prestados por otras empresas (4).

c) Desde el punto de vista de su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figuras, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

Pero si dicha forma es tridimensional, es decir, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.

(4) RANGEL MEDINA, David; Marcas de Servicio; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Núm. 18; Año IX; Dirección General de Derechos de Autor; México (Julio-Diciembre), 1971; p.p. 170 y 171.

d) Las mixtas, que son aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades mencionadas con anterioridad (5).

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca, tanto al primer uso de la misma, como a su registro. (Art. 87 y 92 Frac. I); éste último como fuente principal. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro.

Mucho se ha dicho sobre si la marca es o no un derecho de propiedad, porque a pesar de que se venden los objetos a los que ella se aplica, el titular conserva todos sus derechos y, que adquirir productos marcados no implica adquirir el derecho a la marca y el derecho de propiedad industrial. La Ley de 1943 hablaba del propietario de la marca, en cambio a partir de la Ley de Invenciones y Marcas y, ahora en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se habla del titular de la marca.

La marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones. Es pues, susceptible de apropiación. Se puede decir, que el derecho a la marca, es un derecho "sui generis", que se extingue con el abandono, por la inacción, y que es cancelable.

Por lo que hace a aquello que no puede constituir una marca, se regula por la nueva ley, en su artículo 90, y son más o menos las que tradicionalmente se aceptan en las legislaciones de los distintos países. Por otro lado, tenemos que la doctrina, ha reconocido como requisitos de una marca los siguientes: que sea distintivo, novedoso, veraz, lícito y que sea de fácil de asimilar.

(5) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1991; p.p. 48-49.

A continuación, se señalaran a juicio del suscrito, las diferencias que existen entre lo que no se registró como marca en la Ley de Invenciones y Marcas (Art. 91), y lo que se podrá y no se podrá registrar como marca, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Art. 89 y 90), respectivamente.

1) Pues bien, ahora y de acuerdo a la fracción II del artículo 89 de la ley vigente, permite registrar como marca a las formas tridimensional, cosa que no contemplaba la Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo que respecta a este punto, la Legislación vigente de Propiedad Industrial, no contempla dentro de su articulado alguna definición de lo que pudiéramos considerar como una marca tridimensional, pero de acuerdo a una breve plática sostenida con el Licenciado Manuel Márquez Barraza, Director del Area de Marcas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, nos dio como ejemplos de una marca tridimensional los siguientes:

- a) El contenedor de las papas fritas de MacDonald's, y;
- b) La caja o contenedor del chocolate Toblerone (Caja que reviste una forma triangular).

En virtud de los ejemplos citados con anterioridad, le pregunté ¿si el contenedor de papas y el empaque de chocolate no tenían más que ver con la protección de los Diseños Industriales concretamente con un Modelo Industrial, que con la protección de las Marcas? a lo que el Licenciado Márquez Barraza me respondió: "en efecto pero el problema que surge aquí es de tipo comercial y que el establecimiento de las marcas tridimensional dentro de la Ley se debió precisamente a ello, además de que si dichos contenedores de papas y chocolate se protegieran a través del modelo industrial, su

protección solamente sería de quince años improrrogables, en cambio, si se protegen a través de las marcas, en este caso las tridimensionales, su protección sería de diez años prorrogables por periodos de la misma duración, es decir, su protección sería más amplia que la que otorgan los Diseños Industriales, ya que estos últimos son improrrogables.

2) Otra diferencia con respecto a la legislación anterior de Propiedad Industrial, es que ahora y de acuerdo a la fracción IV del artículo 89 de la legislación vigente, es que ahora se establece de forma fehaciente, cosa que no hacía la legislación anterior, que es posible registrar como marca los nombres propios de una persona física siempre que no exista homónimo ya registrado como marca.

A pesar de que si se concedían los registros de dichos signos marcarios, durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas, fracción XI, del artículo 91, y de que también se conceden en la presente Ley de Propiedad Industrial, fracción XII, del artículo 90; considero que la razón de haber estipulado la fracción IV, del artículo 89 de la legislación vigente, es que los supuestos a los que se referían y se refieren las fracciones XI del artículo 91 de la ley citada, y XII del artículo 90 de la legislación vigente, solamente eran y son aplicables al caso de que un nombre pueda o pudiera ser utilizado por un tercero como marca, lo cual lo deduzco, de que en ambos supuestos, la Ley exigía y exige, que se recabe el consentimiento del interesado, y si ha fallecido, de sus descendientes o ascendientes en grado más próximo (6).

En cambio, considero en virtud de lo planteado con anterioridad, que la fracción IV del artículo 89 de la

(6) La razón de que una persona pretenda utilizar el nombre de un tercero como marca, es muchas veces debido a las altas ventas que puede obtener de sus productos o servicios, como consecuencia del prestigio que tiene el nombre o apellido de ese tercero dentro de la sociedad.

legislación vigente, se estipula, porque da la posibilidad de registrar el nombre propio de una persona, es decir, el nombre del propio titular del registro, siempre y cuando no exista ya un homónimo registrado como marca.

3) La siguiente diferencia que encontré, es la fracción I del artículo 90, la cual es una disposición totalmente nueva, debido a que la legislación anterior no contempló algo parecido.

Art. 90.- No se registrarán como marca:

Frac. I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.

Considero que el establecer esta disposición, se debe a la dificultad que representa, el analizar los efectos técnicos que tiene este tipo de marca. Efectos técnicos que estimo, que más que corresponder a un registro marcarío, tal vez serían objeto de el otorgamiento de una patente.

4) La última diferencia que encontré, es que la legislación vigente cambió unas palabras por otras que se utilizaban en la legislación anterior, pero que de todas formas le dan el mismo sentido al contenido de las fracciones; además de que divide en varias fracciones, disposiciones que eran contenidas en una sola fracción en la Ley de Invenciones y Marcas.

Por último y a manera de conclusión, mencionaré que las razones por las que las legislaciones protegen a las marcas son:

a) La de garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio, contra la competencia deshonestas y,

podría afirmarse que en este caso, ampara el esfuerzo humano, tanto en su aspecto económico como de inventiva y,

b) La de protección del público consumidor, por cuanto que la marca tiene como función distinguir entre productos similares y, permite al consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme (7).

2.- De los Nombres Comerciales.

Cuando el nombre de los comerciantes, el propio o el que arbitrariamente adopte, tiene como función específica, identificar y distinguir a la empresa o al establecimiento, frente a los de sus competidoras, se usa como nombre comercial o nombre de comercio.

El nombre de los comerciantes que se utiliza con estas funciones, se convierte en signo distintivo de la empresa o establecimiento y por ello, queda sujeto a la reglamentación del derecho de propiedad industrial.

El nombre comercial utilizado como signo distintivo, sirve para atraer a la clientela al establecimiento o empresa de que se trate, porque sintetiza con él, todo lo que representa la organización de los bienes de la hacienda, su coordinación adecuada y, la adaptación de los mismos a la finalidad de la empresa. Es decir, bajo el nombre comercial se engloba a la buena organización, el conocimiento de los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de los consumidores, el buen servicio del personal, la ubicación de la fábrica o establecimiento, que son factores que sirven para producir utilidades que constituyen el avío de la empresa. Esos mismos factores son

(7) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; Ob. Cit.; p.p. 68-69.

los que determinan la formación y mantenimiento de una clientela, que será tanto o mayor cuanto mejor aviada esté la empresa o el establecimiento.

Mediante el nombre comercial, se protege al consumidor, prohibiendo la utilización por terceros no autorizados, de cualquiera de las figuras de la propiedad industrial, pertenecientes a la empresa, lo cual, podría resultar en un desvío de la clientela hacia los productos que un comerciante, que utiliza sin derecho la marca o un nombre comercial igual o semejante al de su competidor, con el propósito de provocar error en la elección del consumidor hacia los productos o servicios que pretende obtener apoyado en su preferencia, por los productos o servicios que identifica, como de determinada marca o determinado origen o procedencia (8).

El nombre comercial es un bien intangible, pero su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio y, casi siempre, el nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca.

La protección del nombre comercial data desde el Convenio de París de 1883, en donde por primera vez se acordó se protegiese el nombre comercial, independientemente de la obligación de depósito o de la idea de nacionalidad. De hecho el artículo 105 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conserva la esencia del Convenio de París.

El principio general de que el nombre comercial, se proteja sin necesidad de un requisito formal para conferir a su titular el derecho exclusivo, cumple con los lineamientos recomendados o propuestos desde hace más de un siglo por el

(8) VADILLO B., Bjorn; El Nombre Comercial. Su Concepto. Protección en la Ley de Invencciones y Marcas y bajo la Convención de Unión de París; Revista Mexicana de Justicia: Vol. 11; Núm 4; Procuraduría General de la República; México (Octubre-Diciembre) 1984; p.p. 186 a la 190.

Convenio de París. Al respecto, la nueva ley establece la posibilidad por parte de quien se encuentre usando el nombre comercial, de solicitar a la Secretaría la publicación del mismo en la Gaceta, a fin de que dicha publicación, produzca los efectos de establecer la presunción de buena fe, en la adopción y en el uso del nombre comercial.

Pero si bien es cierto, que no se necesita registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación, para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja en favor del propietario. La exclusividad del derecho solo se reconoce si ocurren las siguientes circunstancias:

a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil; (Art. 105).

b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica, que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva; (Art. 105).

c) Que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de ese ámbito territorial tenga características propias, originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

El Maestro César Sepúlveda, sostiene que la razón por la que se protege al nombre comercial, es que a través de la tutela del nombre se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de sus productos que fabrica o expende, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, a todas las circunstancias que caracterizan a un negocio, y en una palabra a la clientela. Ya que el desvío

de clientela, constituye precisamente el acto por excelencia de la competencia desleal (9).

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial, de ahí que la ley establezca que la protección del nombre abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento. Esto se debe, a que la clientela es quién da la ventaja o beneficio adquirido por un establecimiento más allá de su mero valor de su capital, de sus fondos o de su propiedad, como consecuencia del patrocinio público en general y el ánimo que recibe de los clientes habituales y constantes por su posición local o su reputación, por su habilidad o por su eficiencia, o por su puntualidad, o por cualquier circunstancia accidental, o aún por antiguas parcialidades o prejuicios.

La clientela, debe de entenderse siempre en función de la competencia mercantil. Es decir, la protección que se le otorga a la clientela en función del nombre comercial, tiene por objeto prevenir o impedir actos de competencia desleal en perjuicio de la clientela del establecimiento y, asegurar a la clientela su derecho a elegir libremente, los productos o servicios de un comerciante con quién identifica ciertas calidades con niveles en los mismos, que satisfacen sus particulares requerimientos.

Por lo que respecta a la multicitada frase de "la clientela efectiva", que maneja la ley, apuntaremos lo que señala el Maestro César Sepúlveda: es posible que el legislador, haya querido referirse a los clientes habituales de un negocio, a aquella clientela que puede ser determinable. Pero también es probable, que haya pretendido abarcar el concepto general de clientela. El problema existe en la práctica, porque en los casos de usurpación del nombre

(9) SEPULVEDA, César; El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1981; p.p. 176-177.

basta con que se compruebe que esa infracción afecta de alguna manera a los compradores del negocio legítimo, sean ocasionales o sean constantes, para que se decrete la protección (10).

Por último, diré, que el nombre comercial, puede coincidir con el nombre propio del comerciante. También puede coincidir con el de la razón social, ya que es común que las sociedades mercantiles adopten como nombre de comercio el de su razón social. A veces también, el nombre comercial coincide con el de la denominación de un emblema. Es decir, algunos comerciantes ponen en sus negocios o establecimientos alguna figura, y le dan el nombre de ella.

3.- De los Avisos Comerciales.

El aviso comercial aparece en la Ley de Marcas de 1903, corresponde a lo que en años atrás, se conoció como "el lema del negocio".

El aviso comercial, sirve para llamar o dirigir la atención, hacia un establecimiento o negocio, hacia un producto o servicio determinado, para realizar las bondades de éstos y en consecuencia atraer al consumidor (11).

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se da a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales (12).

(10) SEPULVEDA, César; *Ibidem.*; p. 178.

(11) SEPULVEDA, César; *Ibidem.*; p. 183.

(12) RANGEL MEDINA David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, p.p. 71-72.

Como ya señalamos, con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con las denominaciones de origen, se identifican productos procedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial, se particularizan las originales frases publicitarias, que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

El Maestro César Sepúlveda sostiene, que el aviso comercial, participa mucho de la naturaleza de los derechos de autor. Ciertamente, debería de estar regulado por esas normas, porque en el aviso hay inventiva y, a la vez, cierta habilidad literaria o artística, no sólo en las leyendas, que deben ser redactadas con algún arte, sino también en la disposición de los elementos, que lo hacen sugestivo y capaz de llevar al ánimo del consumidor la intención de que el producto debe de adquirirse o que el establecimiento comercial debe patrocinarse (13).

Por otra parte, cabe hacer aquí la mención, de que los avisos comerciales no son protegibles, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor, pues inclusive en la práctica, no son registrables por consistir en frases u oraciones sueltas.

Al respecto, estimo en cierta forma, que el Maestro César Sepúlveda tiene algo de razón, ya que lo que se protege con el registro, es la frase publicitaria que tiene cierta inventiva y, habilidad artística o literaria; pero en lo personal, considero que el haber regulado los avisos comerciales dentro de lo que es la propiedad industrial y, en

(13) SEPULVEDA César. Ob. Cit., p.p. 183-184.

particular dentro de los signos distintivos, es un acierto, porque lo que pretende protegerse a través del registro, no es solamente la frase como tal, sino más, el propio producto, servicio y/o el establecimiento. La frase que se escoge para connotar el producto, servicio y/o establecimiento o producto, tiene que ser una frase sugestiva, que lo identifique con el producto; es decir, que al mencionar esa frase, el público sin lugar a dudas y sin ningún tipo de confusión, sepa del producto o negocio del que se está hablando, sin la necesidad de mencionar el nombre comercial del producto. Unos ejemplos de esto, son: cuando se habla de "El Canal de las Estrellas", de inmediato la gente sabe que se trata del "Canal 2 de Televisión". Otro ejemplo es cuando escuchamos en un comercial las frases "Cuba de Uva" y "Obviamente" de inmediato y sin confusión la gente sabe que se está hablando del producto "Brandy Presidente". En otras palabras, lo que se protege con el registro del aviso comercial, es el fin para la cual esta destinada la frase publicitaria, distinguir productos, servicios, establecimientos de otros que se utilizan para la misma finalidad. Es decir, se utiliza para cosas que regula la propiedad industrial.

Por otra parte, tenemos también, que existe un Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, de 29 de Noviembre de 1976, el cual contiene disposiciones que se refiere a los tipos de anuncios que existen, a las sanciones administrativas que se aplicarán en caso de su incumplimiento, y entre otras cosas da una definición de lo que se debe de entender por anuncio.

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal del año de 1976, define en su artículo 6o. al anuncio como todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y ventas de bienes, con

la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles.

El mismo reglamento contiene la siguiente clasificación de los anuncios, atendiendo las siguientes características (14):

a) Al lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etc. (Art. 19).

b) Atendiendo a su duración: los que tienen un carácter transitorio como propaganda impresa, y los que se consideran permanentes: los pintados en predios, muros, bardas, etc. (Art. 20).

c) Atendiendo sus fines los anuncios se clasifican en: denominativos, o sea aquellos que sólo contengan el nombre, razón social o actividad a la que se dedique la persona de que se trate, o que sirvan para identificar una negociación o un producto, tales como los logotipos (Art. 21, Frac. I); de propaganda, que son aquellos que se refieren a marcas, productos de servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o consumo (Art. 21, Frac. II); mixtos, o sean los que contengan como elementos del mensaje publicitario los comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (Art. 21, Frac. III).

También debemos tomar en cuenta consideración a la Ley Federal del Consumidor, la cual contiene también disposiciones relativas a los anuncios comerciales dentro de sus disposiciones; así encontramos, entre otras, que prohíbe la publicidad de las leyendas o las indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos y servicios (Art. 5).

(14) RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, p.p. 72-73.

Establece que la publicidad deberá estar en idioma español y, que las violaciones que se cometan en contra de las disposiciones contenidas en dicha ley por parte de proveedores y comerciantes, darán lugar a una sanción administrativa, además de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores (Art. 90).

Por último, señalaré que el derecho exclusivo para utilizar el aviso comercial, se obtiene mediante el registro ante la Secretaría; y que los avisos comerciales, se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la ley para las marcas.

4.- De las Denominaciones Origen.

La denominación de origen, tiene sus comienzos en el siglo XIX con los esfuerzos de los productores franceses, quienes con la finalidad de encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, lácteos y textiles, que se caracterizaban por provenir de cierto lugar o región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc, la transmitían a los productos que ahí se elaboraban, ciertos elementos distintivos que los hacían prestigiados, que merecían ser protegidos con la finalidad de evitar la competencia desleal y en consecuencia, el consumidor no fuese víctima de fraude.

Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial. Las marcas ordinarias son, individuales. Las denominaciones de origen son marcas de cuño singular, que llaman la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería, y son "colectivas", en el sentido de que cualquier productor o fabricante de esa circunscripción territorial puede usarla, si cumple con los

supuestos establecidos para ello. Otra diferencia entre las marcas comunes y las denominaciones de origen, es que no existe propiedad privada sobre la marca constituida por designaciones, pues ningún particular puede apropiársela para sí, ya que las denominaciones de origen pertenecen al Estado (15).

También es importante el distinguir entre las designaciones geográficas o de procedencia y, las denominaciones de origen. Pues bien, las primeras sólo indican el lugar de producción, de manufacturación o de extracción; es decir, constituyen la mención que atiende a señalar el lugar de fabricación, sin que ello signifique un título de calidad. Las indicaciones de procedencia son descriptivas y no son registrables. Pueden referirse a algún lugar donde ni siquiera los productos tengan renombre. Cualquiera las puede utilizar sin caer en alguna responsabilidad.

En cambio, las denominaciones de origen, suponen una exclusividad de origen, una calidad mínima en especial; en cierta forma constituyen un certificado oficial, un título de calidad y, una garantía. Tienen un carácter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Roubier sostiene, que las denominación de origen tiene un carácter territorial eminentemente; que tiene un carácter colectivo, por la pluralidad de los beneficiarios y el titular de la denominación es el poder público (16).

Los productos a los cuales se aplican las denominaciones, como ya dijimos son productos de calidad garantizada y reconocida; con esto, se consigue incrementar y a la vez confirmar la buena reputación de que gozan los productos, a los cuales se aplica la denominación, reputación

(15) SEPULVEDA, César; Ob. Cit.; p.p. 159-160.

(16) SEPULVEDA, César; Ibidem; p. 160.

que se convierte entre el consumidor, en signo de calidad y confianza; es decir, el público va a estar seguro de que los productos que adquiere son de primerísima calidad, lo que trae como consecuencia una mayor difusión y venta de los productos, consecuencia de la función de propaganda de todo signo distintivo.

El valor que obtiene un producto al que se le aplica la denominación de origen, no sólo es reconocido como un producto excepcional, sino que bastará referirse a él por la denominación, para que el público empiece a consumir ese producto por la garantía que representa.

Como podemos ver, el valor económico que representa la denominación de origen en el mercado, es de gran trascendencia. Haciendo a un lado, la preferencia del público consumidor respecto de ellos, la difusión y la mayor venta que obtendrán, ellos representan un fuerte estímulo y son el impulso directo del desarrollo y promoción que pudiesen tener las industrias regionales dedicadas a la fabricación y producción de productos típicos, que en su mayoría son los que emplearán las denominaciones de origen.

Por lo que se refiere al mercado internacional, no son pocos los tratadistas que consideran una motivación esencial, el empleo y protección de las denominaciones de origen, por el efecto que se consigue sobre las exportaciones de los productos que llevan la denominación. Las exportaciones se ven incrementadas cada día más, respecto de aquellos productos que tienen cualidades y características especiales que los convierten en productos de calidad garantizada; productos de tipo excepcional dentro de los de su género.

Las denominaciones de origen constituyen un vehículo importante dentro del comercio internacional, para los productos a que se aplica la denominación. Existen países entre cuyos rubros más importantes de exportación ocupan un

lugar importante los productos signados con las denominaciones de origen, tal es el caso de Francia, cuya exportación vinícola es de real trascendencia (17).

Otro caso es el de México, que por ejemplo el porcentaje más alto de productos exportados a los Estados Unidos de América, lo obtiene el "Tequila".

Existen casos en que los productos exportados, deben llevar un certificado de origen, este criterio viene a confirmar el valor que tiene un producto signado con la denominación de origen, siempre y cuando el producto se encuentre dentro de los supuestos para otorgar la denominación de origen respectiva.

Por lo que se refiere al carácter colectivo, que incorpora este signo distintivo, diré que el mismo representa grandes ventajas económicas con independencia de las ya señaladas.

El otorgar un derecho colectivo a una agrupación de productores, fabricantes o artesanos sobre una denominación de origen, representa que ya no será una sola persona la que tenga el beneficio que representa usar en exclusiva un signo distintivo, sino que se verán beneficiados con las ventajas económicas que otorga el empleo de las denominaciones de origen, serían todos los productores de la zona. Además, cabe señalar que la denominación también protege a los productores de esa zona, con respecto a los productores de otras regiones que pretendan utilizar la denominación de origen contra cualquier otro tercero.

Tenemos pues, que el fin último de la denominación de origen, es el de proteger al público consumidor de posibles fraudes y errores que pudiesen sufrir al consumo de las

(17) ECHEGARAY BARBERIS, María Nancy; Valor económico y jurídico de las denominaciones de origen; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Núms. 29-30; México, 1977; p.p. 316 a la 319.

mercancías. Esta protección también se extiende al empleo de falsas denominaciones de origen (18).

Por último señalaré que para tener una mejor protección de las denominaciones de origen, es necesario también una protección de tipo internacional, la cual se obtiene mediante la suscripción y consolidación de tratados bilaterales o multilaterales; tal es el caso del Arreglo de Lisboa del cual México es parte desde el 11 de Junio de 1964.

C.- Fechas Utilizadas en Materia de Signos Distintivos.

Por lo que respecta a las fechas que se utilizan en materia de signos marcarios; señalaré únicamente que son las mismas que se utilizan en materia de creaciones industriales, las cuales ya han tratado de ser explicadas en el capítulo tercero del presente trabajo. Por lo mismo no volveré a hablar de ellas a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por lo que respecta a la fecha de presentación o de solicitud, quisiera adelantar, que veremos de forma significativa su aplicación, en lo que respecta a como se mide ahora la vigencia de los signos distintivos y, en el especial los signos marcarios.

II.- MODIFICACIONES EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS.

A.- Vigencia de los Signos Distintivos.

Por lo que se refiere a la vigencia de los signos distintivos, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial les otorga una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en lugar

(18) ECHEGARAY BARBERIS, María Nancy; *Ibídem*; p.p. 319-320.

de la vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de expedición del título que se les otorgaba a las marcas, nombres comerciales y a las denominaciones de origen, ya que la vigencia de los avisos comerciales continúa siendo de 10 años.

Pero además, la legislación vigente, establece que se podrá renovar el registro de los signos distintivos, por periodos de 10 años como tantas veces lo solicite el titular del registro. La novedad consiste, en que también se permite la renovación del registro en el caso de los avisos comerciales, ya que hay que recordar, que la Ley de Inventiones y Marcas estipulaba, que una vez terminada la vigencia del registro, el aviso comercial caería de pleno derecho bajo el dominio público y, en consecuencia, no podría volver a ser registrado como aviso (Art. 175 L.I.M.).

Podemos decir también, que la vigencia de 10 años que establece ahora la ley de propiedad industrial, nos pone a la altura de países como Alemania, Suiza, España, Francia, Corea, Brasil y Estados Unidos.

Considero que esta medida que establece la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al disminuir la frecuencia de renovación de los signos distintivos, establece dos ventajas para el titular del registro de que se trate, la primera es que disminuye la posibilidad de que caduque el signo marcario por la falta de oportuna de la renovación del registro y, la segunda es que representa ventajas económicas para el titular del registro, ya que no tendrá que efectuar el trámite de renovación del registro tan seguido, y en consecuencia, lo librá de hacer el pago de derechos correspondientes, en la misma medida; independientemente de la pérdida de tiempo por los trámites administrativos.

Por lo que respecta a los requisitos que deben de cumplirse para la revalidación del registro de los signos distintivos, se exigen los mismos que para la revalidación de los registros marcarios, de conformidad con los artículos 104 y 112 de la nueva ley. Al respecto, considero que se encuentran excluidos de esta situación, las denominaciones de origen, ya que no contienen disposición alguna dentro de su capitulado, que establezcan la forma de renovar el registro del usuario.

Pues bien, la ley vigente, establece entre otros requisitos, que el titular del registro deberá solicitar la renovación, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Pero también establece que la Secretaría dará trámite a las solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de vigencia del registro. Esta condición es igual a la que establecía la Ley de Invenciones y Marcas (Art. 133).

Además se establece el pago de los derechos correspondientes, pero a diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas, únicamente se requiere que se proteste bajo verdad, que se este utilizando el signo distintivo de que se trate para el motivo que se solicitó el registro, y no se haya dejado de usar durante un plazo de tres años consecutivos. (Arts. 134 y 130.).

B.- Como se Mide Ahora la Vigencia de los Registros y Publicación de los Signos Distintivos.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece que la vigencia de los signos distintivos se medirá desde la fecha de presentación de la solicitud.

La diferencia que existe entre la legislación vigente y la Ley de Invenciones y Marcas, es que esta última, establecía que la vigencia de los signos marcarios, comenzaría a contar a partir de la fecha legal, que considero que no es lo mismo que la fecha de presentación de la solicitud.

Es decir, la vigencia de los signos distintivos y en especial la de los signos marcarios, de acuerdo a la interpretación que se trata de dar a la nueva ley con respecto a la anterior, se medirá desde que la solicitud de registro, se encuentre debidamente integrada, con el mínimo de información necesaria, para que la autoridad de inicio al trámite correspondiente, ya que lo que debemos entender por fecha de presentación, es la presentación de los primeros documentos, aunque estos se encuentren incompletos.

Estimo que la disposición de que se mida la vigencia de los signos marcarios a partir de la fecha legal, no perjudica en nada al titular del registro marcario, sino por el contrario, lo beneficia, ya que la vigencia del registro empieza a contar hasta el momento en que se llenan los requisitos señalados por la ley, y no en el momento de la fecha de presentación, lo que representaría a su titular una ventaja de algunos días o tal vez meses respecto a la duración de la vigencia del registro, si es que la fecha de solicitud y la legal no coinciden.

C.- Revalidación en México a favor del Inventor Original, la Novedad de Signos Distintivos para los cuales se hubiere solicitado el Registro en el Extranjero.

En México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante la Secretaría. Sin

embargo, dicho registro, no producirá efecto alguno, contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste (Art. 92 Frac. I.).

"En México, se adoptó este sistema, al que se le denomina ATRIBUTIVO DIFERIDO o MIXTO, basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado. Por este sistema, el titular de un depósito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la ley. Durante este plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nulidad. En éste sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido con el registro, es decir, el derecho a la marca se adquiere por su titular mediante registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si comprueba que ya usaba dicha marca, antes de la fecha de solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta" (19).

Por otro lado, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al igual que la Ley de Invenciones y Marcas, establece que la prioridad para ser reconocida en México, deberá de ser solicitada dentro de los seis meses de haber sido registrada la marca en otro país.

(19) NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1985; p.p. 410 a la 413.

Para que esta fecha de prioridad sea reconocida, es necesario que exista reciprocidad con el país de origen. Además, deberá de señalarse el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

Anteriormente, se estipulaba dentro de la misma ley, que era necesario presentar una copia certificada por parte de las autoridades competentes del país de origen, de la solicitud del registro y, ulteriormente del registro, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México. Ahora no se establece claramente este requisito dentro de la nueva ley, solamente señala que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se deberán de cumplir los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, la ley y su reglamento. Por lo que me hace suponer que se dejará para el reglamento la especificación de dicho documento.

Por lo que hace a la copia certificada, que se deberá solicitar, para reconocer la prioridad del registro marcario, la misma deberá contener las reivindicaciones en materia de patentes, la marca, el nombre o aviso comercial y, los productos y servicios que ampara el registro del signo distintivo, y la fecha de registro. Al igual que las patentes, será necesario acompañar una traducción al español, de la copia de la solicitud original.

D.- Sobre la Prueba del uso Efectivo de la Marca.

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas, se exigía que se comprobará el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro o cuando se efectuara la renovación de la misma, para que su titular conservara los derechos derivados de la misma (Art. 117 y 140).

El Maestro Nava Negrete, sostiene que "dicha obligación, se debía a la pretensión del Gobierno Federal, de evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizan, por lo que se suprimió la renovación por no usos de la marca, toda vez que era un medio que propiciaba la especulación y la negociación de dichas marcas. Ya que la multiplicidad de las marcas parasitarias, no permitía que la marca desempeñara su función distintiva y obstaculizaba las posibilidades de elección de una marca; es decir, de acuerdo al tratadista francés Albert Chavanne, de lo que se trata es de poner fin a las prácticas de las marcas de reserva, de las marcas de defensa o de las marcas de protección, las cuales además no corresponder a la finalidad normal de las marcas que es servir para identificar el origen de los productos o servicios, tienen el gran inconveniente de obstaculizar los registros y de hacer más difícil la selección de una nueva marca" (20).

Dentro de la misma ley, se señalaba lo que se entendía como uso efectivo de la marca; que no era sino, la comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que corresponder a una efectiva explotación comercial a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio (Art. 118).

La forma de comprobar la explotación, era mediante una declaración, llenando el formato que proporcionaba la Dirección de Invencciones y Marcas para dichos efectos.

Había que señalar los particulares de la marca de que se trata, si el uso que se hacía de ella, era por el propietario de la marca o por alguna otra persona autorizada para tales efectos. Se expresaba también, la clase a la cual pertenecían los artículos o servicios a los cuales se le aplicaba la marca; la fecha legal del registro de la marca,

(20) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibídem*; p.p. 540-541.

así como la fecha de expedición; la fecha y número de resolución por los cuales se concedió la última renovación, si era el caso; y todos los demás datos relativos al propietario o al usuario de la marca.

Además, debían de señalarse los principales lugares o poblaciones del país, donde se vendían los artículos o se prestan los servicios que amparaba la marca; el importe de las ventas y el volumen de artículos. También debían de acompañarse tres ejemplares de la marca tal y como se empleaba, tres fotografías de los productos que incorporaban la marca, si no se empleaban etiquetas y marbetes.

Por otra parte, en el artículo 59 del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas aún vigente, para comprobar el uso efectivo de la marca, se le facultaba a la Secretaría para solicitar al interesado, facturas, certificaciones notariales de uso o cualquier otro documento idóneo que acredite la explotación comercial en el territorio nacional de los productos o servicios amparados por la marca.

Como se puede ver, se le otorgaban grandes facultades a la Secretaría en esta materia, debido a que la comprobación de uso de una marca, se encontraba revestida de un estricto y exagerado control; así como también, la exigencia en torno a la comercialización objetivizada mediante la introducción del artículo de la marca en el mercado (21).

Es importante señalar, que si una misma marca era registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios incluidos en una sola marca, bastaba con que se usara alguno de los productos o servicios que amparaba, para que se entendiera como demostrado el uso en todos los demás (22).

(21) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibíd.*; p.p. 542-543.

(22) NAVA NEGRETE, Justo; *Ibíd.*; p. 544.

Lo que sucederá ahora, de acuerdo al artículo séptimo transitorio, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con los registros de marca y, las autorizaciones de uso de una denominación de origen otorgados con base en la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, es que conservarán la vigencia que ésta última les otorgó. En todo lo demás quedarán sujetos a esta ley y su reglamento. Las ventajas que presentan la Ley vigente con respecto a dicha figura son las siguientes:

1.- Simplemente bastará que el interesado al momento de solicitar la renovación del registro marcario, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha usado ininterrumpidamente durante el período de su vigencia (Art. 134).

2.- Cualquier persona que tenga interés, o la misma autoridad que tenga pruebas para acreditar que la marca se ha dejado de utilizar por un lapso de tres años consecutivos, dentro de los diez años de su vigencia, conforme al artículo 130 de la nueva ley, podrá demandar por ese motivo, la caducidad de la marca que se halla registrado, la procedencia o no de la demanda, dependerá de que el titular de la marca compruebe que realmente se ha utilizado la marca, o que compruebe a juicio de la Secretaría, que existe una causa justificada que impidió que se explotara el registro marcario.

Como podemos darnos cuenta, el examen del uso efectivo de la marca, sólo se hará en estos casos, es decir, excepcionalmente y no en la totalidad de los casos como se practicaba durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas.

3.- Con respecto a esto, otro efecto que se produce, es que en la actual ley, coinciden la fecha de uso con la fecha de renovación del registro marcario. Esto trae como

consecuencia que el titular de la marca no correrá ningún riesgo con el manejo de las distintas fechas que en la ley anterior se utilizaban para estos efectos, con ésta medida se evitara que opere la caducidad del registro marcario del cual es titular por el incumplimiento de las disposiciones legales que resultaban complejas y confusas. Ya que de conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas, la demostración del uso debería de realizarse a los tres años, a partir de la fecha en que quedó registrada la marca, en tanto que la renovación, debería de realizarse a los cinco años contados a partir de la fecha en que se solicitó su registro.

4.- El titular del registro marcario disminuyen los costos de tramitación, ya que en un sólo trámite se efectuarán la renovación del registro y la manifestación de uso.

5.- Por último, la renovación deberá de solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro de marca, o en su defecto, dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro (Art. 133).

La razón de que la prueba del uso efectivo de la marca se haga de manera excepcional, se debe, a que las pruebas de uso que establecía la legislación anterior, tales como etiquetas, facturas de venta, etc., no resultaron un medio eficiente para lograr el propósito de depuración deseado, ya que el volumen de pruebas que se ofrecía cada año, era tan grande que la autoridad encargada de verificarlas nunca terminaba con su propósito, por lo que el presentar u ofrecer dichas pruebas, prácticamente equivaldría a una mera declaración de uso por parte del titular del registro marcario.

Además el archivo, estudio, y todo lo que implica un acopio de pruebas para la autoridad encargada de recibirlas,

y para las empresas y particulares encargados de proporcionarlas, provocaba grandes gastos que vienen a disminuir de manera considerable con la simple manifestación de uso bajo protesta de decir verdad (23).

E.- De las Marcas Colectivas.

Por lo que respecta a las marcas colectivas, diremos que es la primera vez que se regulan este tipo de marcas en México.

Este tipo de marcas, sirven para diferenciar los productos o servicios, de las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos, de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

Considero, que este tipo de marcas se legisla para las personas que forman parte de una sociedad civil, donde la finalidad de sus socios no es una especulación comercial; sino que se reúnen, para obligarse a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial.

Con la finalidad de ampliar este punto, citaremos los que establece el maestro Mantilla Molina en su Libro de Sociedades Mercantiles:

Si varias personas convienen en cultivar en común un terreno, se propondrán un fin que, de acuerdo con nuestra legislación, no podría calificarse de especulación mercantil;

(23) VILLAREAL GONDA, Roberto; La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial; Revista de Comercio Exterior; Vol. 41; Núm. 11; México (Noviembre) 1991; p. 1062.

y que sin embargo, tiene contenido propiamente económico: la agrupación será entonces una sociedad civil.

Puede haber fines mercantiles que no constituyan una especulación; así por ejemplo, si varios industriales se reúnen para fomentar y planear la producción y venta de los artículos que producen, y establecen normas para evitar la competencia desleal, persiguen un fin mercantil, de carácter económico y que no constituye una especulación comercial, y por ende, su agrupación debe adoptar el tipo de sociedad civil.

La Ley de Asociación de Productores para la distribución y venta de sus productos, en su artículo 4o., establece que las Asociaciones y Uniones por ellas reguladas "no tendrán finalidades de lucro (aunque sí, evidentemente, de carácter económico) y se constituirán en forma que no sea mercantil", la cual debe ser, de acuerdo con lo dicho en el párrafo precedente, la de sociedad civil, y se da así la paradoja de una sociedad civil con fines mercantiles (24).

F.- Mejoramiento de la Protección en México de las Marcas Usadas y Registradas en Otros Países.

El registro en cualquier país de marcas registrables antes en el extranjero por otra persona, constituye un problema mundial, cuyos efectos perniciosos son dobles. Por un lado, tenemos que lesionan los intereses comerciales de los titulares originales del registro marcarío de que se trata. Y por el otro lado, tenemos que frecuentemente el consumidor es inducido al equívoco, respecto al verdadero origen de los bienes y servicios a los que se aplica la marca.

(24) MANTILLA MOLINA, Roberto L; Derecho Mercantil; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1989; p.p. 187-188.

Debido a que el registro marcario obtenido en un país determinado, genera derechos para el titular del mismo, únicamente dentro del territorio que conforma dicho país, es obligación del titular de la marca con potencial de desarrollo internacional, promover el registro de la marca a la brevedad posible en los distintos países del mundo, con la finalidad de que otras personas ajenas con la marca no la registren en esos países sin la autorización de su titular.

Pero esto no se logra dar en la medida que se desea, debido al altísimo costo y a la gran pérdida de tiempo que resultaría de estar registrando una marca en distintos países.

México se ha preocupado por tratar de combatir estas anomalías, sobretodo por el auge económico que ha obtenido en las últimas décadas y pretende seguir obteniendo, debido a la apertura comercial que esta realizando. Y para que esta apertura continúe en forma favorable para México, es necesario proteger, de alguna forma, los productos y las marcas que provienen del extranjero, para que a su vez, México se vea correspondido por otros países, a los cuales exporta sus productos, con la finalidad de evitar que el consumidor sea engañado con los productos que pretende adquirir y, así, México ó el país de que se trate, no deje de obtener ventajas económicas respecto a los productos que pudiese exportar. En este sentido, México a través de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece disposiciones para combatir los problemas mencionados con anterioridad, o por lo menos tratar de disminuirlos.

Para el caso de marcas notoriamente conocidas, se faculta a la autoridad correspondiente de acuerdo al artículo 91, para negar su registro en México a personas que no sean

titulares en el extranjero, y que pretendan aplicar la marca a cualquier tipo de productos o servicios (25).

Cabe señalar al respecto, que anteriormente la Ley de Inventiones y Marcas, establecía esta prohibición sólo para el caso de que la marca se aplique a los mismos bienes y servicios a los que se aplica la misma en el extranjero. Es decir, anteriormente se podía registrar en nuestro país, una marca ya registrada en el extranjero, por conocida que esta fuera en México, para amparar productos o servicios distintos a los que ampara la marca registrada en el extranjero.

Ahora bien, para el caso de que el registro de una marca en México, sea obtenida por una persona distinta de aquella que le asiste un mejor derecho, ya sea por el uso y registro previo en el extranjero, se amplía el plazo dentro del cual el titular legítimo de la marca puede demandar en México a la persona que se le halla concedido indebidamente el registro marcario, la nulidad del mismo. Hay que mencionar que el plazo que otorga la nueva ley con respecto a la legislación anterior, aumento de seis meses a cinco años contados a partir de que surta efectos de publicación el registro en la gaceta (Art. 151 Frac. II-III-VI.).

G.- Ventajas derivadas del Libre Comercio Internacional que representan a los consumidores, las mercancías a las que legítimamente se aplica una Marca Registrada.

De acuerdo a las distintas regulaciones que existen en materia de propiedad industrial, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de ser él o la persona autorizada por el mismo, quiénes puedan usar la marca, y a su vez tiene el derecho de impedir, que cualquier persona utilice la marca registrada sin su consentimiento. Pero

también han existido legislaciones como la Ley de Invenciones y Marcas, que inclusive conceden el derecho que el titular de la marca en el país de que se trate, impidan la importación de mercancías a las que se aplica la marca registrada (Art. 93 L.I.M.).

Pero ahora, y tomando en cuenta la apertura comercial existente en el mundo, y las que están por venir, han permitido que sea mucho más sencilla la comercialización de un producto, al cual se le aplica una marca registrada, en distintos mercados mundiales. Lo que ha obligado a las empresas a registrar sus marcas, en gran cantidad de países.

Desde hace varios años, en los países industrializados, se comenzaron a establecer disposiciones legales para proteger en gran medida, los derechos que confiere la propiedad industrial, sin que estas medidas sean tendientes a obstaculizar el comercio internacional, respecto a productos y servicios amparados por una marca registrada.

Actualmente, en nuestro país se han estipulado algunas medidas al respecto en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en donde encontramos que el eliminar algunas barreras arancelarias y permitir el libre paso del comercio exterior por parte del gobierno de nuestro país, ha permitido fomentar de forma considerable la competencia comercial.

La importación y comercialización de mercancías a las que se aplica una marca registrada, por parte de cualquier persona, en lugar de restringir éste derecho al únicamente al titular del registro marcario, es lo que actualmente contempla la nueva ley de propiedad industrial. Es decir, cualquier persona, aunque no sea el titular del registro marcario, podrá introducir a nuestro país cualquier tipo de mercancía lícita, e inclusive comercializar con ella, siempre y cuando, la hubiese introducido lícitamente al comercio, el

titular de la marca registrada en el país donde le concedieron el registro de la misma.

Art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido la licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Con esta medida, se trata de combatir dentro del territorio nacional e inclusive en el internacional, la comercialización de mercancías falsas, es decir, a las que se les aplica una marca registrada sin consentimiento de su titular, pero sin prohibir a cualquier persona el importar y comerciar con las mercancías, que en forma legal se adquirieron, una vez que dichas mercancías hayan sido introducidas al comercio por parte del titular de la marca en el país extranjero.

Villareal Gonda, sostiene al respecto, "que dicha disposición, busca favorecer a los consumidores mexicanos, protegiéndolos contra posibles discriminaciones

internacionales en precios, por parte de los titulares de marcas registradas" (26).

Estimo que lo que trata de decir, es que los titulares de la marca registrada o los importadores del producto registrado, no podrán abusar imponiendo precios excesivamente elevados a los productos o servicios a los cuales se les aplica la marca registrada, teniendo como excusa para ello, que son los únicos que pueden distribuir o comercializar con los mismos. Ya que al permitir la ley, que cualquier persona pueda comercializar con los productos ya introducidos por el titular de la marca, provocará una mayor competencia comercial y permitirá que los precios de los mismos bajen, como consecuencia de que habrá varias personas interesadas en comercializar con dichos productos, con la finalidad de obtener mayores ventajas económicas que sus competidores incluyendo al titular de la marca.

N.- Mejoramiento de la Protección a las Medidas Comerciales en relación con la Mercadotecnia.

Anteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas, establecía en su artículo 115, que la marca debería de usarse tal como fue registrada. Toda modificación a la marca sería motivo de otro registro. La consecuencia de usarla en forma distinta a la que se registró, era la extinción de su registro.

Lo anterior tenía como consecuencia, que las empresas para adaptarse a los cambiantes gustos de los consumidores en el mercado, estaban obligadas a obtener distintos registros cada vez que deseaban modificar algún elemento en el diseño de la marca, tales como el color, el tipo de letra, etc.

(26) VILLAREAL GONDA, Roberto; *Ibidem*; p. 1062.

Pero ahora, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, permite a su titular usar la marca registrada con una mayor flexibilidad, al ya no incorporar como causal de cancelación del registro marcario, las variaciones en la forma de uso de la marca siempre y cuando no se alteren sus características esenciales. Lo que permitirá a las empresa y particulares titulares del registro marcario, evitarse la necesidad de tramitar los registros múltiples para una marca, que en esencia era la misma solamente que con pequeñas variantes, además de que disminuirán los costos que implicaba el registro múltiple para que los titulares de la marca conservaran sus derechos marcarios.

Art. 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

También conforme al artículo 89 fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se admite con mayor libertad el registro de marcas con elementos descriptivos, en cierto grado, de los productos o servicios a los que se aplican las marcas, si éstas mantienen básicamente un carácter distintivo, considerando la totalidad de los elementos de que se componen. Con esto se acaba un obstáculo al que en el pasado se enfrentaban las empresas para registrar algunas marcas que, siendo producto auténtico de la creatividad, incluían marginalmente, como ingrediente, algún rasgo descriptivo de los productos o servicios para los que se concedían.

Las formas tridimensionales que con tanta frecuencia se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir ciertos productos o servicios de otros de los de su misma especie, se podrán registrar como marca de acuerdo al artículo 89 fracción II de la nueva ley, facilitando con ello

a las empresas el actualizar sus prácticas de identificación y diferenciación comercial. Cabe señalar de acuerdo a la fracción III del artículo 90 de la legislación vigente, que 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, no se registrarán como marcas.

Lo anterior trae como efecto, que las empresas ya no tengan que registrar como se venía haciendo anteriormente, como modelos industriales los signos distintivos que básicamente se utilizan como marcas, además con esto se permite la renovación del registro lo cual no es posible en el caso de los modelos industriales.

Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

Se establecen condiciones para el registro de las marcas colectivas, de tal manera que la marca registrada puede ser utilizada por todos los miembros de una asociación o agrupación de industriales o comerciantes. Los integrantes

de este tipo de grupos inscribirán ante la autoridad las reglas que ellos mismos acuerden para el uso de la marca colectiva que vayan a registrar.

Art. 96.- Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca colectiva . . .

Art. 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca.

Por otra parte, la ley de propiedad industrial vigente, establece que la protección del nombre comercial, no solamente comprenderá la zona geográfica de la clientela efectiva que abarque el establecimiento o negocio, como anteriormente se venía haciendo, sino que también puede abarcar toda la República, cuando se difunda y se publicite a través de los medios de comunicación que alcancen tal cobertura.

Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Por lo que respecta a los anuncios publicitarios y a las frases que ellos se utilizan, para anunciar las empresas su productos o servicios ante el público consumidor, como ya vimos en el inciso correspondiente, la nueva ley les otorga una protección mayor en cuanto a su vigencia, ahora la

vigencia de los avisos comerciales es de 10 años prorrogables y podrán renovarse indefinidamente, por periodos de la misma duración, a diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas que les concedía una vigencia de cinco años improrrogables.

Por último señalaré que ahora la nueva ley, regula todo lo que se refiere a las licencias de uso de marcas, nombres comerciales bajo contratos de franquicias. Como las veremos más adelante, como parte del licenciamiento de todo un sistema de negocios, en el que se transmiten además del uso de la marca, conocimientos técnicos y administrativos para que el licenciatario ofrezca los bienes y servicios con la misma calidad y métodos que el licenciante (27).

I.- Los Derechos que se Transmiten a través del Contrato de Franquicia.

En México, realmente sobre las franquicias se ha dicho muy poco, debido a que nuestro país por años se mantuvo al margen explosivo que la franquicia alcanzó durante las últimas dos décadas a nivel mundial, sin embargo, podemos decir que las franquicias es hoy, en nuestro país, uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento (28).

La historia de las franquicias en México, comienza en la década de los ochentas, siendo McDonald's (29) quien les abrió paso a otras franquicias extranjeras al mercado mexicano, siguiéndoles las franquicias de Howard Johnson, Fuddruckers. Hasta que en 1988, aparecen las primeras franquicias mexicanas, entre ellas figuraban Videocentro,

(27) VILLAREAL GONDA, Roberto; *ibidem*; p. 1062-1063.

(28) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Franquicias: La revolución de los 90; Mc Graw Hill; México, 1991; p. 57.

(29) La Compañía McDonald's, acaba de abrir en el mes de febrero del presente año, el restaurant número 13000, en todo el mundo.

Triónica y Dormimundo, franquicias desarrolladas por Grupo Mexicano de Franquicias, S.A., compañía creada y auspiciada por Televisa (30).

Para señalar como han evolucionado las franquicias en nuestro país, tomaremos como base la "Teoría de las Tres Edades".

La "primera edad", consistió en la importación de las franquicias, traídas principalmente de los Estados Unidos. La razón por la que en un principio haya existido la importación masiva de las franquicias hacia nuestro país, tal vez se debe, a la falta de creatividad de los empresarios mexicanos que en lugar de generar sus propios conceptos decidieron comprarlos ya hechos en un país que, como Estados Unidos, se encuentra tan cerca del nuestro.

Considero que la razón de esto, es que como todo lo nuevo, la franquicia en sus inicios, haya tenido problemas de aceptación de como cualquier otro concepto novedoso. Ya que muchos empresarios mexicanos, prefieren invertir en una empresa que por lo menos ya se encuentra funcionando y saben que ha tenido mucho éxito en los lugares donde se encuentran establecidas, a empezar como quién dice de cero y no tener por lo menos la más mínima garantía de que va a funcionar el negocio.

Pero es justo mencionar, que gracias a la importación de franquicias y al desarrollo que estas han tenido en nuestro país, muchos empresarios mexicanos se dieron cuenta de que tenían en sus manos negocios franquiciables. Por lo que podemos decir, que la "segunda edad" de las franquicias es el desarrollo que las mismas han tenido en nuestro país.

La "tercera edad", se caracterizará por ser aquella en la que las franquicias mexicanas alcanzarán su madurez, y los

dueños de estas franquicias empezaran a negociar con ellas. Solamente los empresarios que puedan lograr expandirse; aquellos que puedan tomar ventaja de las tecnologías y los métodos de hacer negocios vigentes en la actualidad, serán los únicos que pueden sobrevivir en el mundo de las franquicias (31).

En México la primera vez que se estableció lo que debería de entenderse por franquicia, se estipuló en el artículo 23, del Reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología publicada en el Diario Oficial del 9 de Enero de 1990, el cual decía:

Se entenderá como un acuerdo de franquicia, aquél en el que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmitirá conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica.

Cabe señalar que antes de la publicación del reglamento, las autoridades del Registro de Transferencia de Tecnología solicitaban que los Contratos de Franquicia al registrarlos, se les denominara contratos de Licencia, Marcas y Asistencia Técnica, debido a que el término de franquicia no estaba contemplado en nuestra legislación, además de que podía provocar confusión entre los mismos funcionarios del registro durante su aprobación y registro (32).

La última iniciativa que presentaron las autoridades del citado Registro, y en general de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, fue la elaboración de un proyecto de la nueva Ley, -actualmente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial- la cual fue presentada al congreso los primeros días del mes de diciembre de 1990,

(31) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibídem*; p.p. 65 a la 69.

(32) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibídem*; p. 26 a la 29.

donde en su artículo 142, se define en forma detallada el término franquicia.

Art. 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.

Como vemos, en la definición legal como es natural, se le da a la franquicia una connotación contractual y, a los protagonistas del negocio de la franquicia, su carácter como partes de un contrato mercantil, bilateral y oneroso.

En esta definición y comprensión de la franquicia, está implicado un valor importante: tanto el empresario que otorga la franquicia, como el sujeto que la adquiere deben de saber que el objeto del acuerdo que celebran es el otorgamiento de la franquicia.

En muchas ocasiones y debido a la falta de información que tiene la gente sobre las franquicias, se les a confundido

con otras figuras o contratos: tal es el caso de la licencia de concesión de marcas y el de la distribución.

Esto se debe a que en sus orígenes, lo que se pretendió con la franquicia, fue resolver la eficaz distribución de los productos o servicios; de hecho en la actualidad sobretodo en el caso de las compañías armadoras de autos, continúa siendo una forma efectiva de resolver el problema que ha representado para todo el negocio la ineficaz distribución de sus productos o servicios. Pero sin embargo, hay que establecer que la distribución y la franquicia son dos cosas distintas. La distribución y el simple contrato de distribución no son lo mismo que la franquicia, ya que ésta última fue creada para resolver problemas de distribución y, con el paso del tiempo y la complejidad del comercio en Estados Unidos y otros países desarrollados, evolucionó como una forma de hacer negocios independiente.

Fue entonces que las compañías que buscaron en la franquicia solamente resolver su problema de distribución, se dieron cuenta de que la misma podía ser, una fuente de generación de negocios y utilidades; por lo que la distribución pasó a ser un simple antecedente, una causa y no el fin último de la franquicia (33).

Por lo que respecta a las diferencias y similitudes que tiene la franquicia con la licencia de uso de la marca, podemos decir lo siguiente. La franquicia como ya vimos, es un método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a la otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o el nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (know-how), para la efectiva y constante operación de un negocio.

(33) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibidem*; p.p. 22-23.

Considero, que debemos entender por licencia de uso de marca o nombre comercial, a la autorización o permiso temporal, que da el titular de la misma a otra persona, para poder utilizar la marca o el nombre comercial, en forma exclusiva o no, para amparar productos de determinada calidad o, para connotar a negocio comercial con determinadas características.

Como podemos ver, en la franquicia encontramos que la licencia o concesión para el uso y explotación de un nombre comercial y/o una marca, es solamente uno de los objetos del acuerdo; ya además en la franquicia, el franquiciante le transmite al franquiciatario una gama de conocimientos y experiencias que le permiten a este último llevar a cabo la operación eficaz del negocio franquiciado. Por lo que tenemos que la licencia de marca no es más que uno de los dos elementos de la propiedad industrial que comprende "el contrato de franquicia.

De todo lo manifestado con anterioridad podemos afirmar, que la franquicia fue concebida, con el propósito de solucionar algunos de los retos y problemas que representaba la mala distribución de los productos y servicios. Conforme el transcurso del tiempo, se hizo evidente que la franquicia tendría resultados igualmente exitosos como una forma de comercialización, aún cuando fue, precisamente ideada, por sus precursores en el ámbito de la distribución (34).

Esta opinión es compartida por Steven S. Raab, en su obra de franquicias, quién además sostiene que las franquicias no son las siguientes figuras (35):

"1) Una franquicia, no es una agencia donde los empresarios de cierta área, son los representantes locales de

(34) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibidem*; p.p. 23-24.

(35) RAAB S., Steven; Franchicias. Como multiplicar su negocio; Editorial Limusa; México, 1991; p.p. 43 a la 45.

grandes pero lejanas compañías. En una franquicia, los franquiciatarios locales son sus propios representantes. Ellos son los dueños del negocio, toman las decisiones y sufren las pérdidas o gozan las ganancias."

"2) Una franquicia, no es una comercializadora, ni una distribuidora. Los distribuidores son intermediarios. Compran productos al mayoreo a los fabricantes y los revenden a los minoristas. Los comercializadores funcionan en forma parecida, excepto que normalmente venden directamente al público. En ambos casos los comercializadores y los distribuidores pueden vender a quien les plazca, no se encuentran limitados por restricciones de calidad o variedad, ni deben seguir un sistema de negocios prescritos por la compañía matriz. Sólo pagan los productos que venden o piensan vender, y no pagan ninguna regalía por el derecho a vender una marca especial."

"3) Una franquicia, no es un valor o instrumento de inversión. Los inversionistas son observadores pasivos, dependen de los resultados corporativos para obtener dividendos o ingresos. En cambio el franquiciatario es parte activa de su negocio. El realiza el balance, contrata o despide gente, ayuda a las operaciones, es el que abre y cierra el negocio. La fortuna del franquiciatario depende de su iniciativa personal que del desempeño del franquiciador."

"4) Una franquicia, no es una relación fiduciaria. En relación fiduciaria, una persona adquiere la obligación legal de velar por los intereses de otra. En la franquicia, los servicios que debe brindar la compañía franquiciadora se establecen en el contrato y dicha compañía no tiene mayores obligaciones ante sus franquiciatarios. Sin embargo, esto quizás sea más bien una ficción legal y no un hecho real. Los franquiciadores triunfantes señalan que por razones morales comerciales se ven obligados a proporcionar muchos servicios más de los que se especifica en el contrato de otorgamiento

de franquicia. "Sabemos que nuestras responsabilidades van más allá de las que establecen por escrito, señala un franquiciador. "Pero por razones legales, establecemos límites claros y definibles a lo que son nuestras responsabilidades formales".

"5) Una franquicia, no es una sociedad, ni una empresa conjunta entre el franquiciador y el franquiciatario. No existe propiedad común en el negocio y ninguna de las partes es responsable de las deudas o responsabilidades de la otra. El franquiciador proporciona las especificaciones, el sistema de negocios y las marcas o nombres registrados; el franquiciatario es dueño y administrador del negocio."

"6) Por último, la franquicia no es una relación laboral. Los franquiciadores no pagan el salario de los franquiciatarios no tienen responsabilidad directa sobre ellos. De hecho, la mayoría de los franquiciadores consideran que los franquiciatarios que pueden administrar y operar en forma independiente, con un mínimo de asesoría externa, tienen mayores probabilidades de triunfar."

Por otra parte, encontramos, que se han reconocido dentro de las franquicias distintos grados de funcionamiento y complejidad que han permitido realizar la siguiente clasificación:

- 1) Franquicia de producto y marca registrada;
- 2) Franquicia de formato de negocio y,
- 3) Franquicia por conversión.

Mismas que a continuación analizo brevemente:

1) **Franquicia de Producto y Marca:** La franquicia de producto y marca, no es más que un arreglo en virtud del cual el franquiciante, además de otorgarle al franquiciatario el

uso y explotación de un nombre comercial o marca, se constituye como proveedor exclusivo de los productos o servicios que comercializará y/o distribuirá el franquiciatario. A éste tipo de franquicias también se les conoce como de primera generación, en virtud de la limitada información y conocimientos que el franquiciante le otorga al franquiciatario, que dista del constituirse, como en el caso de la franquicia de formato negocio, en un sistema integral para la operación de una franquicia (36).

Algunos ejemplos de este tipo de franquicias pueden ser fácilmente identificados en la industria embotelladora, agencias o concesionarias de automóviles, gasolineras y en tiendas de ropa.

2) **Franquicia de Formato de Negocio:** La franquicia de formato de negocio (business format franchise), ofrece al franquiciatario, no sólo la marca o nombre comercial del franquiciante, sino también, un sistema completo de negocios.

El sistema que el franquiciante pone en manos del franquiciatario, en este tipo de acuerdo, incluye, en forma integral, su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y experiencias en la operación del negocio, sus criterios y especificaciones para la construcción o adaptación del local, los parámetros y requisitos que deberá cumplir el franquiciatario en la selección y contratación del personal, en la publicidad y promoción de la franquicia, y en general, la forma en que deberá conducir las riendas del negocio (37).

Es decir, una compañía desarrolla un sistema o método de operación para la comercialización de productos o servicios, y la marca registrada identifica a todas las partes de ese sistema o método, Por ejemplo, el nombre de Wendy's no identifica un platillo particular del menú de esa

(36) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ob. Cit.; p. 25.

(37) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p. 26.

cadena de restaurantes. No existen ni las hamburguesas, ni las papas fritas Wendy's. El nombre identifica, más que nada, la forma en que Wendy's proporciona el servicio de comidas rápidas. de manera similar, el nombre Midas no se aplica a un silenciador específico, sino se refiere al método que esa organización utiliza para proporcionar su paquete de servicio completo a los clientes (38).

3) **Franquicia por Conversión:** La franquicia por conversión, es una derivación de la franquicia formato negocio. Estos negocios parecen ser idénticos a las compañías con formato negocio, pero difieren en un aspecto muy importante: su objetivo son los negocios independientes que ya se encuentran en operación. Century 21 es un ejemplo palpable. Esta cadena de bienes raíces, empezó a contratar corredores en cuanto se formó en 1971. Sus fundadores pensaron, que los pequeños corredores de bienes raíces pagarían bien, si se les diese la oportunidad de competir en igualdad de condiciones contra empresas de bienes raíces más grandes y conocidas. Sus fundadores idearon un sistema de subfranquicias que dividía su país en 30 regiones cuyos encargados serían empresarios locales responsables de vender las franquicias a las compañías de bienes raíces ya establecidas. Los franquiciatarios hacían un sólo desembolso por el derecho a la licencia y pagos continuos de las regalías. De esta forma, obtenían publicidad nacional y un nombre de todos conocido, una administración de alta calidad y un sistema nacional de referencias, pero fuera de ello los cambios eran mínimos, a no ser por el anuncio exterior de los establecimientos y el color dorado distintivo de Century 21 (39).

Pero resulta conveniente, el analizar más a fondo el contrato de franquicia, que es un contrato mercantil,

(38) RAAB S., Steven; Ob. Cit.; p. 40.

(39) RAAB S., Steven; Ibidem; p.p. 42-43.

bilateral oneroso y de tracto sucesivo, en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnología (know-how) para la operación de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante (40).

Los elementos de que deben componer o integrar el contrato de franquicia son los siguientes: considerandos; Objeto y licencia del sistema; Plazo o vigencia del contrato; Obligaciones del franquiciante; Contraprestación, pago de regalías; Operaciones del negocio franquiciado; Marcas; Manuales; Información confidencial; Publicidad; Contabilidad y archivos; Seguros; Transmisiones y gravámenes; Incumplimiento y terminación, Obligaciones en caso de terminación o vencimiento; No competencia; Impuestos y permisos; Independencia de los contratantes e indemnización; Autorizaciones, notificaciones, renunciaciones, recursos acumulativos; Fuerza Mayor; Integridad del contrato; Modificaciones, encabezados; Ley aplicable, jurisdicción y; Registros.

De los elementos que deben componer un contrato de franquicia hablaremos sólo de los más importantes (41):

1) **Licencia del sistema:** En las franquicias de formato de negocio, el franquiciante le otorga al franquiciatario la licencia de su sistema. El sistema incluye pero no se limita a los dos elementos más importantes de la franquicia: la marca o el nombre comercial y los conocimientos que permiten la operación más eficaz y homogénea de todos y cada uno de los negocios franquiciados.

(40) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ob. Cit.; p. 75.

(41) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Ibidem; p. 76 a la 79.

Considero que, otros elementos que puede incluir la licencia del sistema, son las patentes de invención y, los registros de algún modelo de utilidad. Un ejemplo, aunque quizás burdo, pueda consistir, en utilizar una máquina especial para servir o elaborar helados, y que de dichos efectos, dependa el éxito del negocio de franquicia; siendo el titular de la invención o del registro, dependiendo del caso que se trate, el titular de la franquicia matriz.

2) **Pago de regalías:** El pago de las regalías es la contraprestación que el franquiciante recibe por la licencia de su sistema. El pago de las regalías se determina aplicando un porcentaje de los ingresos brutos del negocio franquiciado. Dicho porcentaje varía dependiendo de cada franquicia.

El monto de las regalías varía dependiendo el valor y penetración de la marca o nombre comercial en un mercado en particular, así como del valor de los conocimientos transferidos al franquiciante. Algunas compañías franquiciantes han establecido la costumbre de cobrar del franquiciatario, un porcentaje al momento de la firma del contrato.

Anteriormente la Ley de Transferencia de Tecnología establecía, que cuando el monto del pago de las regalías es excesivo, podría negársele el registro por lo que el contrato sería nulo. Esta disposición causa incertidumbre entre los contratantes, puesto que la ley es poco específica en cuanto a lo que se debe considerarse un pago excesivo, con lo que se dejaba un amplio poder discrecional a las autoridades encargadas del registro.

3) **Vigencia del contrato:** La vigencia de los contratos de franquicia de acuerdo a la abrogada Ley de Transferencia de Tecnología no podían ser mayores a un período de 10 años.

Al respecto, cabe considerar, que la vigencia del primer contrato de franquicia, no podrá exceder del término de vigencia que tenga la marca o el nombre comercial, o ambos, al momento de realizar el contrato de franquicia; es decir, muchas veces cuando se celebra el contrato de franquicia, se celebra mucho tiempo después de que se otorgó el registro de la marca o el nombre comercial, que como ya señalamos, tiene una vigencia de 10 años prorrogables para ambos casos, por lo tanto, si se celebra el contrato de franquicia, después de 3 años de haberse otorgado el registro de la marca o el nombre comercial, el contrato no podrá tener una vigencia mayor a 7 años, que es el período que resta de vigencia del registro de dichos signos distintivos.

Por lo que respecta a la renovación del contrato de franquicia, las partes podrán negociarla, antes del vencimiento del contrato que se encuentra vigente y, en tal caso, se podrá estipular que el nuevo contrato de franquicia, tenga una duración de 10 años; pero dicho contrato estará condicionado, a que el titular de la marca, o nombre comercial que son parte del negocio de franquicia, tramite y obtenga la revocación de dichos registros, ante la autoridad correspondiente.

4) **Información confidencial:** Al respecto diremos, sucede que algunas veces la información y conocimientos que el franquiciante pone a disposición del franquiciatario es, quizá tan importante o más, que la marca o nombre comercial que se le otorga al franquiciatario. Por tal motivo, es de gran importancia la obligación que asume el franquiciatario de no divulgar a terceros la información que se le confiere y de mantenerla confidencial, no sólo durante la vigencia del contrato, sino inclusive, después de la fecha de su terminación.

En otras palabras, nos encontramos frente al problema que implica, el dar a conocer y a la vez confiar, un secreto

industrial a terceras personas, con motivo del otorgamiento de la franquicia; ya que como señalamos en el capítulo anterior, al hablar del secreto industrial, éste es de gran importancia para su titular, ya que representa muchos años de experiencia e investigación, y lo más importante, es que el mismo, representa una ventaja competitiva de quién lo detenta frente a sus competidores, lo que quizás, sea la base del negocio de la franquicia; por lo que el titular del secreto industrial, considero, debe tomar las medidas más drásticas en contra del franquiciante, para que éste, no lo revele durante y posteriormente a la vigencia del contrato, e inclusive, no lo pretenda utilizar por cuenta propia, a la terminación del contrato de franquicia.

5) Acuerdos de no competir (obligaciones en caso de terminación o vencimiento): Los convenios de no competencia son muy comunes en Estados Unidos, pero con la llegada de las franquicias de ese país a México, se presentaron algunos problemas en la puesta práctica de dichos convenios.

Esto se debe a que de conformidad con el artículo 5o. de nuestra Carta Magna, que establece el derecho de ejercer cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, el acuerdo de no competir, constituye una violación a la garantía individual ahí consignada.

Por lo que los problemas del franquiciante al demandar el cumplimiento de la obligación de no competir a cargo del franquiciatario, serían que el juez en base a dicho precepto, no podría ordenar al franquiciatario el que deje de competir con el franquiciante.

La solución que se ha encontrado a este problema, para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de no competencia previstos en este tipo de contratos, es el establecimiento de penas convencionales. El franquiciatario podrá o no verse obligado a cumplir su obligación de no competir con su

franquiciante, pero si pactan una pena convencional en caso de incumplimiento, el franquiciante tiene todo el derecho de ejecutársela al franquiciatario.

Pero como todas las cosas, las franquicias tienen sus ventajas y desventajas las cuales veremos a continuación. Por lo que se refiere a las ventajas encontramos las siguientes: (42).

1) **Agilidad y rapidez en la expansión:** Debido a que el sistema de franquicias le permite al franquiciante, trasladar al franquiciatario la responsabilidad de aportar el capital y la fuerza laboral necesaria para la instalación y operación de cada nuevo punto de venta. Con ello, el franquiciante amplía la cobertura o penetración de su producto o servicio en uno o más territorios en forma ágil.

2) **Fortalecimiento de la marca:** Uno de los requisitos para el desarrollo de una franquicia es que, la marca o nombre comercial que la distinguen sea sólida y que su penetración dentro de un territorio se haya realizado en forma plena. La ventaja en el desarrollo y otorgamiento de franquicias es el fortalecimiento de la imagen del negocio objeto de la franquicia, debido a que el mensaje de más impacto entre el consumidor es el de crecimiento. En otras palabras, la franquicia refuerza la identidad y penetración de la marca, relacionándola con el producto y el punto de venta, es decir, se transmite una imagen de mayor servicio y apoyo al cliente, al acercar dichos productos y servicios más y más al consumidor.

3) **Menores gastos publicitarios y mayor difusión:** Como sabemos la comunicación con los mercados es necesaria para educar al consumidor, hablarle de los beneficios del producto y, motivarlo para que visite el establecimiento de que se trate. La única forma de poder absorber gastos que representa

(42) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibidem*; p.p. 91 a la 95.

anunciar los productos o el establecimiento en los medios masivos de comunicación, es repartiéndolo la carga y además justificando más los esfuerzos dentro de un territorio, lo cual generará mayores utilidades.

4) **Agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de mercados lejanos:** Los costos de apertura, operación y mantenimiento de una nueva tienda se incrementan en gran medida cuando se trata de mercados lejanos. Pero la operación y desarrollo de esos mercados lejanos, se facilita y agiliza a través de las franquicias.

5) **Mayor facilidad y eficiencia en la operación general del negocio:** Con el otorgamiento de franquicias, encontramos que la operación se facilita y aumenta la eficacia en la medida que delega la operación diaria de las unidades o negocios franquiciados en un hombre de negocios, que además de contar con la capacitación y procedimientos adecuados, cuenta con la motivación de ser su propio jefe.

Los intereses y motivaciones del franquiciatario son los mismos que el franquiciante, lo cual produce el efecto "sinergia", en el que la suma del todo es más grande que el total de las partes ($1+1=3$).

6) **Los franquiciatarios proveen de una fuente de talento:** Un beneficio que reportan las franquicias, es obtener la creatividad, la experiencia, los perfiles y todo lo que esto implica de los hombres de negocios, ya que se trata de personas que comparten los objetivos e ideales del franquiciante.

7) **Satisfacción personal:** Debido a que el sistema de franquicias, es una forma de impactar en el mercado a nivel nacional como internacional. Una franquicia exitosa es una clara evidencia de que el producto o servicio, y en general el negocio, es bueno, y de que trabaja y satisface una

necesidad en el mercado ya que atrajo la imaginación, el interés y el capital de una comunidad.

Por lo que respecta a las desventajas que representa otorgar una franquicia encontramos las siguientes (43):

1) Reducción de independencia: Un empresario que otorga la franquicia de su negocio, comparte entre otras cosas, su marca, experiencias, conocimientos y en general, su propia empresa con terceros. Otras palabras lo que comercializa es todo el negocio. Además el franquiciante tendrá que analizar el efecto que sus decisiones tendrán en sus actuales y futuros franquiciatarios, es decir, sus decisiones deben de tomar en cuenta el éxito que deben de tener los franquiciatarios.

La relación contractual debe ser analizada cuidadosamente, ya que se trata de una relación a largo plazo, cuya única salida legal es el término del contrato o la recompra de la franquicia, que generalmente involucra un alto precio.

El servicio y mantenimiento de esta relación, es un reto del franquiciante y franquiciatario, ya que pasados los meses de asesoramiento, el franquiciatario que no aprende del franquiciante, se convierte en un "fugado" de éste último, ya que nunca entendió la realidad del objeto de la franquicia, debido a que el franquiciante no supo estimular al franquiciatario, ya sea desde un punto de vista personal o a través de la actualización y mejoramiento de los conocimientos aportados con su franquicia.

Es por ello, que esta relación se tiene que ver a largo plazo, y en un esquema de poca independencia por parte del franquiciante, que tendrá que continuar apoyando, generando

(43) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibidem*; p.p. 95 a la 98.

ideas de éxito y motivando al franquiciatario para poder justificar su participación en el negocio.

2) Reducción de control sobre las unidades o negocios franquiciados: Como hemos visto uno de los elementos de la franquicia, es que la empresa pueda crecer y desarrollarse sin que el franquiciante tenga injerencia o participación directa en la operación del negocio del franquiciado. El franquiciatario contará siempre con autonomía de operación claramente superior a la de un empleado, cuyo criterio, muchas veces no entra en los procesos ni las decisiones de la operación diaria de un negocio. En algunos renglones de la operación, la autoridad del franquiciante se ve reducida a una serie de recomendaciones.

Como es obvio, el franquiciante no puede pretender tener control absoluto de la operación de sus franquiciatarios. Por lo que el requisito sine qua non para el otorgamiento de una franquicia, es hacer una escrupulosa selección del franquiciatario.

Para terminar con este inciso señalaré los requisitos que se necesitan para poder ser un franquiciante: (44).

1) Se debe contar con un negocio que cuente con algún reconocimiento de marca ante el consumidor. El éxito de toda compañía depende de la habilidad para identificar y satisfacer las necesidades y los deseos de un mercado particular. El negocio sirve para demostrar a los franquiciatarios, de que se trata el negocio y como funciona en un entorno real. Además sirve para demostrar errores que pueden cometerse, con la finalidad de que el franquiciatario los evite, es decir a través del negocio el franquiciante transmite sus experiencias al franquiciatario.

(44) GONZALEZ CALVILLO, Enrique; *Ibidem*; p.p. 100 a la 106.

2) De preferencia se debe contar con un negocio cuyos márgenes operativos y netos generosos, se puedan comparar con los estándares de la industria, y que dicha comparación sea siempre aprobada. El negocio debe representar una alta tasa de retorno para el inversionista. Es decir, el negocio debe generar suficiente dinero para atraer a un franquiciatario deseable.

3) Es objeto de franquicia también, el negocio cuyo producto o servicio satisfagan una necesidad real del mercado. Además, el producto o servicio debe ser inclusive, diferenciado de los ya existentes.

4) Un elemento importante es la antigüedad del negocio. Un negocio nuevo, difícilmente permitirá el desarrollo del proceso operativo eficiente y que genere confianza en el concepto.

5) El franquiciatario debe de considerar que su éxito, depende del éxito de sus franquiciatarios. Una franquicia es exitosa cuando el franquiciatario es exitoso; todo debe de girar al rededor del franquiciatario, como si la franquicia fuese concebida para satisfacerlo, sirviéndolo, orientándolo y proveyéndolo de los insumos necesarios para que opere eficazmente su negocio.

6) Otro requisito es que la tecnología que deba ser transmitida, pueda ser adecuadamente estandarizada, fomentada y, finalmente implantada, en un negocio operado por un tercero que puede o no tener experiencia en el ramo.

7) El franquiciante debe de saber trabajar en equipo. Debe saber escuchar sugerencias por parte de los franquiciados, ya que como quien dice serán sus nuevos socios, y habrá que tratárseles como tal y no como subalternos o empleados.

8) El franquiciante debe poseer un alto grado de determinación y persistencia, ya que no se puede prever con absoluta certeza cuál será el rumbo que tome el negocio franquiciado, puesto que toda franquicia por bueno que sea el negocio, experimentará sobresaltos. Además debe de ser el franquiciante una persona con amplísima flexibilidad para concebir un cambio radical en el objeto del mismo. Un zapatero que resuelva franquiciar su negocio, pasará de ser un comercializador de calzado a un comercializador de franquicias.

9) El franquiciante debe ser un buen vendedor, ya que siempre habrá un nuevo territorio al que la franquicia debe entrar. El franquiciante debe tener cualidades innatas de vendedor, par poder vender su concepto de éxito.

10) Al franquiciante le debe de gustar el trabajo, ya que uno de los principales costos de crecer rápido, es la cantidad de trabajo que se requiere en los meses de desarrollo del sistema de franquicias. Aun con el apoyo y asesoría de expertos, delegando algunas funciones, el empresario franquiciante tiene que comprometer tiempo y esfuerzo como el que se siembra para luego cosechar.

J.- De los Nombres Comerciales.

Por lo que se refiere a estos últimos tres inciso del presente capítulo únicamente mencionaré los cambios que pudieron haber sufrido estos signos distintivos con respecto a la abrogada Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo que se refiere a las diferencias que existen entre una y otra ley encontré las siguientes:

1) Anteriormente la ley de Invenciones y Marcas establecía, que la protección que se le confería a los

nombres comerciales, abarcaría la zona geográfica que comprende la clientela efectiva del establecimiento comercial o industrial de que se trate. En cambio ahora se prevé la protección del nombre comercial para toda la República, si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

2) Otro cambio que se presenta y del cual ya hablé con anterioridad, es la vigencia de los nombres comerciales, que ahora es de 10 años prorrogables por periodos de la misma duración, y no de 5 años como lo establecía la legislación anterior.

3) Anteriormente, el derecho de uso exclusivo del nombre comercial se perdía, cuando se dejase de usar dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido. Ahora de acuerdo a los artículos 112 en relación con el 130, dicho derecho se pierde sólo cuando se deja de usar el nombre comercial durante 3 años consecutivos.

4) Anteriormente todos los convenios que se celebraran con respecto al nombre comercial, para que pudieran surtir sus efectos, se tenían que registrar ante y ser aprobados, por el Registro Nacional de Transferencia y Tecnología. Ahora para de acuerdo a los artículos 112 en relación con el 136 de la nueva ley, deben ser inscritos ante la Secretaría para que puedan surtir sus efectos.

El que ya no se registren los convenios ante el Registro Nacional de Transferencia de la Tecnología, viene a ser una consecuencia lógica de lo estipulado en los artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 2o. Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, donde realmente algunas de las funciones que venía desempeñando el Registro mencionado, ahora las realizara la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con apoyo en el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, que vendrá a completar junto con la citada Secretaría, las funciones que la Ley de Invenciones y Marcas le confería a el Registro Nacional de la Transferencia y Tecnología.

5) Otros cambios introducidos es la redacción de los artículos y la numeración de los mismos.

K.- De los Avisos Comerciales.

1) Por lo que respecta a los cambios introducidos en la nueva ley en lo que a los avisos comerciales se refiere, podemos decir que los mismos, con excepción de la fecha por la cual empieza a correr la vigencia de los mismos, y los requisitos que debe llevar la solicitud de registro.

Anteriormente dentro de la Ley de Invenciones y Marcas, no regulaba a partir de cuando empezaba a contar la vigencia de los avisos comerciales; pero el reglamento de dicha ley establecía que el término para computar los 10 años de vigencia era a partir de la fecha legal (Art. 102). En cambio, en el artículo 110 de la nueva ley, se dice que la fecha a partir de la cual empieza a computarse la vigencia de los avisos comerciales es a partir de la fecha de solicitud, que como ya vimos en teoría, no es la misma fecha que la fecha legal, pero pese a ello, la legislación vigente las considera lo mismo; por lo que considero que la Ley de Invenciones y Marcas al respecto, contenía una mejor técnica legislativa que la ley vigente.

2) Otro cambio introducido por la nueva ley es, que la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 176 establecía, que para la solicitud del registro de los avisos comerciales se debería presentar una solicitud escrita y por duplicado. Ahora la nueva ley no contempla los requisitos que debe

llevar la solicitud de registro de un aviso comercial, tal vez porque se regulará en el reglamento de la nueva ley.

3) Por lo que respecta a otros cambios introducidos a los avisos comerciales, los mismos son únicamente, en cuanto a redacción, y a la numeración de los artículos.

L.- De las Denominaciones de Origen.

Entre los cambios que existen entre una y otra ley encontramos los siguientes:

1) La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, contiene en su artículo 156, una definición de lo que se debe entender por denominación de origen, cosa que no contenía la Ley de Invenciones y Marcas, ni siquiera en su reglamento. Lo cual considero una buena medida para no dejar lugar a dudas de lo que significa una denominación de origen.

2) Otro cambio introducido por la nueva ley, es que en el caso de las solicitudes irregulares, ésta le otorga al interesado un plazo de dos meses para hacer las aclaraciones o adiciones necesarias; en cambio la Ley de Invenciones y Marcas, les otorgaba un plazo de tres meses para los mismos efectos.

3) Anteriormente, cuando se hacía la publicación del extracto de una denominación de origen, de acuerdo a lo previsto por el artículo 156 de la Ley de Invenciones y Marcas, se concedía un plazo de cuarenta y cinco días a cualquiera que justificará su interés jurídico, para que formulará sus observaciones u objeciones y aportará las pruebas pertinentes. Ahora la nueva Ley, en su artículo 161, establece un término de dos meses para los mismos efectos. El término se puede decir que casi es el mismo lapso, ya que los

cuarenta y cinco días se computaban por días hábiles, lo que da un término más o menos de dos meses.

4) La ley de Invenciones y Marcas en su artículo 158, establecía que contra la declaración que hiciera la Secretaría respecto a las denominaciones de origen, no procedería recurso alguno. Ahora la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en ninguna parte del articulado que le corresponde a las denominaciones de origen, no contiene disposición alguna o semejante a la de la anterior ley; tal vez esto se vaya a regular en el reglamento de la nueva ley, o tal vez se deje una puerta abierta a cualquier interesado para utilizar los recurso administrativos que señala la propia ley, ya que anteriormente se recurría directamente al amparo administrativo.

5) La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece con una mejor técnica legislativa, que el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. En la ya abrogada Ley de Invenciones y Marcas, se establecía que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos era el titular de la denominación de origen. Señalo que hay una mejor técnica legislativa en la nueva ley, porque el Estado Mexicano somos todo el pueblo que lo compone, mientras que el Gobierno está conformado por una representación del pueblo que se constituye para conducir la vida política del país, lo que no quiere decir, que sea y que represente los ideales de todos los individuos que formamos la Nación Mexicana. Es decir, de acuerdo a la anterior ley, aunque esa no era la intención del legislador, los dueños de la denominación de origen serían únicamente las personas que se encontrarían dentro del gobierno y no todos los mexicanos.

6) Los requisitos que debe contener la solicitud de autorización, para usar la denominación de origen, con la nueva ley se dejará al reglamento que los estipule, en cambio

en la ley de Invenciones y Marcas estaban dentro del artículo 165.

7) Los efectos para utilizar la denominación de origen en la anterior ley, eran de 5 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Secretaría, este plazo podía ser renovable por periodos iguales; en cambio ahora, el plazo es de 10 años contados a partir también, de la fecha de presentación de la solicitud ante la Secretaría y, también podrá ser renovable por periodos iguales.

8) La Ley de Invenciones y Marcas establecía, que la denominación de origen debería de ser usada tal y como aparece protegida, pero autorizaba a realizar las modificaciones que no alteraran su identidad. Ahora, la nueva Ley establece lo mismo, sólo que no autoriza las modificaciones, probablemente con la finalidad de no distorsionar el registro de la denominación de origen, con el propósito de no provocar la competencia desleal, o tal vez se autoricen tales modificaciones en el reglamento.

9) Ambas leyes establecen la posibilidad de conceder licencias respecto a la denominación de origen, solamente que la Ley de Invenciones y Marcas establecía como requisito, que el licenciatario para poder utilizar la denominación fuese titular o licenciante de una marca registrada. La ley vigente, establece que para otorgar la licencias, el licenciatario deberán de llenar los requisitos previstos en el artículo 159 fracciones III y IV, que se refiere al nombre de la denominación de origen y la forma de explotarla. Pero no establece la obligación de ser titular de alguna marca, por lo que supongo que este requisito, se estipulará en el reglamento de la nueva ley.

10) Por lo que respecta a las causas de nulidad, cancelación, terminación o caducidad del registro del

usuario, ambas leyes estipulan las mismas, únicamente que la causa de caducidad de registro es manejada como causa de terminación en la legislación actual. Además, cabe señalar, que la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 171, contenía dos causas de extinción del registro que no se encuentran contempladas en la nueva ley. Estas causas de extinción se refieren a hechos de cuando el usuario no utiliza la denominación de origen, dentro del año siguiente al que se le otorgó; y/o cuando no utiliza la denominación por espacio de una año ininterrumpido durante la vigencia del registro de usuario.

Considero que esto es un error por parte de nuestros legisladores, ya que si se esta hablando de causas por las cuales se termina, caduca y cancela el registro del usuario, también debió de estipularse en el mismo artículo 176 de la nueva ley, las causas de rescisión o extinción del registro por su falta de uso, el que se estipule en el reglamento causará confusión entre el abogado litigante y con ello provocará una incertidumbre jurídica.

11) Otros cambios introducidos por la nueva ley en lo que a este tema respecta, es el cambio de redacción de los artículos y la numeración de los mismos.

M.- Las nulidades en materia de Signos Distintivos.

Por lo que se refiere a las nulidades de los signos distintivos, estas las encontramos en el Capítulo VII, denominado "De la nulidad, caducidad y cancelación de registro", concretamente, en el artículo 151 de la ley vigente, el cual analizaremos a continuación.

Art. 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. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran 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 usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de 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 hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales.

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

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

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro del plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año.

1) El tipo de nulidad que reviste la fracción I, del citado artículo, corresponde de acuerdo a la doctrina, al campo de las nulidades absolutas, debido a que este tipo de nulidad, -como señalamos al momento de analizar las nulidades en materia de invenciones-, es la que combate a los actos que se ejecutan materialmente, en contravención a un mandato o a una prohibición de una ley de orden público y, cuya característica es, que no se pueden convalidar sus efectos, ni por confirmación, ni por prescripción.

Pero contrariamente, a lo que sostiene la doctrina, que es base de nuestra legislación, la ley de propiedad industrial, establece la posibilidad de que un acto afectado de nulidad absoluta pueda convalidarse, en otras palabras, la considera una nulidad relativa.

En efecto, la ley le da el carácter de nulidad relativa a dicha fracción, al establecer un plazo de cinco años, para que cualquier interesado ejercite la acción de nulidad, en contra de registros que se hayan otorgado en contravención a

la ley, por lo que pasado ese tiempo, los registros otorgados en dicha forma, se convalidarán y producirán todos sus efectos, es decir, en la práctica existirán registros que sean contrarios a la ley, lo que es totalmente ilógico y, la pregunta sería ¿cuál es la razón de ser de la ley?, si esta es creada para que exista un orden y un respeto entre las personas.

2) En lo referente a la fracción II, diremos que se trata de una nulidad relativa, en virtud, de que se trata de un otorgamiento de un registro otorgado por ignorancia o desconocimiento de un hecho (existe una persona utilizando la marca con anterioridad, aunque no la halla registrado), es decir nos encontramos frente a un vicio del consentimiento, que es el error de hecho, el cual es susceptible de convalidarse de acuerdo a los artículos 1813 y 2228 del Código Civil (45). Por lo tanto, estimo, que el término que se concede para ejercitar la nulidad, se encuentra debidamente estipulado, por ser una nulidad relativa.

3) Por lo que se refiere a la fracción III, nos encontramos frente al mismo problema de la fracción anterior, es decir, frente al otorgamiento de un registro otorgado, por un total desconocimiento, de que existe una persona en el extranjero, utilizando la marca, con anterioridad al otorgamiento del registro nacional. Nuevamente nos encontramos frente al vicio del consentimiento denominado "error", por lo tanto nos encontramos frente al caso de una nulidad relativa.

Considero, que el otorgamiento de el término que concede la ley, se encuentra bien estipulado, por corresponder a una nulidad relativa dicha fracción, la cual

(45) Ver el Capítulo Tercero, relativo a "Las Nulidades en Materia de Inveniones", referente a la definición de error que nos da el Doctor Galindo Gárfias, y los tipos de estos.

es posible de convalidarse por prescripción o por confirmación.

Por otra parte, diré, que la vigencia de 1 año que concede la ley, para ejercitar la acción de nulidad respecto a este inciso, debió ser igual al de el inciso anterior, es decir de 5 años, por tratarse del mismo supuesto, nada más que a nivel internacional, máxime que lo que se busca con esta ley, es buscar proteger los registros tanto nacionales como internacionales, pero más estos últimos, ya que lo que trata nuestro país, es fomentar la inversión extranjera.

4) En lo que respecta a la fracción cuarta del artículo que estamos analizando, considero que estamos ante el caso de una nulidad absoluta, ya que considero, que estamos ante el caso de una actitud dolosa por parte del titular del registro. Para entender mejor este punto, citaré la definición de dolo y mala fe, que da el artículo 1815 del Código Civil: "Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él, a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido.

Por otra parte diré, que el artículo 1816 del mismo ordenamiento establece, que "el dolo o la mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante del acto jurídico.

Como se puede ver, el supuesto que establece la fracción IV, que se analiza, se refiere a una actitud dolosa, es decir, a la actitud que puede asumir el solicitante y futuro titular del registro, de otorgar datos falsos a la autoridad para hacerla caer en un error, y así, ésta le otorgue al primero, el registro correspondiente. Y como dichos los datos que otorga el solicitante, son fundamentales

para inducir al error a la autoridad correspondiente, es decir, son causas determinantes para el otorgamiento del registro, y que de acuerdo al artículo 1816, podemos decir que el otorgamiento del registro es nulo, debido a que la autoridad, otorga en este caso, mediante engaños el reconocimiento como titular de una marca (entiéndase consentimiento), por lo tanto la acción de nulidad que habrá de ejercer el interesado, será la de nulidad absoluta.

Por último, considero que el término que el artículo 151 concede a esta fracción, se encuentra mal estipulado, ya que las nulidades absolutas, no son posibles de convalidarse ni por confirmación, ni por prescripción, como lo pretende hacer el artículo citado, es decir, pretende darle el carácter de nulidad relativa a esta fracción, lo cual es totalmente erróneo, como ya lo vimos.

5) Para analizar si el término conferido a la fracción V, por este artículo, se encuentra bien conferido, primero analizaré los registros marcarios que sean iguales y, posteriormente los que sean semejantes.

a) Para el primer caso, considero que nos encontramos ante un error de hecho, que incide en las cualidades esenciales que determinan la función del objeto, en este caso el de la marca; es decir, considero que existe un error en la substancia, el cual de acuerdo al tratadista Georges Lutzesco, produce la nulidad absoluta del acto, por considerar que el motivo determinante para otorgar el consentimiento en un acto, radicó en las cualidades esenciales del objeto, en este caso el de la marca, que tiene como cualidades o características, entre otras, el de ser un signo distintivo, que sirve para diferenciar los productos o

servicios de una persona, de los de otra persona que se dedique al mismo ramo (46).

En otras palabras, la Autoridad correspondiente, manifiesta su voluntad de otorgar el registro marcarío, una vez que revisó sus archivos y, no encontró una marca igual a la que se registra, aunque en realidad no sea así, es decir, el motivo determinante para otorgar su consentimiento, es el que no existe otro registro marcarío que ampare la misma marca, para los mismos productos o servicios.

Por lo tanto, la voluntad o el consentimiento de la Autoridad emisora del acto, se encuentra viciada por un error substancial, que tiene que ver con las cualidades de la marca, y por las cuales se concede el registro respectivo, por tal motivo considero que estamos ante el caso de una nulidad absoluta para el caso de los registros marcarios que sean iguales, la cual como ya hemos manifestado con anterioridad, se puede hacer valer en cualquier tiempo, ya que es imprescriptible, por lo tanto, el término que se confiere en este artículo, se encuentra mal estipulado.

b) En lo concerniente a los registros marcarios semejantes, que considero se otorgan más por decisión o capricho, que por error de la persona o comisión encargada de realizar todo el trámite que implica el registro, por considerar que no existe ninguna invasión a otra marca; la gravedad de éste registro considero que dependerá de la persona que vea afectada sus intereses.

En otras palabras, la persona que considere afectados sus intereses, por estimar que el registro de una marca es semejante a la suya, podrá acudir ante el tribunal respectivo, a solicitar la nulidad del registro marcarío que le afecta, pero si considera que ese registro marcarío no le

(46) Ver Capítulo Tercero, relativo a "Las Nulidades en Materia de Invenções", referente al error de hecho y de derecho.

afecta en nada, no ejercerá ningún tipo de nulidad; es decir, es como si aceptara tácitamente su conformidad en que exista un registro marcario semejante al suyo, ya que en nada le afecta, por lo que el registro marcario quedaría convalidado por confirmación, la cual es una característica de la nulidad relativa.

Por el contrario, la persona que considere que le afecta el otorgamiento de un registro marcario que es parecido al suyo, ejercerá casi de inmediato, la acción de nulidad respectiva. Por lo que considero, que el plazo otorgado por este artículo, para que el posible afectado manifieste su inconformidad, respecto al registro marcario que considera invade al suyo, se encuentra bien estipulado.

6) En el caso de la fracción VI, como ella misma lo señala en su parte final, nos encontramos ante el caso de la mala fe, la cual definimos al analizar en el inciso 4), la fracción IV.

Es mala fe, porque existe una disimulación del error por parte de la persona a quién se le otorga el registro de una marca, ya que esta persona sabe que la marca se encuentra registrada en el extranjero, y no tiene el consentimiento del titular de la marca para realizar tal acto, situación que no hace del conocimiento de la autoridad correspondiente, porque en tal caso, dicha autoridad no le concedería el registro de la marca, es decir, la mala fe, es causa determinante para que la autoridad otorgue el registro marcario.

Por lo dicho con anterioridad, considero que estamos ante el caso de una nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 1816, transcrito con anterioridad, en el inciso 4); y por lo tanto, el término que concede el artículo 151 que se analiza, se encuentra mal estipulado, ya que este tipo de nulidades, no es posible convalidarse ni por confirmación ni por prescripción, como lo pretende hacer ver dicho artículo,

al otorgar un plazo para ejercitar la acción de nulidad, en otras palabras, la acción de nulidad se puede hacer valer en cualquier tiempo, es decir no tiene un término, ya que el carácter de imprescripción no permite convalidar el acto.

- CAPITULO QUINTO -

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA.

I.- CREACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las tareas con naturaleza técnica y legal que son en su mayor parte altamente especializadas, requieren de una oficina gubernamental de Propiedad Industrial con personal altamente capacitado, en las diversas ciencias que constituyen el saber humano, tanto por lo que hace a las reglas para la evolución de la tecnología, como sobre las cambiantes características del Derecho Internacional en materia de Propiedad Industrial.

Por otra parte, la infraestructura de apoyo para la eficaz administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial requiere en buena medida, de elementos que no son comunes en el sector central de la Administración Pública Federal, tales como: un organismo especializado que única y exclusivamente se dedique a atender y resolver asuntos en materia de propiedad industrial; encargado de mantenerse al día y celebrar convenios o acuerdos de colaboración e intercambio de información con otros organismos, asociaciones, etc., tanto nacionales como internacionales; en otras palabras que cumpla con las tareas en materia de propiedad industrial que no pueden ser cumplidas por el

sector central debido a la multiplicidad de facetas que trata de abarcar (1).

En un país de industrialización reciente, donde las labores de registro por parte de la autoridad que administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, resultan ser socialmente más productivas, cuando se complementan con actividades de promoción tendientes a acrecentar el conocimiento del público en general, acerca del sistema de Propiedad Industrial en el país; la situación que guarda la protección de los derechos de la Propiedad Industrial en el extranjero y el avance que registran las tecnologías utilizadas en la industria.

Es por esto, que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece, acertadamente, la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el propósito de brindar un servicio rápido y ágil a los usuarios del sistema de la industria, en el comercio y en el sector de la investigación (2).

La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es comparable al Registro de la Propiedad Industrial de España, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el Instituto de la Propiedad Industrial de Brasil; los cuales cuentan con estructuras jurídicas, autonomía de gestión y regulaciones presupuestarias idóneas para el cumplimiento de sus

(1) Considero que debemos de entender por "Sistema Nacional de Propiedad Industrial", al conjunto de pesos a seguir por parte de la Administración Central o del Organismo Especializado que la misma señale por delegar sus funciones, para llevar a cabo el otorgamiento, la publicidad y el control en su caso, de las patentes y registros que respecto a las invenciones, modelos de utilidad y signos distintivos, que se otorguen dentro y fuera de nuestro territorio.

(2) VILLAREAL GONDA, Roberto; La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial; Revista de Comercio Exterior, Vol. 41; México (Noviembre) 1991; p. 1064.

funciones, en contraste con las tradicionales oficinas de la administración gubernamental.

Como advertencia señalaré, que al momento de elaborar el presente trabajo, se ha dicho muy poco sobre la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que los planteamientos que se hagan aquí, no serán sino solamente planteamientos que tal vez, puedan servir como propuestas para la creación de dicho Instituto, o bien, por el contrario pueden llegar a alejarse de lo que realmente pudiera llegar a ser dicho Instituto; aseveraciones todas, basadas en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y, otras tantas, obtenidas en las investigaciones realizadas en relación al propio Instituto y, otras tantas que consideré, tienen como finalidades, las previstas o muy parecidas a las del Instituto en estudio.

A.- Naturalista.

De conformidad con el artículo 7o., de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Pero antes de tocar el tema de la descentralización administrativa, hablaremos un poco de la administración pública y su organización.

El doctor Miguel Acosta Romero, en su obra de Derecho Administrativo (3), define a la Organización Administrativa como: " la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas Unidades Administrativas que dependen del Poder

(3) ACOSTA ROMERO, Miguel; Derecho Administrativo; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1987; p. 64.

Ejecutivo, directa o indirectamente, a través de relaciones de jerarquía y dependencia, para lograr unidad de acción, dirección y ejecución, en la actividad de la propia Administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado".

Por Unidad Administrativa, debemos entender al conjunto de elementos personales y materiales con estructura jurídica, que le otorga competencia para realizar una actividad relativa al Poder Ejecutivo: por ejemplo, una Secretaría de Estado, un Departamento de Estado o una Comisión Intersecretarial.

Las formas de Organización Administrativa reguladas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo primero son: "la Centralizada y la Paraestatal".

La Administración Pública Centralizada se encuentra integrada por: la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República. Mientras que la Administración Pública Paraestatal se encuentra integrada por: Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos.

1.- De la Centralización Administrativa.

Por lo que hace a Centralización, el Maestro Faya Viesca sostiene que la misma corresponde a la forma de organización interna del Poder Ejecutivo Federal; los órganos se encuentran agrupados unos respecto a otros, en una relación de jerarquía, como si estuvieran formando una pirámide en cuyo vértice superior está el Presidente de la República, y en las caras de la misma, en orden descendente los Secretarios de Estado, los Subsecretarios, los

Directores, los Jefes de Departamento y así sucesivamente, todos los subalternos hasta llegar a los más modestos empleados de la Administración, que quedan ubicados en la base de la pirámide. Cada uno de dichos Organos, está obligado a obedecer a los superiores jerárquicos, en la medida en que éstos actúen dentro de sus atribuciones y, a la vez, tienen derecho a mantener sobre los inferiores, con la misma limitación de ajustar sus actos a la Ley.

Establece que la Centralización Administrativa, consiste en que siempre hay algunos poderes últimos de decisión. Estos poderes, de una serie de poderes inferiores e intermedios para decidir, se encuentran localizados en un número muy reducido de órganos, que son los únicos que pueden dictar resoluciones técnicas, administrativas y legales. La gran complejidad de la Administración Pública no detiene su marcha a pesar de que sean pocos los órganos que puedan decidir en última instancia. Esto es posible porque existen muchos órganos inferiores que preparan el terreno para que los órganos de decisión tomen una resolución definitiva (4).

Por otra parte de acuerdo al Licenciado Manuel del Rio González, diremos que son elementos de la Centralización, además de la Unidad de decisión y de ejecución que ya han sido mencionadas, las Facultades o Poderes que tiene el superior sobre los inferiores, a saber las siguientes (5):

"a) Facultad o Poder de Decisión, que consiste en el acto volitivo para decidir en sentido positivo, en sentido negativo o abstenerse de decidir las cuestiones planteadas, dentro de las atribuciones que marca la Ley."

"b) Facultad o Poder de Nombramiento, que conforme a la Fracción II del artículo 89 Constitucional, corresponde al

(4) FAYA VIESCA, Jacinto; Administración Pública Federal. La Nueva Estructura, Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979: p. 45.

(5) RIO GONZALEZ, Manuel Del; Compendio de Derecho Administrativo; Cárdenas Editor y Distribuidor; México, 1981; p.p. 149-151.

Presidente de la República, para nombre o remover libremente a los Secretarios del Despacho, al Procurador General de la República, al jefe del Departamento del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a los Agentes Diplomáticos y Empleados Superiores de Hacienda y a los demás empleados de la Unión. Esta facultad es delegada en los Secretarios de Estado y otros altos Funcionarios, conforme a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."

"c) Facultad o Poder de Mando, que le permite al Organismo Superior ordenarle a los subalternos la realización de Actos Jurídicos o Materiales; esta orden puede ser en forma verbal, o mediante Acuerdos, Oficios, Circulares, Memorándums, o cualquier otra forma de comunicación humana."

"d) Facultad o Poder de vigilancia, conforme al cual el Organismo superior revisa los actos que realizan quienes están bajo su esfera de competencia, y esta función puede cumplirse a través de informes o mediante visitas e inspecciones."

"e) Facultad o Poder Disciplinario, es consecuencia lógica de las dos anteriores, y consiste en la imposición de medidas represivas o castigos a los subalternos, como consecuencia de las faltas, incumplimientos o ilícitos administrativos que hayan cometido los subordinados. Entre las medidas disciplinarias, se encuentran el apercibimiento, el extrañamiento, la amonestación y censura, la multa, la privación del derecho al ascenso, el descenso, la suspensión temporal del empleo y la suspensión definitiva en el empleo."

"f) Facultad o Poder de Revisión, permite al superior, examinar bien sea de oficio o a petición de parte interesada, los actos realizados por los subalternos, para enterarse del comportamiento de éstos y tomar las medidas necesarias."

"g) Facultad o Poder para Resolver los Conflictos de Competencia, que corresponde al Presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación, conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También pueden surgir los conflictos de Competencia entre funcionarios de una misma Unidad Administrativa, y en ese caso la resolución corresponde al Titular, en su carácter de superior jerárquico."

La Administración Pública Centralizada en México tiene su fundamento en los artículos 39, 40, 41, 49, 80 y, básicamente, 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dichos artículos se desprende el derecho que tiene el pueblo mexicano, de escoger libremente la forma de gobernarse y organizar al país, así como elegir a quienes se encargarán de que se cumpla dicha voluntad. La facultad de ejercicio del Ejecutivo está fundamentada en el artículo 89 fracción I del citado ordenamiento.

2.- De la Desconcentración Administrativa.

Por lo que hace a la Desconcentración Administrativa, surge como respuesta a la Centralización Política, Económica, Cultural y Administrativa que imperaba en la Capital de la República, con ella se buscó eliminar el centralismo, que aún hasta la fecha, hace lentas las decisiones e imprime rigidez a la Administración Pública, impidiéndole a la población ejercer sus Derechos y recibir oportunamente los servicios, haciendo difícil cumplir sus obligaciones.

El Maestro Gabino Fraga define a la Desconcentración diciendo que: "Consiste en la delegación que hacen las

Autoridades superiores en favor de Organos que les están subordinados, de ciertas facultades de decisión". (6)

Para entender la Desconcentración, como forma de Organización Administrativa, debemos estudiarla como una variante de la Centralización, por la cual se crean Organos subordinados a las propias Secretarías de Estado, concediéndole ciertas facultades de decisión y cierto patrimonio, para que funcionen en diversas regiones de la República; generalmente en las Capitales de los Estados, para atender y resolver los asuntos planteados por la Ciudadanía. Varias secretarías de Estado, entre ellas Hacienda, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Agricultura, y Recursos Hidráulicas, Programación y Presupuesto, Reforma Agraria y Educación Pública, tienen Delegaciones Desconcentradas en todas las capitales de los Estados, y hasta el momento, han funcionado correctamente dándole múltiples facilidades a la ciudadanía, sin que se disgregue el Poder Central, porque continúa vigente la relación jerárquica con sus superiores,

La desconcentración Administrativa, aparece por primera vez en nuestro país en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que textualmente dice: "Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con Organos Administrativos Desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables".

Cabe señalar al respecto, que existen funciones que no se pueden delegar a los organismos desconcentrados, en virtud

(6) FRAGA, Gabino: Derecho Administrativo; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1987; p. 165

del principio jurídico "Reserva de la Ley" en donde se establece: que corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cualquiera de las facultades, excepto aquellas que por disposición de la Ley o del Reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por los titulares.

Por otra parte, es muy difícil determinar las características de los Organismos Desconcentrados, ya que en cada Ley o Decreto que los crea, resultan ser siempre imprecisas o indeterminadas porque se establecen de forma diferente para cada Organismo Desconcentrado, según las necesidades de los mismos.

Por último, señalaré de acuerdo al Doctor Miguel Acosta Romero, algunas de las posibles características que presentan dichos organismos (7):

- a) Son creados por una Ley o Decreto.
- b) Dependen siempre de la Presidencia, de una Secretaría o un Departamento de Estado.
- c) Su competencia deriva de las facultades de la Administración Central.
- d) Su patrimonio es el mismo que el de la Federación, aunque también puede tener presupuesto propio.
- e) Las decisiones más importantes, requieren de la aprobación del Organismo del cual dependen.
- f) Tienen autonomía técnica.

(7) ACOSTA ROMERO, Miguel; Ob. Cit.; p. 158.

g) No puede tratarse de un Organó superior (siempre depende de otro).

h) Su nomenclatura puede ser muy variada.

i) Por lo que hace a su naturaleza jurídica, hay que determinarla teóricamente en cada caso, estudiando en particular el Organó que se trate.

j) En ocasiones tienen personalidad propia. (Pero no se trata de un requisito).

3.- De la Empresa Pública.

Ahora bien, por lo que hace a la Empresa Pública en México, el Licenciado Manuel del Río González sostiene: " La inactividad de la iniciativa privada para desarrollar algunas actividades que son de interés colectivo y la creciente intervención del Estado en actividades que en otra época correspondían a los particulares, dieron lugar en nuestro país, al nacimiento de Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o de Economía Mixta, que la Doctrina conoce con el nombre de Empresas Públicas. Pero también se ha justificado el nacimiento de éstas, explicando que existen actividades de interés colectivo, en las cuales resulta dudosa la posibilidad de obtener ganancias, por lo mismo, ningún empresario privado invierte su dinero en donde tiene poca posibilidad de obtener lucro o muchas veces la convicción de que va a perder lo invertido, razón por la cual, el Estado tiene que intervenir en tales empresas, consideradas no como inversión, sino por el beneficio colectivo que van a reportar; tal es el caso de la energía eléctrica, que es llevada a una comunidad lejana de escasos recursos; sin embargo el Estado tiene que realizar dichas

obras porque la electrificación, constituye infraestructura para logra el progreso de esas regiones apartadas" (8).

Por otra parte, el Maestro Serra Rojas, define a las Empresas Públicas como: "Las entidades de Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio, creadas o reconocidas por medio de una Ley del Congreso de la Unión o Decreto del Ejecutivo Federal, para la realización de actividades Mercantiles, industriales u otras de naturaleza económica" (9).

El régimen jurídico de las Empresa Públicas es de Derecho Público, pero también pueden tener relación con el Derecho Privado, en el desarrollo de sus actividades. Se rigen conforme a la propia Ley que las crea o reconoce, en la cual se expresan sus atribuciones: pero en su trato con los particulares son verdaderas sociedades mercantiles, su actividad queda sujeta a disposiciones de Derecho Privado.

El Licenciado Manuel del Río González, estima que las características de las Empresas Públicas son (10):

a) El Estado aporta los elementos de capital, naturaleza, organización y regula el elemento trabajo.

b) La Empresa se encuentra destinada a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades colectivas, sin que por ello implique obtener lucro necesariamente.

c) La Empresa se encuentra vigilada y controlada en su actividad por el Estado, pudiendo señalar éste las orientaciones de la misma.

d) El régimen de la empresa se rige por el Derecho Público y el Derecho Privado.

(8) RÍO GONZÁLEZ, Manuel Del; Ob. Cit.; p. 174

(9) SERRA ROJAS, Andrés; Derecho Administrativo; Tomo I; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1987; p. 676.

(10) RÍO GONZÁLEZ, Manuel Del; Ob. Cit.; p 175-176.

e) Las Empresa Públicas tienen muy variada estructura y naturaleza; existen algunas que dependen directamente del Ejecutivo Federal, o de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; otras funcionan en forma Desconcentrada; otras como Organismos Descentralizados y muchas que funcionan como Sociedades Mercantiles.

4.- Del Fideicomiso Estatal o Público.

En los últimos años, se ha utilizado mucho en la Administración Pública Mexicana, constituir Fideicomisos para atender determinadas necesidades específicas, que por su trascendencia, requieren de la intervención del Gobierno Federal.

El Doctor Acosta Romero, define al Fideicomiso Público, como "El Contrato por medio del cual el Gobierno Federal, a través de sus Dependencias y en su carácter de Fideicomitente, transmite la titularidad de bienes del dominio público (previo Decreto de desincorporación), o del dominio privado de la Federación, o afecta fondos públicos, en una Institución Fiduciaria (por lo general Instituciones Nacionales de Crédito), para realizar un fin lícito, de interés público" (11).

Cabe señalar, que el Fideicomiso de Estado, viene a ser una variante del Fideicomiso Mercantil, pero cabe señalar también, que por un error del lenguaje, se le ha llamado Fideicomiso a los Organos del Estado que interviene en estas operaciones, ya que el Fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia, en virtud de que se trata de un Contrato y no de una Institución o de un Organismo del Estado.

(11) ACOSTA ROMERO, Miguel; Ob. Cit; p. 234.

Por último, hay que mencionar que el fideicomiso tiene su sustento jurídico en los artículos 1o., 3o., 9o., 49 al 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5.- De la Descentralización Administrativa.

El Licenciado Manuel Del Rio González sostiene: "que el sistema denominado "Descentralización Administrativa", es una corriente que en últimas épocas ha tomado gran auge en los Estados contemporáneos; en la medida en que aumentan sus atribuciones, por tener mayor ingerencia en las actividades particulares, fundamentalmente, en el aspecto económico y en el técnico, en los que en ocasiones, se hace necesario substituir total o parcialmente a la iniciativa privada; misma que en términos generales, consiste en confiar alguna o algunas actividades administrativas, a órganos que guardan con la administración centralizada, una relación diversa de la jerarquía, pero sin que dejen de existir respecto de ellas, las facultades indispensables para conservar la unidad del Poder" (12).

Lo anterior hoy en día ha sido criticado por los administrativistas, ya que el Estado no es el mejor administrador en cuestiones o aspectos de índole mercantil.

El Doctor Andrés Serra Rojas, define a la descentralización, diciendo que: "es un modo de organización mediante el cual se integra legalmente una persona jurídica de Derecho Público, para administrar sus negocios y realizar fines específicos del Estado, sin desligarse de la orientación gubernamental ni de la unidad financiera del mismo" (13).

(12) RIO GONZALEZ, Manuel Del; Ob. Cit.; p. 166.

(13) SERRA ROJAS, Andrés; Ob. Cit.; p. 580.

Las características de los órganos descentralizados es que tienen de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, personalidad jurídica y patrimonio propio, además de un alto grado de autonomía técnica, pero el poder central en todo momento conserva las facultades de vigilar y controlar a los entes paraestatales, facultades que de acuerdo a dicha Ley, corresponden al Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y Departamentos Administrativos.

Al respecto el maestro Faya Viesca establece, que la autonomía orgánica, es uno de los elementos esenciales de los entes descentralizados. La política de organización y dirección de estos órganos debe ser ejercida, siempre por autoridades distintas al poder central. En México, los entes paraestatales, han quedado sometidos a los centrales en materias básicas, como las relativas a cuestiones de programación, financiamiento, gasto y evaluación; sobre todo, han quedado obligados a coordinar sus políticas descentralizadas a las grandes políticas del sector administrativo del cual forman parte.

El patrimonio de las entidades paraestatales no es un patrimonio distinto al del Estado, sino que forma parte del patrimonio estatal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue la que introdujo el nuevo concepto y composición jurídica en el manejo del patrimonio de las entidades paraestatales (14).

El mismo autor sostiene: que la distinción esencial entre un órgano centralizado y uno descentralizado la otorga siempre el régimen legal que se asigna para estos entes públicos. Los últimos tienen un ámbito de competencia más específico y con actividades determinadas. Una forma clásica de descentralización administrativa es aquella que se

(14) FAYA VIESCA, Jacinto; Ob. Cit.; p. 49.

establece jurídicamente por región o territorio, teniendo su justificación en la prestación de servicios públicos municipales o en facultades político-administrativas regionales, y siempre bajo un ámbito limitado de competencia territorial (15).

Por lo que hace a la distinción entre la Descentralización y la Desconcentración, es que la Descentralización implica la creación de Organos dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que funcionan fuera de la Administración Pública, aunque íntimamente ligados a ella por las facultades de control de la legalidad y vigilancia de sus actos: en tanto que en la Desconcentración, no existe personalidad jurídica propia sino actúa a nombre de la Secretaría de Estado de la cual dependen, y normalmente su patrimonio se encuentra dentro del mismo patrimonio de la Administración Pública Federal, y sólo excepcionalmente, llegan a tener patrimonio propio (16).

En nuestro país, la descentralización administrativa tiene su fundamento legal en la Constitución Política, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en los siguientes términos:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Art. 73.- El Congreso tiene la facultad:

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

(15) FAYA VIESCA, Jacinto; *Ibidem*; p. 48.

(16) RIO GONZALEZ, Manuel Del; *Ob. Cit.*; p. 168.

Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Art. 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualesquiera que sea la estructura legal que adopten.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales:

Art. 14.- Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I.- La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II.- La prestación de un servicio público o social;

III.- La obtención ó aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Art. 15.- En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán entre otros elementos;

I.- La denominación del organismo;

II.- El domicilio legal;

III.- El objeto del organismo;

IV.- Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio así como aquellas que se determinen para su incremento.

V.- La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al director general así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;

VI.- Facultades y obligaciones del órgano de gobierno señalando cuales son indelegables;

VII.- Facultades y obligaciones del Director General;

VIII.- Sus órganos de vigilancia así como sus facultades y;

IX.- El régimen laboral a que se sujetaran las relaciones.

B.- Tipos de Descentralización atendiendo a su naturaleza:

Ahora bien, la descentralización administrativa ha obedecido, en unos casos, a la necesidad de dar satisfacción a las ideas democráticas y, a la conveniencia de dar mayor eficacia a la gestión de intereses locales, para lo cual, el Estado constituye autoridades administrativas, cuyos titulares se eligen por los mismos individuos cuyos intereses se van a ver comprometidos con la acción de dichas autoridades. En otros casos, la naturaleza técnica industrial o comercial de los actos que tiene que realizar la Administración, la obliga a sustraer dichos actos del conocimiento de los funcionarios y empleados centralizados y los encomienda a elementos que tengan la preparación suficiente para atenderlos. Por último, ocurre con frecuencia que la Administración se descarga de algunas labores, encomendando facultades de consulta, de decisión o de ejecución a ciertos organismos constituidos por elementos particulares que no forman parte de la misma administración.

Correspondiendo a estos tres propósitos, la descentralización ha adoptado tres modalidades diferentes, que son:

1.- Descentralización por Servicio.

"Este tipo de descentralización, es un modo de organización administrativa, mediante la cual se crea el régimen jurídico de una persona de derecho público, con una competencia limitada a sus fines específicos y especializada para atender determinadas actividades de interés general, por medio de procedimientos técnicos".

"La administración descentralizada por servicio, se desarrolla en nuestro país inspirada en la organización de los establecimientos públicos franceses, en las comisiones norteamericanas y en general, en los principios teóricos de

la descentralización administrativa. En nuestro país, este tipo de instituciones ha evolucionado con todos los caracteres derivados de nuestras propias exigencias; es decir, no se mantiene un modo uniforme, sino que a cada organismo, se le reviste de la organización que ha sido más conveniente fijarle" (17).

El Doctor Serra Rojas, en su obra de Derecho Administrativo, establece como condiciones preliminares de carácter doctrinal para precisar la función de los organismos administrativos por servicio, los siguientes (18):

a) Deben obedecer a la idea de hacer más eficaz la acción del poder público, gozando de un régimen más apropiado para la satisfacción de ciertas necesidades sociales, para la cual transfieren poderes de decisión.

b) Al régimen descentralizado, debe permitírsele particularizar el servicio y el órgano que la atiende, sin todos los inconvenientes del régimen central, tan complejo como el de la Administración Pública.

c) La descentralización, no desliga totalmente a una persona jurídica de derecho público, de la relación de tutela del Estado. Un régimen de autonomía total, puede llevar a la desintegración del Estado. Es por esta razón, que el Estado se reserva determinadas facultades, para mantener la unidad de acción del poder público; es decir, que el Estado, es el que fija los límites hasta donde llega la acción descentralizada.

Es importante señalar, que una ley que organiza un ente público, puede ser abrogada. En este caso puede subsistir el organismo descentralizado y surgir, una entidad de diversa naturaleza técnica o funcional; caso en el cual, se requiere

(17) SERRA ROJAS, Andrés; *Ibídem*; p. 622.

(18) SERRA ROJAS, Andrés; *Ibídem*; p.p. 623-624.

un mandato expreso, que defina la nueva situación jurídica, pues los bienes de esa institución, al liquidarse, son bienes de dominio privado de la Federación, en los términos señalados en la Ley General de Bienes Nacionales (Art 3).

d) El poder de nombramiento del personal superior de las instituciones descentralizadas, puede regularse de diversas formas: desde la plena abstención para nombrar, hasta proponer el personal directivo ó técnico que se estime necesario.

e) En la descentralización, el poder central relaja los vínculos que lo unen al ente público, pero conserva las funciones de carácter esencial, para vigilar la actuación y la política de esos organismos, principalmente sus actividades de carácter financiero; en este régimen, se manifiesta la tutela administrativa sobre estas entidades.

f) Finalmente, el descentralismo administrativo, implica el manejo del servicio técnico, de un estatuto legal, para disponer de funcionarios técnicos apropiados a sus necesidades, un presupuesto y un régimen económico que permita la autosuficiencia del servicio, no sometido a las restricciones o limitaciones de la jerarquía administrativa.

Por otra parte, el Maestro Gabino Fraga sostiene, que los elementos de una institución descentralizada por servicio, deben de ser definidos con precisión por la ley o decreto que organiza el servicio, con lo cual, evitan numerosos problemas (19).

De acuerdo al Maestro Serra Rojas, los estatutos legales del servicio público deben comprender, los conceptos siguientes (20):

(19) SERRA ROJAS, Andrés; *Ibidem*; p. 622.

(20) SERRA ROJAS, Andrés; *Ibidem*; p. 624.

a) Por medio de una ley que expida el poder legislativo o decreto administrativo, se crea una persona jurídica de derecho público, a la que se le encomiendan fines de interés general, o la atención de un servicio público determinado.

b) La noción de personalidad jurídica, es indispensable para individualizar y fijar la competencia limitada del órgano, pero no es exclusiva del régimen descentralizado, porque existen formas centralizadas a las que se les provee de personalidad jurídica para el ejercicio de las funciones.

c) La ley debe regular la estructura y funcionamiento de la entidad descentralizada, precisando sus fines, denominación, patrimonio, órganos, relaciones con su personal, relaciones con los usuarios del servicio y demás actividades propias de la organización.

d) El régimen puede ser en unos casos exclusivamente de derecho público y en otros mixto, es decir, se acepta la aplicación del derecho privado en ciertos aspectos de sus relaciones, principalmente mercantiles, cuando se trata de una empresa que realiza actividades comerciales ó industriales, como Petróleos Mexicanos.

e) Por último, el Estado debe señalar cuales son las relaciones o vinculaciones entre la institución y el poder central, porque con ellas se precisa su verdadera naturaleza de órgano descentralizado.

El Licenciado Manuel Del Rio González, sostiene como características de la Descentralización por servicio las siguientes (21):

a) Son creados invariablemente por una Ley o Decreto, en la cual se precisan sus atribuciones y se regula su funcionamiento.

(21) RIO GONZALEZ, Manuel Del; Ob. Cit.; p.p. 169-170.

b) Tienen personalidad jurídica propia, y pueden ser sujetos de Deréchos y Obligaciones, dentro de lo que autoriza su Ley Orgánica.

c) Tienen un patrimonio propio distinto del que corresponde a la Administración Pública Federal; y aún cuando muchos de estos Organismos requieren de subsidios oficiales, el propósito ideal es que lleguen a ser autosuficientes, evitando que sean una carga para el Estado.

d) Prestan servicios públicos, de tipo técnico o científico, para lo cual cuentan en sus órganos directivos con personal capacitado en la materia.

e) Funcionan bajo la dirección de Consejeros Técnicos, que gozan de autonomía para las decisiones internas de cada Organismo.

f) Están sujetos a la intervención del Gobierno Federal, en ejercicio de las facultades que éste tiene para el control de la legalidad y vigilancia de sus actos; siendo importante que estas facultades se limitan a observar que cumplan con las obligaciones que señala la propia Ley que los creó.

g) Los Funcionarios del Organismo Descentralizado, tienen responsabilidad personal y efectiva, por las faltas que cometan en e desempeño de su actividad.

Por último señalaré de acuerdo al mismo autor, las ventajas que representa la Descentralización Técnica o por Servicio:

a) Entregar el manejo de un servicio técnico a quienes tienen la preparación necesaria, para procurar la eficaz satisfacción de las necesidades colectivas.

b) Dar cierta autonomía al servicio técnico, a la vez que descarga al Poder del cumplimiento de serias obligaciones, contribuyendo a la realización de ideales democráticos, al permitir que los mismos interesados en el servicio intervengan en su manejo.

c) Crear un patrimonio especial al Organismo Descentralizado, independizándolo del patrimonio general del Estado, (esta ventaja no se altera por la obligación de rendir cuentas ante el Congreso, porque pueden administrar su patrimonio, conforme a la propia Ley que los rige).

d) Llegar a sostenerse con sus propios recursos, esto es, ser autosuficientes, cuando su desarrollo así lo permita (22).

2.- Descentralización por colaboración.

Por lo que hace a éste tipo de descentralización diremos lo siguiente:

La descentralización por colaboración, se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y, como consecuencia, se le van presentando problemas, para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios públicos y los empleados administrativos de carrera. Por lo que ante tal necesidad y, ante la imposibilidad de crear, en todos los casos necesarios, organismos especializados que recargarían considerablemente la tarea y los presupuestos de la Administración, se impone o autoriza a organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el ejercicio de la función administrativa. Así la

(22) RIO GONZALEZ, Manuel Del; *Ibidem*; p. 171.

descentralización por colaboración, viene a significar una de las formas del ejercicio privado de las funciones públicas.

La diferencia entre este tipo de descentralización, con la descentralización por servicio y por región, radica en que estas dos últimas, la actividad pública encomendada, la realizan en nombre e interés del Estado, ya que siendo éste una persona moral, requiere personas físicas que expresen su voluntad y, al expresarla lo hacen como órganos del propio Estado, es decir, a nombre y en interés de éste.

Por otra parte, diremos que son diversas las instituciones que colaboran con la Administración, pero pueden ser clasificadas en tres grupos principales, tomando como punto de partida, el elemento de la función administrativa cuyo ejercicio les está encomendado. Así, pues, tenemos organismos que colaboran en la función consultiva como las Cámaras de Industria y Comercio y, las Asociaciones Agrícolas; por otro lado, en la función de ejecución, encontramos a los contratistas administrativos y los establecimientos incorporados de enseñanza y, por último, en la función de decisión, encontramos a los Comisariados Ejidales, establecidos por la legislación agraria, aunque éste organismo también realiza la función de ejecución.

El Maestro Gabino Fraga sostiene que los elementos fundamentales que constituyen a la descentralización por colaboración son:

a) La autorización del Poder Público, ya que a través de ella, se inviste al organismo de facultades excepcionales, que implican su colaboración a la función administrativa, debido a que no es suficiente el que la ley determine cuales son las instituciones que pueden colaborar.

b) La facultad de vigilancia y control, que se reserva la Administración central, respecto a las instituciones

colaboradoras; el fundamento de esta reserva, es el mismo que sirve de apoyo a la facultad de autorización, ya que si el Estado debe ser árbitro para determinar a quién otorga ciertas funciones públicas, la responsabilidad por el ejercicio de éstas, lo obliga a cuidar que las instituciones privadas hagan uso de ellas dentro de los límites legales.

Con esto, de acuerdo con la doctrina, se conforma el sistema de nuestra legislación, que implica el poder de retirar la autorización, de vigilar la selección del personal y de comprobar de una manera continua, el funcionamiento de la institución colaboradora (23).

3.- Descentralización por región.

"Este tipo de descentralización, consiste en el establecimiento de una organización administrativa, destinada a manejar los intereses colectivos que corresponden a una población radicada en una determinada circunscripción territorial."

"Este régimen surge por su adaptabilidad a las aspiraciones democráticas, ya que da oportunidad a los interesados, de hacer la designación de las autoridades que han de manejar los negocios que les son comunes y, por lo mismo, de ejercer sobre dichas autoridades un control por la vía de la opinión pública, que unida a la posibilidad que tienen todos los vecinos de la circunscripción territorial de llegar a ser electos, constituye una participación del pueblo en los negocios públicos que le afectan."

"La descentralización por región, constituye la posibilidad de una gestión más eficaz de los servicios públicos, y, por lo mismo una realización más adecuada de las

(23) FRAGA, Gabino; Ob. Cit.; p.p. 208 a la 217.

atribuciones que al Estado le corresponden. Esto se debe a que la organización central, implica una organización en la cual el despacho de los asuntos es forzosamente lento y complicado y, no cuenta con los medios suficientes para conocer en detalle las necesidades de la localidad."

"Los inconvenientes que presenta este tipo de descentralización, es que debilitan al poder central, disminuye su fuerza y le impide, atender eficazmente a la satisfacción de las necesidades colectivas, porque no tiene ninguna facultad dicho poder central, respecto a las autoridades descentralizadas, para ir las adaptando a las necesidades de orden práctico, con la misma facilidad que adapta la organización centralizada."

"Un inconveniente más, es el que éste tipo de descentralización coincide con una descentralización política, siendo los mismos los órganos administrativos y los órganos políticos, lo que traen como consecuencia la intervención de factores de esa índole en la Administración, con perjuicio de esta."

"Por último, dándose cabida a factores políticos se ha demostrado en la práctica, que en las organizaciones descentralizadas por región, el personal se nombra dentro de los elementos políticos o que tienen relaciones con ellos, sin preocuparse por la competencia para los cargos, lo cual, trae como consecuencia, un deficiente funcionamiento de los servicios" (24).

Como vemos, en estos tres tipos de descentralización no existen caracteres idénticos y uniformes, sin embargo, tienden a conciliar dos situaciones contrarias como son, por un lado, la centralización absorbente del Estado y por el otro, la gestión independiente de determinados intereses colectivos.

(24) FRAGA, Gabino; *Ibidem*; p.p. 281 a la 225.

Se ha tenido siempre la idea, que es característica esencial de la descentralización, la existencia de una personalidad jurídica especial y de un patrimonio propio de los organismos descentralizados; pero sin embargo, no puede afirmarse que siempre que existe la personalidad y el patrimonio, se está frente a un órgano descentralizado.

"El otorgamiento de la personalidad y del patrimonio, puede obedecer a alguno de los siguientes motivos: el dar a un organismo determinado una simple autonomía técnica o el de concederle una verdadera autonomía orgánica" (25).

En algunos casos, las normas generales de gestión administrativa, financiera y contable resultan poco adecuadas a las exigencias de una gestión racional de ciertas empresas estatales, y que para tal evento el legislador autoriza derogaciones al régimen general y adopta fórmulas de organización administrativa o financiera que se aproximan generalmente a los métodos practicados por las empresas privadas. Cuando esa derogación al régimen general, obedece simplemente a la necesidad de dar flexibilidad y facilidad a la gestión que se encarga a un organismo determinado, pero sin desligarlo de los vínculos de jerarquía respecto a los órganos superiores de la Administración Central, entonces no habrá descentralización, sino solamente una "administración personalizada", que seguirá formando parte de la Administración del Estado. En cambio, cuando, además de la autonomía técnica, existe la autonomía orgánica, se tendrá una verdadera descentralización; ya que la autonomía orgánica, supone la existencia de un servicio público, que tiene prerrogativas propias, ejercidas por autoridades distintas del poder central y, que puede oponer a éste su esfera de autonomía.

(25) FRAGA, Gabino; *Ibidem*; p.p. 199-200.

Por otra parte, como manifestamos con anterioridad, la propia ley considera como organismos descentralizados a "las instituciones creadas por disposición del Congreso de la Unión o en su caso por el Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten. Asimismo el Maestro Gabino Fraga sostiene que desde el punto de vista administrativo de los organismos descentralizados, deben considerarse los siguientes elementos, como elementos que fijan la vinculación con la Administración central:

a) **Naturaleza de las atribuciones que realiza el organismo:** Como ya señalamos, el organismo descentralizado, constituye un organismo encargado de realizar atribuciones que al Estado le corresponden. Siendo que la atribución que se ejerce por medio de éste organismo, es una atribución especial, de tal manera que dicho organismo encargado de realizarla, tiene limitada su competencia a la especialidad de la atribución que le corresponde.

b) **La creación de la organización descentralizada:** Este tipo de organismos, de conformidad con lo establecido en la legislación, tiene una personalidad jurídica que se crea por una ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. El artículo 90 Constitucional, establece que el propio Congreso fijará las bases generales de creación de estos organismos.

c) **Su extinción:** De igual forma que la creación de estos organismos constituye un acto del Estado, la resolución de extinción debe tener el mismo origen. El artículo 14 de la Ley de la Administración Pública, determina que la extinción o liquidación del organismo deberá ser resuelta por el Presidente de la República cuando no cumpla sus fines u objeto, o cuando su funcionamiento no sea el adecuado o conveniente para la economía o interés nacional.

d) Los poderes de la Administración Central sobre el personal y sobre los actos del organismo: El personal que integra el establecimiento, tiene los caracteres generales que corresponden al personal que presta sus servicios en la Administración Central del Estado, salvo determinación especial de la ley que en algunos casos ha sometido a dicho personal a la legislación general en materia del trabajo, como ocurre tratándose de los trabajadores petroleros y de los ferrocarrileros. Por lo que hace al nombramiento de los directores del establecimiento, los poderes de la Administración Central varían grandemente, pero en nuestra legislación salvo contadas excepciones, esos directores son nombrados por el Presidente de la República (26).

C.- Naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Así tenemos que, de acuerdo a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que su creación se debe, a la necesidad de contar con un órgano auxiliar y asesor del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de Propiedad Industrial y, actuará conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y con todo organismo que se dedique a la investigación, en atribuciones que no invadan las esferas de su competencia.

Considero que, lo que llevó al legislador mexicano, a determinar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sea un organismo descentralizado, se debe a que

(26) FRAGA, Gabino; Ob. Cit; p.p 201 a la 203.

la descentralización, es un mecanismo que a nivel nacional puede y permite elaborar y coordinar una política acerca de la Propiedad Industrial. Esto significa que, a través de la descentralización el Poder central del Estado, puede establecer un sistema funcional que relacione a distintos organismos (gubernamentales, particulares, instituciones educativas), tengan que ver con la creatividad o la actividad inventiva, pero que debido a que su capacidad funcional es mínima en la mayoría de los casos, no la pueden desarrollar en forma plena, por lo que al establecer dicho sistema funcional se pretenderá interrelacionar unos con otros, buscando cohesión en sus acciones, en busca de objetivos comunes vinculados al desarrollo económico, científico y tecnológico, del país.

A mayor abundamiento, considero que el carácter de organismo descentralizado se debe a que, el Instituto Mexicano de la Propiedad realizará algunas de las tareas que ha venido desempeñando y que considero ya no puede realizar con la eficiencia que se requiere para estos casos, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que son las de hacer o practicar lo exámenes que determina la ley para el otorgamiento de las patentes y registros según sea el caso; es decir, estimo que las áreas técnicas que se vienen encargando de practicar estos tipos de exámenes, deberán de desaparecer de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico al crearse materialmente el Instituto de la Propiedad Industrial, ya que cual sería el caso de tener dichas áreas, si para eso se ésta creando un Instituto especializado que obviamente podrá y deberá desarrollar este tipo de exámenes, dejando únicamente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la facultad de otorgar el título respectivo ya sea de una patente o de registro, una vez que dicho Instituto le comunique si se trata de una invención, de un modelo de

utilidad o de un signo distintivo totalmente nuevo, según sea el caso.

En tal virtud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá ser un órgano gubernamental de alto nivel, encargado de elaborar programas relacionados con la actividad creativa, científica o de investigación, así como con la distribución de recursos que se destinen a las actividades que le encomiende la Ley.

Por lo que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un órgano descentralizado por servicio, porque es un órgano creado por el Estado, para atender actividades de interés general, que el poder central no puede prestar con la debida eficiencia, por medio de procedimientos técnicos y, cuya actividad pública será la de realizar acciones a nombre del Estado, que ayuden a coordinar y asesorar al mismo Estado y, a los particulares, en materia de Propiedad Industrial; es decir el Instituto actuará a nombre e interés del Estado y difundirá, propiciará, proporcionará, investigará, coadyuvará y asesorará, tanto al público en general como a la Dirección de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sobre las cuestiones de Propiedad Industrial que se le presente a dicho Instituto día con día (27).

D.- Composición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Integración de los órganos que lo componen.

Para poder desarrollar este punto, se han tomando en cuenta las Leyes por las cuales se crean el Instituto Mexicano del Petróleo y, el Consejo Nacional de Ciencia y

(27) Hay que recordar que una de las características de los organismos descentralizados por colaboración, es que en principio son organizaciones privadas que adquieren tal característica, cuando el Estado los hace participar en el ejercicio de la función administrativa. Ver p. 294.

Tecnología, en virtud, que de acuerdo al suscrito, son dos organismos que conforme a su estructura, pueden servir como base para la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.- Consejo Consultivo.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para cumplir sus funciones administrativas, deberá contar con un Consejo Consultivo, el cual lo representará legal y funcionalmente para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, el Consejo Consultivo deberá administrar los bienes que tenga y vaya adquiriendo dicho Instituto, además de que podrá delegar en su Director General, las facultades o atribuciones que pudiesen determinar su buen funcionamiento.

Considero que el Consejo Consultivo, deberá estar integrado por doce miembros, los cuales deberán ser Representantes o Titulares de Secretarías de Estado o de algún Organismo Descentralizado, cuyas actividades tengan que ver de alguna forma con la Propiedad Industrial (SECOFI, SEP, SARH, SHCP, CONACYT.); por titulares de dependencias que se dediquen a la enseñanza e investigación (UNAM e INP.); por dos personas de reconocido prestigio que impartan la Cátedra de Propiedad Industrial, o que hagan de ella su principal actividad; por dos representantes del sector privado, ya sea por empresarios o industriales y; por el mismo Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El Presidente del Consejo Consultivo, deberá ser nombrado de común acuerdo entre los miembros del mismo. La base para determinar este punto, es que todo organismo necesita de un órgano de consulta interna con el propósito de tomar decisiones que pueden ser trascendentales no sólo para dicho organismo, si no que dichas decisiones pueden trascender a

nivel nacional en lo que respecta a avances técnicos o tecnológicos, y porque no en materia de signos distintivos.

La razón por la cual se proponen como miembros del Consejo Consultivo a los nombrados con anterioridad, es que son a juicio del suscrito, los representantes por así decirlo de los principales organismos a nivel nacional que generalmente, producen, estudian, divulgan, etc., o que tienen que ver de alguna u otra forma con los avances tecnológicos que se crean ya sea en nuestro país o en el extranjero.

El Consejo Consultivo, deberá celebrar sesiones ordinarias trimestralmente, pero podrá convocar a sesiones extraordinarias el Presidente del Consejo Consultivo, cuando el asunto así lo requiera. Todos los miembros gozarán de voz y voto en las sesiones, pero para que tengan validez se requerirá que estén presentes por lo menos siete de los diez miembros. Los acuerdos se deberán tomar por mayoría de votos, pero en caso de empate, el Presidente deberá tener voto de calidad.

2.- Director General.

El Director General, como es obvio y común, en este tipo de organismos, será nombrado por el Presidente de la República. Mismo que como normalmente acontece, probablemente no tenga conocimiento alguno de la materia para ocupar dicho puesto, razón por la cual, tomando en consideración la importancia del Instituto a nivel nacional e internacional, el suscrito recomendaría, que la persona que designe el Jefe del Ejecutivo para ocupar tal puesto, cumpliera con los siguientes requisitos:

- a) Que sea una persona mayor de 40 años y, menor de 65.

b) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Al respecto quiero señalar que no se estipuló como en muchas leyes de nuestro país indebidamente se regula, para poder ocupar algún cargo de importancia dentro del Gobierno Federal o Local, el requisito de "Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles", en virtud que esto constituye un error, toda vez que la ciudadanía de acuerdo a nuestra Constitución no se adquiere por el simple hecho de nacer en el territorio nacional, sino que de acuerdo al artículo 34 de nuestra Carta Magna, la misma se adquiere al: 1) tener la calidad de mexicanos (ya sea por nacimiento o naturalización), 2) haber cumplido dieciocho años y, 3) tener un modo honesto de vivir.

No debemos confundir la figura de la ciudadanía con la nacionalidad, toda vez que la calidad de nacional de una persona de acuerdo al artículo 30 de nuestra Constitución se adquiere por: nacimiento y naturalización; y la calidad de ciudadano se adquiere mediante los supuestos mencionados en el párrafo anterior, entre los que encontramos el de la nacionalidad o la calidad de ser mexicanos; es decir, la nacionalidad de acuerdo a nuestra Constitución, es un requisito para adquirir la ciudadanía.

A manera de ejemplo quiero señalar, que un menor de edad por el hecho de nacer en el territorio nacional adquiere la nacionalidad mexicana, pero no la ciudadanía entendida como capacidad para ejercer los derechos que le otorgan las leyes de nuestro país.

Por último, el suscrito propone sea tomado en cuenta lo vertido en este planteamiento, al momento de regular en futuras leyes, los requisitos que debe satisfacer o reunir una persona para ocupar un cargo dentro del Gobierno Federal o Local o en puestos de elección popular.

c) Que sea una persona con conocimientos bastos, acerca de la materia de Propiedad Industrial.

d) Que haga de esta materia, su principal fuente de ingresos.

e) Que imparta la Cátedra de dicha materia, con conocimiento de la misma de por lo menos, cinco años de experiencia, tanto doctrinal como en la práctica.

f) Que tenga un título profesional, de alguna carrera a fin con la Propiedad Industrial.

g) Que pertenezca a un grupo, asociación o colegio, que tengan que ver con la materia de la Propiedad Industrial.

3.- Directores de Area, Secretario Auxiliar y demás funcionarios de primer nivel.

Asimismo, considero que los Directores de Area, el Secretario Auxiliar, y demás funcionarios que se requieran para que el Instituto cumpla con sus funciones y objetivos, deberán ser propuestos por el Director General, tomando en consideración para ello, que las personas que nombre para dichos cargos, cumplan a su vez, con un mínimo de requisitos, tales como:

a) Que sea una persona mayor de 30 años y menor de 65.

b) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

c) Tener un título profesional, relacionado con el puesto a que el sustentante aspira.

d) Tener un a experiencia mínima de cinco años comprobados, en el ejercicio profesional de su carrera.

e) Que su propuesta sea sometida a consideración del Consejo Consultivo, para que éste analice y determine, si dichas propuestas cumplen con los requisitos o condiciones, necesarias para desempeñar el cargo para el cual son propuestos.

f) Presentar y aprobar satisfactoriamente, un examen de conocimientos relacionados con la plaza a ocupar por parte del aspirante.

E.- Patrimonio.

Por lo que se refiere al patrimonio del Instituto, éste además de integrarse con los bienes muebles e inmuebles que el Ejecutivo Federal le asigne, podrá integrarse por los que pueda adquirir con base en cualquier título legal; con los subsidios, donaciones y legados que reciba y, en general, con los ingresos que obtenga, por consultas, peritajes, el pago de derechos o cualquier otro servicio propio de su objeto. Pero no podrá gravar o enajenar los bienes que formen parte de su patrimonio, sin la autorización del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El patrimonio del Instituto deberá ser manejado y administrado por él mismo, con la finalidad de que pueda cumplir sin restricciones, el objeto de su creación. Pero si el Instituto canaliza fondos de su patrimonio para estudios, investigaciones, otorgamiento de becas u otra actividad de carácter económico que esté relacionada con el Instituto y debidamente justificada; dicha canalización deberá hacerse a través de convenios o contratos, con la condición de que la persona física o moral que se vea beneficiada, deberá rendir informes al Instituto sobre los avances, resultados de sus trabajos. Asimismo, el Instituto podrá vigilar el aprovechamiento de los fondos cuando lo estime necesario.

F.- Relaciones Laborales.

Por lo que respecta a las relaciones de trabajo entre el Instituto Mexicano de la Propiedad y sus trabajadores, se regirá por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ley que es reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y, por lo tanto, quedarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ya que el Instituto es un Organismo Descentralizado dependiente del Estado.

Por último, considero importante que todos los actos que realice el Instituto de la Propiedad Industrial para cumplir debidamente sus funciones, deberán estar exentos de todo tipo de contribuciones, impuestos y derechos fiscales.

G.- Objeto.

El objeto o atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las encontramos en las siete fracciones que contempla el artículo 7o. de la nueva ley, y son las siguientes:

I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de Propiedad Industrial;

En efecto, la función que le atribuye la presente fracción al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá consistir en ayudar a resolver todos los problemas que se le presenten a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de Propiedad Industrial, es decir, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un órgano especializado en dicha materia y, contará con

información actualizada acerca de la misma, podrá asesorar a dicha Dirección en los casos que tenga duda respecto al otorgamiento de una patente o registro o negación de alguno de ellos, ya sea porque no sabe si se encuentra frente al caso de una invención propiamente dicha, o de una mejora a esta, o ante el caso de una supuesta invención, y el Instituto con base en sus acervos y a la información que obtiene tanto a nivel nacional como internacional acerca de la materia de Propiedad Industrial, estará en posibilidad de emitir su opinión acerca del asunto en cuestión a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para que esta última a su vez, determine con base al dictamen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial si otorga o niega la patente o registro respecto a la posible invención que se le presenta para tal propósito, lo mismo sucederá para el caso del otorgamiento de registro de los signos distintivos.

II.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia;

Estimo que el propósito de ésta fracción, es el de crear una cultura entre el público en general en lo que respecta a la materia de propiedad industrial, valiéndose para ello, de la difusión que haga dicho Instituto respecto a los avances que se han obtenido tanto a nivel nacional como internacional en dicha materia, con la finalidad de fomentar la actividad inventiva y de que el público haga buen uso o evite cometer ilícitos con las invenciones o mejoras de éstas, que se encuentren al amparo de una patente o registro según sea el caso y, con los signos distintivos que se encuentren al amparo de algún registro.

III.- Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5o. y 6o. de esta ley;

El propósito de esta fracción, es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial colabore con la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en la divulgación de acervos documentales sobre las invenciones publicadas en el territorio nacional o en el extranjero; en la elaboración y actualización de un directorio de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades tecnológicas; la realización de concursos, certámenes, exposiciones, etc., con el propósito de fomentar la actividad inventiva de las personas; en asesorar a empresas, intermediarios financieros con el propósito de emprender o financiar la construcción de prototipos y el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; difundir entre el público en general, asociaciones, escuelas de enseñanza superior o técnica, institutos dedicados a la investigación, etc., las disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su reglamento; en otras palabras, lo que se busca con este artículo es que entre ambos organismos, se fomente y promueva la actividad inventiva, las invenciones y creaciones de aplicación industrial o comercial, con la finalidad de propiciar el desarrollo tecnológico y comercial de nuestro país.

IV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero;

Por lo que hace a esta fracción, considero que la finalidad de la misma, es evitar que en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial caiga en anacronismos y por consiguiente, deje de cumplir o desempeñar las funciones que le encomienda la propia Ley y para las cuales fue creado.

V.- Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial en el ámbito internacional;

Considero que la presente fracción, tiene el objeto de comparar en base a las investigaciones que realice el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el nivel que tiene nuestro país en cuanto a conocimientos, avances, etc., que se presenten respecto de la materia de propiedad industrial, con el propósito de que el nivel que deba tener el Instituto y el público en general en cuanto a conocimientos, avances, etc., en relación a dicha materia, sea el óptimo y comparable al de los países más industrializados.

VI.- Efectuar investigaciones sobre el Estado de la Técnica, y

La finalidad de la presente fracción, es que el Instituto se encuentre al tanto de las invenciones que se dan a conocer a través de los medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional, para que tome nota de los mismos y se encuentre al día en cuanto a conocimientos técnicos se refiere, para el caso de que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico requiera de su ayuda respecto a la solicitud de una patente ya sea para concederla o no, el Instituto se encuentre en la posibilidad de poder dar su opinión respecto a la invención que se encuentra contenida en dicha solicitud y pretenda el otorgamiento de la patente.

VII.- Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.

Esta fracción, considero que es una puerta abierta para el caso de que el Instituto requiera de otros medios que no han sido previstos en la propia Ley, o para el caso de que tenga problemas de funcionamiento, para lograr los objetivos o funciones que la propia Ley le confiere.

En virtud de lo anterior, el suscrito estima que para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda

cumplir con lo dispuesto en estas fracciones, deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

1.- Ser un organismo de investigación para lo cual necesitará:

a) contar e incrementar sus recursos financieros y,

b) mejorar y actualizar los recursos humanos y materiales, que vaya a destinar a la investigación de la Propiedad Industrial.

2.- Deberá promover, patrocinar y fomentar entre su personal, cursos o sistemas de capacitación, especialización, actualización de la Propiedad Industrial.

3.- Establecer programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos, con otros países.

4.- Celebrar convenios con organismos y agencias nacionales e internacionales, que tengan su mismo carácter o que realicen funciones de investigación, con el propósito de que le remitan al Instituto listas y descripciones de los inventos patentados, de los diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, avisos y nombres comerciales y, denominaciones de origen que se registran en el país de que se trate; con la finalidad, de que el Instituto se encuentre al corriente en todo lo que a la materia se refiere.

5.- Fomentar y fortalecer la actividad inventiva, canalizando recursos hacia las instituciones académicas, centros de investigación, tanto del Estado como de particulares, en función de proyectos y programas determinados.

6.- Propiciar la intercomunicación y coordinación entre las instituciones académicas, para fomentar las áreas comunes de la investigación y la actividad inventiva.

7.- Elaborar sus programas vinculándolos a los objetivos nacionales de desarrollo económico y social, procurando para ello la participación tanto del sector público como del privado tanto nacional como internacional, con el propósito de satisfacer en parte, las necesidades del país.

8.- Promover a través de los medios masivos de comunicación que considere más idóneos, todo tipo de publicaciones, que tengan que ver con la actividad inventiva y la creatividad, el desarrollo industrial y comercial, realizado por personas nacionales o extranjeras que se encuentren radicando en el país, así como de creaciones, invenciones, etc., que pretendan ser introducidas a nuestro país con fines científicos, económicos, etc.

9.- Becas. Las cuales deberá otorgarlas directamente a personas físicas que se dediquen al estudio de la Propiedad Industrial o a la actividad inventiva, con el propósito de que actualicen sus conocimientos en la rama específica en que se especialicen.

10.- Llevar un registro de convenios o contratos que autoricen la concesión del uso o autorización de explotación de las patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, etc.; contratos de Transferencia de la Tecnología y, de la asistencia técnica en materia de Propiedad Industrial, los servicios de administración y operación de empresas.

11.- Contar con un servicio nacional computarizado para prestar asesoría y servicio tanto al público en general, como a las instituciones gubernamentales.

H.- De los Areas, Direcciones y demás que deben componer al Instituto de la Propiedad Industrial.

El planteamiento que aquí se sustenta acerca de como deberá quedar integrado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo hago tomando como base las Leyes que crearon al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Mexicano del Petróleo, y considerando antes que nada, que el Instituto en cuestión, será un órgano que se dedique a la investigación de la Propiedad Industrial, el cual deberá contar con áreas técnicas o científicas como cualquier organismo que se dedique a la investigación, por lo que las áreas que a juicio del suscrito se proponen en este inciso para integrar dicho Instituto, se hacen con idea de que desaparezcan las áreas técnicas con las que cuenta la Dirección de Desarrollo Tecnológico para las invenciones y los signos distintivos, o en su caso, pasen a formar parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De este modo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, se limitaría únicamente a otorgar los títulos respectivos, una vez que el multicitado Instituto le comunicara que la invención o signo distintivo es objeto de una patente o de un registro, ya que como manifesté con anterioridad, no hay razón para crear por una parte un órgano especializado como lo será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por otra parte, seguir teniendo las áreas técnicas ya citadas, integrantes de la Dirección de Desarrollo Tecnológico.

En virtud de lo establecido, me permito dar un planteamiento de las Areas, Direcciones Subdirecciones y Departamentos, que tal vez, y de acuerdo a las necesidades de la materia, de los usuarios y en general del país, podrían conformar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque probablemente lo aquí planteado, quede muy lejos de lo que verdaderamente será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Con la finalidad de tener una mejor idea de la forma en que se propone quede conformado o estructurado dicho Instituto, al final del presente capítulo se ofrece un organigrama del mismo.

1.- Del Consejo Consultivo.

Empezaremos hablando del "Consejo Consultivo", quién será el órgano supremo del Instituto de la Propiedad Industrial, y quién considero deberá tener el objetivo y las atribuciones siguientes:

OBJETIVO: Coordinar los criterios y esfuerzos del Estado y la comunidad en general, en torno a la política y programas de propiedad industrial.

ATRIBUCIONES:

a) Cuando sea el caso, aprobar o desaprobar los nombramientos que se hagan y se obtengan mediante examen de oposición, del Secretario General, Directores de Area, y demás funcionarios de primer nivel.

b) Tomar decisiones cuando el caso así lo amerite, junto con el Director General sobre asuntos de suma importancia que tengan que ver con el buen funcionamiento del Instituto.

c) Aprobar las decisiones, acuerdos y convenios que realice el Director General, con otros organismos tanto nacionales como internacionales.

d) Acordar y aprobar junto con el Director general del Instituto, la creación de áreas, direcciones, etc., que el Instituto vaya requiriendo para su buen funcionamiento.

e) Las demás, para lograr la ejecución de los programas de investigación científica que tenga que realizar el Instituto, y sobre todo para establecer la necesaria coordinación entre las dependencias del sector público y privado con el Instituto.

2.- De la Dirección General.

Por lo que respecta a la Dirección General, y a su titular el Director General, considero que deberán de tener el objetivo y las atribuciones siguientes:

OBJETIVO: Ejecutar las decisiones del Consejo Consultivo y servir de enlace con la comunidad que por motivos de investigación, económicos o personales acuda al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

a) Coordinar las diferentes áreas, direcciones y subdirecciones que integran el Instituto de la Propiedad Industrial.

b) Celebrar, concertar con aprobación del Consejo Consultivo, acuerdos, contratos, convenios, con organismos, instituciones, asociaciones, nacionales como internacionales, que sean a fines al instituto, que se dediquen a la investigación, o tengan que ver con las necesidades del mismo, con la finalidad de que el mismo Instituto cumpla con las finalidades que se establecen en la ley de propiedad Industrial vigente.

c) Llamar a sesiones extraordinarias, a través del Secretario General, cuando el asunto a sí lo requiera, al Consejo consultivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

d) Tomar decisiones urgentes cuando el Consejo Consultivo no se encuentre reunido, o no sea posible reunirlo, para que éste con posterioridad los acuerde.

e) Proponer al Consejo Consultivo, el nombramiento de Directores de Area, Subdirectores, etc., o empleados de primer nivel para ocupar las plazas vacantes que se encuentren en el Instituto.

f) Proponer conforme lo vaya requiriendo las necesidades del Instituto, la creación de otras Areas, Direcciones, etc, para que éste pueda seguir cumpliendo sus objetivos.

g) Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de las personas que integran el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.- De la Secretaría General.

El objetivo y las atribuciones de la Secretaría general o de quién desempeñe el puesto de Secretario General, estimo que deberán ser las siguientes:

OBJETIVO: Ejecutar las decisiones del Consejo Consultivo y Director General; coordinar las distintas áreas que componen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como vigilar su correcto funcionamiento.

ATRIBUCIONES:

a) Ayudar, colaborar, conjuntamente con el Director General del Instituto, las diferentes áreas, direcciones, subdirecciones, etc., que integran dicho Instituto.

b) Fungir como Secretario en las Sesiones del Consejo consultivo y dar legalidad a los acuerdos que ella se tomen.

c) Hacer llegar al Consejo Consultivo, las decisiones que tome el Director general del Instituto para su aprobación.

d) Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo Consultivo cuando el Director General del Instituto así se lo requiera.

e) Comunicar al Director General todas las anomalías y necesidades, que se presenten con motivo del cumplimiento de sus objetivos por parte del Instituto.

Por otra parte, a su vez el Instituto de la Propiedad Industrial se deberá dividir en las siguientes Areas, Direcciones y Subdirecciones:

4.- Area de las Invenciones.

Por lo que se refiere a esta área, para su buen desempeño se proponen las siguientes Direcciones y Subdirecciones:

a) Dirección del Area de Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Secretos Industriales:

OBJETIVO: Tomar las medidas y decisiones necesarias para coordinar las distintas Subdirecciones y Departamentos que éstas últimas pudiesen tener. Asimismo, la Dirección General de ésta área, será la encargada de realizar ante las demás áreas que integren el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, inclusive ante la misma Dirección y Secretaría General para el caso de que no se tenga alguna información, material, etc., dentro de dicho Instituto, todas las gestiones necesarias para conseguir información, material, ayuda de otra área u organismo, para logra así su

buen funcionamiento y pueda cumplir con parte de los objetivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Informar a la Dirección General de los resultados obtenidos en los exámenes de fondo, que se practiquen sobre las invenciones propiamente dichas y, en las mejores que se presenten sobre las invenciones, para obtener una Patente, un Registro de Modelo de Utilidad o uno de Diseño Industrial.

En tal virtud considero que la presente área deberá contar con las siguientes Subdirecciones y Departamentos:

1) Subdirección de Patentes.

OBJETIVO: Esta subdirección deberá encargarse única y exclusivamente, de todo lo que se relacione con las invenciones propiamente dichas.

ATRIBUCIONES:

Deberá llevar un control o registro de las solicitudes de patente, sobre las invenciones propiamente dichas, que se sometan para su estudio al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de las Patentes de Invención que otorgue la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial; y de las demás que se otorguen en otras partes del mundo, para lo cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá de celebrar convenios o acuerdos, con otros Institutos internacionales y nacionales a fines del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y con diversos organismos de investigación.

En fin, la presente subdirección de patentes que se propone, se encargará de estudiar todo lo que tenga que ver con la materia de invenciones propiamente dicha.

2) Subdirección de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

OBJETIVO: La presente subdirección se encargará de las invenciones que tengan que ver con el otorgamiento de los modelos de utilidad y los diseños industriales.

Pero para el caso de que un solicitante pretenda obtener una Patente ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, sobre una posible invención propiamente dicha, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considere a través de los exámenes de fondo que se practiquen a dicha invención, que no es propiamente una invención patentable, sino una mejora a un objeto, aparato, utensilio o herramienta, es decir de un modelo de utilidad, la subdirección de patentes comunicará esta situación a la subdirección de modelos de utilidad, y con ello enviará la documentación respectiva a dicha subdirección, para que ésta última la anote en sus registros. Esto con independencia de que la Subdirección de Modelos de Utilidad de aviso a la Dirección de Area, para que esta a su vez lo haga del conocimiento de la Dirección General, para que a su vez lo comunique a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y, una vez que ésta dependencia se entere de tal situación, se lo hará saber al solicitante para que proceda en los términos del artículo 49 de la legislación vigente de propiedad industrial (28).

La misma situación sucederá, para el caso de la solicitud de los modelos de utilidad, cuando en verdad se esté frente al caso de una invención propiamente dicha, para el caso del otorgamiento de una Patente por parte de la Secretaría.

ATRIBUCIONES:

(28) El artículo 49 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece, que "el solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando el contenido de la solicitud se infiera que no concuerda con lo solicitado".

Llevar un control o registro de las solicitudes de diseños industriales y modelos de utilidad (mejoras hechas a un objeto, aparato, utensilio o herramienta), que se sometan para su estudio al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de los registros que sobre los mismos otorgue la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Fomento y Protección Industrial; y de los demás que se otorguen en otras partes del mundo.

3) Subdirección de Secretos Industriales.

OBJETIVO: La presente subdirección se encargará única y exclusivamente, de todo lo que se relacione con los secretos industriales.

ATRIBUCIONES:

Se encargará de llevar un registro acerca de los secretos industriales que existen tanto a nivel nacional como a nivel mundial, el nombre de su titular, si dicho secreto industrial se encuentra bajo el otorgamiento de alguna licencia de patente, etc., y en general de todo lo que tenga que ver con los mismos.

4) Subdirección de Procesos o Trámites Administrativos (Exámenes de Forma).

OBJETIVO: A esta Subdirección le corresponderá realizar y verificar, todos los trámites de tipo administrativo, que se tengan que realizar en relación con las Patentes, los Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

ATRIBUCIONES:

1) Le corresponderá recibir y verificar, que la documentación que llegue por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en relación con las solicitudes de Patente, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales que se

presenten ante ésta, se encuentren completos y cumplan los requisitos que la Ley o su Reglamento le señalen.

2) Podrá requerir directamente al solicitante, la exhibición de algún documento o pago de derechos que le hiciera falta para complementar los requisitos que señala la Ley o su Reglamento.

5) Subdirección de Exámenes de Fondo.

OBJETIVO: Se encargará de coordinar los diversos Departamentos encargados de realizar los exámenes de fondo, que como ya mencioné y a juicio del suscrito deberá de dejar de realizar, el Area de Patentes de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

ATRIBUCIONES:

1) Realizar y dar aviso al Director de Area, de los resultados obtenidos en el examen de fondo, practicados a las invenciones propiamente dichas, o a las mejoras de alguna invención, que amparen las solicitudes de Patente, Registros de Diseño Industrial o Modelo de Utilidad respectivamente, para que a su vez se lo comunique a la Dirección General, y ésta lo haga del conocimiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para que ésta a su vez, otorgue o niegue la Patente o Registro, según sea el caso.

2) Podrá requerir al solicitante alguna información adicional o dato complementario respecto de la invención o mejora que se presente para sus estudio.

Estimo que dicha subdirección deberá de contar con los siguientes Departamentos:

* **Departamento de Química:** el cual se encargará de analizar las invenciones o mejoras de éstas, que se presenten

para el otorgamiento de una Patente o Registro de Modelo de Utilidad que tenga que ver con la química.

* **Departamento Biológico:** que se encargará de practicar los exámenes de fondo, a las invenciones o mejoras de éstas, que se presente para la obtención de una Patente o Registro de Modelo de Utilidad y, que tengan que ver con dicha materia (invenciones que tiene que ver con microorganismos, etc.).

* **Departamento de Física:** que se encarga de realizar los exámenes de fondo, a las invenciones que se presenten para la obtención de una Patente o Registro de Modelo de Utilidad o de Diseño Industrial y, que tengan que ver con dicha materia (invenciones mecánicas, eléctricas, etc.).

5.- Area de los Signos Distintivos.

Por lo que respecta a esta área, para su buen desempeño se proponen las siguientes Direcciones y Subdirecciones:

a) Dirección del Area de los Signos Distintivos:

OBJETIVO: Tomar las medidas y decisiones necesarias para coordinar las distintas Subdirecciones y Departamentos que la componen, con el propósito de cumplir los objetivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Informar a la Dirección General de los resultados obtenidos en los exámenes de fondo que se practiquen sobre los signos distintivos, con el propósito de obtener un Registro sobre los mismos.

En tal virtud considero que la presente área deberá contar con las siguientes Subdirecciones y Departamentos:

1) Subdirección de Procesos o Trámites Administrativos (Examen de Forma).

OBJETIVO: Realizar los exámenes de forma o requisitos necesarios para el registro de un signo distintivo.

ATRIBUCIONES:

1) Recibir y revisar que todos los documentos que provengan de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, concretamente del Area de Marcas, contengan los requisitos indispensables o de forma que regula la Ley o su Reglamento para solicitar el Registro de algún signo distintivo.

2) Dar aviso y turnar la solicitud de registro de signo distintivo a la Subdirección que corresponda, dependiendo si se trata de una marca, un aviso comercial, una denominación de origen, o un nombre comercial, para que ésta a su vez, haga las anotaciones correspondientes.

3) Turnar la solicitud al Departamento de Examen de Fondo que formará parte de dicha Subdirección, una vez que ha pasado el examen de forma, con la finalidad de que practique el examen correspondiente a fin de determinar la situación de dicha solicitud.

2) Subdirección de Exámenes de Fondo.

OBJETIVO: Realizar los exámenes de fondo para el otorgamiento de registro de un signo distintivo.

ATRIBUCIONES:

1) Recibirá la solicitud correspondiente una vez que haya pasado el examen de forma, con el propósito de determinar si el signo distintivo cumple con los requisitos que señala la Ley y su Reglamento para su otorgamiento.

2) Podrá requerir al interesado o solicitante algún tipo de información adicional respecto del signo distintivo que se pretenda registrar.

Una vez que dicho Departamento tenga el resultado del examen de fondo, lo comunicará a la Subdirección del signo distintivo que corresponda, para que haga las anotaciones necesarias al respecto y, para que lo comuniqué al Director del Área de Signos Distintivos, y éste a su vez, haga lo mismo con la Dirección General del Instituto para que le de aviso a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, con la finalidad de que éste último otorgue o niegue el título respectivo dependiendo el resultado del examen de fondo, al interesado.

3) De las Diferentes Subdirecciones con las que deberá contar el Área de Signos Distintivos.

Considero que para que el Instituto de la Propiedad Industrial pueda cumplir con sus objetivos, deberá contar con una Subdirección para cada signo distintivo que integra la propiedad industrial, es decir, el instituto deberá contar con una Subdirección de Marcas, una Subdirección de Nombres Comerciales, una Subdirección de Avisos Comerciales, y una Subdirección de Denominaciones de Origen, sin que esto implique, que dichas Subdirecciones no puedan cumplimentarse entre sí para resolver los problemas que se presenten en la presente Área que se propone.

Propongo las Subdirecciones descritas con anterioridad, en virtud de que la materia de signos distintivos, es una materia muy amplia y no bastaría con una Subdirección para que el Instituto pudiese prestar el servicio y, cumplir sus objetivos debido a la amplitud de dicha materia.

OBJETIVO: Cada Subdirección aquí propuesta, deberá dedicarse a investigar y llevar un control de las distintas solicitudes y registros ya otorgados de la materia que les corresponda, tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad de que el Instituto tenga una relación de los distintos registros que se otorgan a nivel mundial respecto a

los signos distintivos, es decir, dichas Subdirecciones que compondrán al Instituto, no se limitará únicamente a realizar los exámenes de fondo en lugar de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, sino que además harán investigaciones respecto al signo distintivo que maneje cada Subdirección.

ATRIBUCIONES:

1) Organizar, dirigir y controlar las solicitudes de registro del signo distintivo de que se trate.

2) Coordinarse y cooperar con las demás Direcciones y Subdirecciones que formen el Area de Signos Distintivos.

3) Formular programas y proyectos en área de su especialidad.

6.- De las demás Direcciones que compondrán al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

Las Direcciones que a continuación se proponen, aunque no tratan de la materia de propiedad industrial no dejan de ser importantes, ya que estimo, vendrán a complementar las funciones de las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos propuestos con anterioridad, para cumplir con las finalidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por lo que a continuación se proponen las siguientes Direcciones y sus divisiones:

a) Dirección de Planeación:

Esta Dirección conocerá, identificará y evaluará las necesidades de investigación con el propósito de que el Instituto pueda cumplir con los objetivos que se plantean en la legislación vigente de Propiedad Industrial.

Además proponer a corto, mediano y largo plazo, las acciones necesarias en el campo de las invenciones, los modelos de utilidad, las marcas, y en general todos los signos distintivos, con el propósito de orientar la acción del Gobierno en esta materia; es decir, deberá asesorarlo respecto al presupuesto que deberá de asignarle al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la realización de los programas que deberá tener ya definidos dicho Instituto.

Por otra parte, los planes que se elaboren para que el Instituto cumpla con su cometido, deberán estar encaminados y tomar en cuenta los requerimientos y necesidades que en materia de propiedad industrial se vayan presentando.

Para cumplir los objetivos y funciones específicos asignados a esta Dirección, considero que su estructura de organización podrá integrarse con un Director de Planeación del cual dependerán dos unidades administrativas: la de Inventario y Diagnóstico y, la de Formulación de Planes y Programas.

Una vez que la presente Dirección elabora el programa anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que éste ha sido autorizado por el Consejo Consultivo, y los representantes del Gobierno, la Dirección Técnica, podrá iniciar sus actividades.

b) Dirección Técnica.

Dicha Dirección, será la encargada de otorgar a nombre del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los recursos para la investigación científica y tecnológica en materia de propiedad industrial, en función de los programas y proyectos previamente determinados, así como de vincular y coordinar los distintos proyectos que se asignen en función de los programas preestablecidos, procurando la conjunción de los diversos organismos que cooperen con el Instituto en la

realización de sus fines y, con los diversos usuarios del Instituto de la propiedad Industrial, con la finalidad de aprovechar las capacidades de las distintas personas que intervengan en los programas y proyectos del Instituto, así como de promover el trabajo en conjunto y lograr con esto resultados que sean acordes con las necesidades de la nación en materia de propiedad industrial.

A fin de que la Dirección propuesta alcance los objetivos planteados con anterioridad, considero que deberá contar al igual que la Dirección anterior, con unidades de apoyo, al respecto, se proponen las siguientes:

* **Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos:** Considero que su funcionamiento deberá de ser flexible y versátil con el propósito de atender los distintos programas que previamente deberán de ser autorizados por parte de la Dirección correspondiente.

* **Unidad de Evaluación y Proyectos:** La presente unidad, se encargará de pre-evaluar económica financiera y socialmente, de los proyectos que se presenten respecto de los avances tecnológicos y científicos que ocurran en materia de propiedad industrial.

* **Unidad de Control de programas y Proyectos:** Esta unidad se encargará de realizar las acciones necesarias para evaluar los resultados y llevar el control del avance de los programas y proyectos que se realicen con los recursos que le otorgue el Gobierno Federal. Además deberá informar a la Dirección Técnica, las acciones que no se hayan emprendido de acuerdo a lo señalado en los programas previamente establecidos.

c) Dirección de Servicios de Apoyo.

El programa anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se someterá a la autorización del

Consejo Consultivo y al Gobierno Federal (SHCP), con el propósito de obtener los recursos financieros correspondientes y necesarios para que dicho Instituto cumpla con los objetivos planteados en la ley de propiedad industrial. En este sentido, las acciones que generen todas las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y Unidades aquí propuestas, pero en especial, las que habrán de emprenderse por la presente Dirección Técnica, habrán de determinarse en atención a los requerimientos económicos y sociales para apoyo y servicios que genere la comunidad científica, los usuarios de la investigación acerca de la propiedad industrial y los programas indicativos que aprueben las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, muchas de las demandas más comunes pueden ser programadas con anticipación, tal es el caso por así decirlo, del otorgamiento de becas, intercambios científicos, de documentación, asesoría y ahora, la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ya no, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico; por lo que en estos casos y en especial por lo que respecta a la publicación de la mencionada Gaceta de Propiedad Industrial, deberán contemplarse las acciones y medidas necesarias, para que encuadren dentro del marco de prioridades del programa anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, y para que la presente Dirección que se propone pueda cumplir con los objetivos y funciones que he señalado, considero que su estructura de organización deberá componerse de la siguiente manera:

* **Unidad de Becas e Intercambio:** la cual como su nombre lo indica, otorgará becas a los estudiosos de la materia de propiedad industrial, para que se continúen preparando en

dicha materia ya sea a nivel nacional como internacional; además de que podrá propiciar y patrocinar los intercambios culturales a nivel nacional como internacional, respecto de la materia de propiedad industrial, que se susciten ya sea con organismos o con investigadores de dicha materia en lo personal.

* **Unidad de Documentación e Información:** la presente unidad considero que tendrá a su cargo, los servicios bibliotecarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; se encargará de otorgar la información necesaria a cerca de la propiedad industrial, a quién la solicite; además de que será dicha unidad, la encargada y la responsable de la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial.

* **Unidad de Transferencia de Tecnología:** la presente unidad se propone, no con el fin de regular los Contratos de Transferencia de Tecnología, sino con el propósito de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuente con un registro de dichos contratos y, de la tecnología que actualmente existe, se genera, se exporta e importa y, se aplica en nuestro país.

4) Dirección Administrativa.

La presente Dirección se propone en virtud, de que para el adecuado funcionamiento de las distintas áreas, direcciones, subdirecciones, departamentos y unidades administrativas, se requiere la existencia de un sistema de mantenimiento, cuya característica sea, proveer todos los insumos, servicios y apoyos internos necesarios para que las partes integrantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que aquí se proponen, puedan cumplir con sus objetivos, funciones y programas.

La naturaleza de las funciones de la presente Dirección, son de apoyo para el resto del Instituto, por lo que su vinculación y coordinación con el sistema operativo deben ser lo más estrechas posibles, de tal forma que los insumos y servicios que preste dicha Dirección, sean suficientes en calidad y cantidad al resto del Instituto, y con la oportunidad necesaria.

La presente Dirección se deberá encargar de las funciones de administrar los recursos humanos, materiales, financieros, y de obtener, procesar y suministrar la información que requieran los sistemas de regulación y operativo para su adecuado funcionamiento.

La operación y administración de los diversos recursos con los que cuente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podrán ser encomendados, a los propios encargados de la supervisión de las distintas áreas operativas que habrán de utilizarlos; pero dentro de las políticas y lineamientos que establezca el sistema de mantenimiento, con el propósito de descentralizar su operación sin que por ello se pierda el control que tienen encomendado realizar. Asimismo, la presente Dirección, debe vigilar constantemente la adecuación de los recursos en cuanto a su calidad y cantidad, así como prever que su aplicación y utilización, se lleven a cabo con los planes y normas previamente establecidas.

Para que dicha Dirección funcione de forma correcta, deberá ser necesario, que previamente se hayan determinado y aprobado los objetivos, funciones y programas del Instituto, asimismo, deberá ser necesario precisar las políticas, reglamentos y bases presupuestales para que este sistema apoye al resto del organismo.

También, la presente Dirección, deberá evaluar constantemente, a través de un dispositivo de control, la

idoneidad de los recursos asignados a las distintas Areas, Direcciones, Subdirecciones, etc., con el propósito de mantener o modificar su asignación para que puedan cumplir de la manera más eficaz con sus propósitos. Lo anterior, con independencia de vigilar además, en forma permanente, la correcta aplicación de los mismos.

Para que la presente Dirección que se propone, pueda cumplir con sus funciones, considero que deberá de estar integrada además de un Director Administrativo, por las siguientes:

* **Contraloría:** para vigilar que el ejercicio de los presupuestos se efectúe conforme a las normas correspondientes.

* **Departamento de Recursos Humanos:** para el reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, registro y control del personal del Instituto.

* **Departamento de Recursos Materiales:** para la adquisición, almacenamiento, distribución, registro y control de los bienes muebles y el mantenimiento y conservación de los inmuebles que formen parte del Instituto.

* **Departamento de recursos Financieros:** para los aspectos de determinación, obtención, aplicación, registro y control de los recursos financieros del Instituto.

* **Departamento de Sistema de Información Interna:** para la captación, almacenamiento, procesos automatizado y suministro de la información operativa y administrativa del Instituto.

* **Departamento de Auditoría:** que se encargaría de vigilar que las operaciones realizadas por las distintas secciones administrativas que componen al Instituto, se hayan

efectuado conforme a las normas establecidas, reportando esta información a las autoridades superiores del Instituto.

En virtud de lo establecido con anterioridad, considero que de esta manera, la estructura general que deberá integrar o conformar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podría corresponder al modelo básico de organización y, con ello, responder a las expectativas y necesidades del Gobierno Federal, de los usuarios y, en general a toda la nación, respecto a un organismo especializado en materia de propiedad industrial, sin que por ello se pudiesen dejar de crear nuevas Areas, Direcciones, etc., conforme a las necesidades que se vayan presentando en el Instituto para cumplir con sus objetivos.

II.- ABROGACION DE LA LEY EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

La aparición de la nueva Ley de Propiedad Industrial trajo como consecuencia que se estipulara en el artículo segundo transitorio, la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de las Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente. Cabe recordar, que la primera ley que existió en nuestro país sobre Transferencia de la Tecnología data del 30 de Diciembre de 1972, fecha en que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las legislaciones abrogadas establecieron la función supervisora por parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en lo referente a las cláusulas o condiciones bajo las cuales los particulares pactaban, en sus contratos,

las cesiones o licencias de marcas o patentes o transferencia de la tecnología en sus diversas modalidades.

Su abrogación se debe según palabras del Doctor Villareal Gonda, "... la evolución que ha presentado en los últimos seis años, la economía mexicana, lo que ha originado un contraste con respecto de las circunstancias que le dieron origen. El gran auge de la competencia en el mercado nacional, provocado por la apertura del comercio internacional, desde mediados de los ochenta, ha venido acentuando la necesidad de las empresas por contratar a corto plazo, tecnologías eficientes que puedan ayudar a competir en el mundo actual, debido a que las tecnologías adoptadas por la mayoría de las empresas anteriormente, en un ambiente de competencia industrial y comercial menos reñida, resultan en estos momentos inadecuadas para enfrentar las presiones que introducen en el mercado mexicano los productos provenientes de otros países."

"En consecuencia, luego de la apertura de la economía mexicana al comercio internacional y a la inversión extranjera, las opciones para la adquisición de insumos, equipos y tecnologías se han vuelto más numerosas para las empresas establecidas en México. En estos momentos, la Transferencia de la Tecnología ocurre cada vez con menor frecuencia, como una transacción interempresarial desconectada de otras y, por el contrario, es cada día más frecuente que la Transferencia de la Tecnología forme parte de un conjunto de acuerdos entre empresas por medio de las cuales combinan las empresas contratantes sus capacidades, para llevar a cabo inversiones productivas, expansiones de mercado, desarrollos tecnológicos, etc. Así, las prácticas condicionantes, en muchos casos, refuerzan estas asociaciones entre las empresas, sin que por ello, necesariamente ocasionen un perjuicio a la economía nacional; mas bien, este tipo de asociaciones, propicia una mayor eficiencia

productiva a mediano y largo plazo, donde la Transferencia de la Tecnología ocurre de modo natural, sin necesidad de que intervenga la autoridad. Por estas razones, en México dejó de ser necesaria la regulación gubernamental de la contratación privada de tecnología o la transmisión privada de derechos de Propiedad Industrial (29)".

El mismo Villareal Gonda, sostiene que "la tendencia actual en otros muchos países, también apunta hacia la desregularización de la Transferencia de la Tecnología. El marco aplicable a las prácticas condicionantes tiende en el presente, a no considerarlas nocivas per se, sino a evaluarlas según los efectos que acarrearán en cada caso. Con ello, se plantea la conveniencia en muchos países, de perfeccionar su legislación antimonopólica como medio legal para regular este tipo de fenómenos" (30).

En el mes de Noviembre de 1992, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica (Ley Antimonopolios), la cual tiene por objeto propiciar la competencia y la libre concurrencia con la intención de ampliar los espacios para la actuación de los particulares en el ámbito económico, a fin de fomentar la competitividad del aparato productivo, la participación y la creatividad de todos los mexicanos en la producción y comercialización de bienes y servicios; con el propósito de generar empleos cada vez más productivos y mejor remunerados. Es decir, los objetos centrales de la iniciativa, radican en promover la eficiencia económica y evitar las prácticas monopólicas.

Esta Iniciativa la cual ya fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de Diciembre de 1992, se tomará como base para poder ver en ella, como se va a regular la Transferencia de la Tecnología en nuestro país.

(29) VILLAREAL GONDA, Roberto; Ob. Cit; p. p. 1064-1065

(30) VILLAREAL GONDA, Roberto; Ibidem; p. 1065

A continuación haré un resumen de dicha iniciativa de ley, abocado a las palabras del Doctor Villareal Gonda y, a lo que a juicio del suscrito considero, tiene que ver con la Transferencia de la Tecnología.

La iniciativa de ley citada establece que: en un mercado monopolizado, tanto la cantidad como la calidad de los bienes y servicios, es menor que las dadas en un mercado en el que rigen la competencia y la libre concurrencia; asimismo, los precios son mayores o iguales, pero con productos de calidad inferior. En este sentido, el monopolio es ineficiente, propicia mermas al bienestar social, impide el desarrollo máximo de las potencialidades económicas y, reduce en forma permanente la riqueza social y los ingresos reales de la generalidad de las personas; ya que los efectos de las prácticas anticompetitivas, afectan no sólo a los compradores de primera mano, sino también al consumidor final.

Los monopolios, los acuerdos de cartel y las prácticas monopólicas en general, reducen además, la capacidad competitiva de un país. Al no enfrentar competencia externa o estar limitada, los agentes económicos ven reducidos sus incentivos, para hacer más eficientes sus sistemas de producción y distribución y por lo tanto, para llevar a cabo inversiones en capital físico, humano y tecnológico. Garantizar el acceso de nuevos oferentes a los mercados es, en el largo plazo, la mejor solución al problema provocado por los monopolios.

Las barreras de acceso a un mercado, pueden deberse a ventajas tecnológicas, a la existencia de costos fijos de producción, a elevados gastos de transporte, a habilidades empresariales superiores, o a otros elementos extra-económicos. Estas barreras tienden a desaparecer con el cambio tecnológico, el crecimiento de la economía y la libre concurrencia a los mercados, pero no representan una amenaza

al procesos competitivo, mientras exista libre acceso a los mercados, que permita la erosión de esas ventajas. De hecho, ese tipo de ventajas, son un incentivo a la inversión, a la innovación y al trabajo empresarial y, son elementos legítimos del procesos económico. Sin embargo, son monopólicas aquellas barreras a la entrada, establecidas sin ninguna justificación de eficiencia y, que deliberadamente elevan los costos de entrada, al mercado a los competidores potenciales o que obligan a salir del mismo a competidores existentes.

El texto legal que se propone, define las prácticas monopólicas absolutas, entre las que se incluyen los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto sea: a) fijar, elevar o manipular los precios de venta o compra de bienes o servicios; b) obligar a no producir, procesar, distribuir, o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios; c) dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado; d) el establecimiento, concertación o coordinación de posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

Los actos consistentes en prácticas monopólicas absolutas, se prevé serán nulos de pleno derecho y, los agentes económicos que incurran en ellos, se harán acreedores, a las sanciones establecidas en el propio ordenamiento. Debido a que este tipo de prácticas que se dan entre competidores, evitan que exista integración productiva o distributiva que permita inferir que existen ganancias monopólicas.

En cuanto a las prácticas monopólicas relativas, en el proyecto se definen éstas, como los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda

ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. Asimismo, se regula una serie de supuestos, que definen la presencia de una práctica monopólica relativa.

Los efectos positivos o negativos de las prácticas relativas no siempre son claros. Es necesario, examinar el mercado concreto en que se lleva a cabo la conducta, así como el impacto probable o actual de la misma, antes de dictaminar si es anticompetitiva. Frecuentemente, prácticas como las ventas atadas o las restricciones territoriales, son procompetitivas, al reducir los costos y, por lo tanto permitir el ofrecimiento de mejores productos o menores precios. En consecuencia, la iniciativa es cuidadosa, en asegurar cuando se incurre en un efecto monopólico.

Es así que, si bien los sistemas de franquicia casi siempre establecen restricciones territoriales que limitan la competencia entre los participantes, por lo general, es tan intensa y amplia la competencia entre ellos, que el consumidor cuenta con varias opciones y no es difícil comprobar que las restricciones territoriales tienen, en este caso, el objetivo de garantizar la calidad del servicio al cliente y no de monopolizar.

Por otro lado, las prácticas monopólicas relativas, pueden incentivar la colusión o crear situaciones que favorecerían la formación monopólica de los precios. Es así, que la fijación de cláusulas de precios máximos o mínimos de reventa, fomenta la verificación de precios y por lo tanto la colusión; los límites territoriales, disminuyen el número de agentes y facilitan la formación de carteles; los contratos de distribuidor exclusivo, y los que obligan a igualar precios, dificultan que un proveedor otorgue descuentos sobre sus ventas.

Asimismo, la iniciativa de ley sostiene: que uno de los errores que podría cometer la política de competencia, sería fomentar una integración innecesaria de las empresas, al restringir excesivamente las posibilidades de contratación y colaboración, entre clientes y proveedores. Dicha integración se daría, si fuera factible y poco oneroso suscribir contratos internamente, pero ilegal hacerlo entre empresas diferentes. En estos casos, a diferencia de las prácticas monopólicas absolutas, los efectos de las prácticas, no son generalmente anticompetitivos. La legislación debe, por lo tanto, ser neutral con respecto a las decisiones de las empresas de fusionarse por un lado y, de celebrar contratos que otorgan cierta exclusividad, a cambio de ganancias en eficiencia, por el otro.

Para que la autoridad, esté en posibilidad de determinar si una práctica en particular, constituye una práctica monopólica relativa, en el proyecto se prevé la necesidad de comprobar previamente, si el presunto responsable tiene poder sustancial sobre lo que se ha venido a denominar mercado relevante y, además, se trate de bienes o servicios que correspondan a dicho mercado. Para estos efectos, en la iniciativa, se establecen los criterios para la determinación del mercado relevante y del poder sustancial que un agente económico pueda tener en dicho mercado (31).

Otro aspecto que reviste particular trascendencia, es el previsto en el capítulo III de la iniciativa, relativo a las concentraciones, concepto con el que se comprenden las fusiones, adquisiciones del control o cualquier otro acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos, cuyo objeto sea

(31) Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica; Secretaría de Gobernación; 25 de Noviembre de 1992; p.p. I a la XVII.

disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales o similares.

El proyecto de ley, hace una distinción entre los impactos de las concentraciones que se dan directamente sobre un mismo mercado, de las que se den por el encadenamiento de eslabones de un proceso productivo.

En el primer caso, el análisis de los elementos promonopólicos de una concentración es más sencillo, pues una vez que se identifica un mercado, la evaluación del impacto de una fusión, debe enfocarse a medir si a consecuencia de ella habrá menores probabilidades de acceso a él, mayores posibilidades de colusión entre las empresas o de acciones monopólicas unilaterales, o incluso una disminución de los activos dedicados a la producción de mercado.

En el segundo caso, la evaluación tiende a ser sustancialmente más compleja, pues al encadenar las operaciones de empresas, en segmentos de un proceso productivo, es muy probable que se obtengan ganancias en eficiencia, derivadas del ahorro en costos fijos de organización corporativa, en acercamiento de las plantas con el consecuente ahorro en transporte y comunicaciones y, en general un mejor eslabonamiento de actividades.

Para estos efectos, la iniciativa establece una serie de elementos que permiten evaluar el efecto anticompetitivo de las concentraciones, como serían la capacidad de respuesta de los competidores, para evitar que una determinada empresa fusionante incurra en prácticas anticompetitivas unilateralmente. Con esto, no se quiere decir que en la iniciativa se establezca una oposición sistemática a las fusiones. En ella, se especifican los actos que deberán someterse a consideración de las autoridades en forma previa, para que sólo las fusiones que pudieran representar un serio

riesgo a la competencia sean evaluadas y, a la vez, se eviten simulaciones o la práctica de adquirir una empresa con base en operaciones pequeñas (32).

De acuerdo a lo transcrito con anterioridad, es preciso hacer mención del escalafón que establece el artículo 20 de la Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica, ya que considero que en él se establecen las bases de lo que podría ser una regulación de la Transferencia de la Tecnología, principalmente en la fracción III de dicho artículo, el cual se transcribe a continuación:

Art. 20.- Las siguientes concentraciones, antes de realizarse, deberán ser notificadas a la Comisión:

I.- Si la transacción importa, en un acto o sucesión de actos, un monto superior al equivalente a 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

II.- Si la transacción implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación del 35 por ciento o más de los activos o acciones de un agente económico cuyos activos o ventas importen más del equivalente a 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; o

III.- Si en la transacción participan dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual de ventas, conjunta o separadamente, sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal y dicha transacción implique una acumulación adicional de activos o capital social superior al equivalente a cuatro millones ochocientos

(32) Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica; Ob. Cit.; p.p. XVIII a la XXII.

mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Como podemos darnos cuenta, efectivamente la Iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica, busca propiciar un mayor desarrollo económico y social del país. Trata de propiciar una mayor inversión de capital en la actividad productiva del país, buscando con ello que existan o se produzcan más y mejores productos de una misma especie, con la finalidad de propiciar la competencia y con ello que la venta de esos productos sea a precios bajos pero razonables.

En lo que a la Transferencia de la Tecnología se refiere, la iniciativa de dicha ley, -aunque no lo establece en forma clara- si podemos desprenderlo de la parte relativa que prohíbe que el proceso tecnológico para elaborar un producto, se concentre en una sola persona, ó en la fusión de agentes económicos que se dediquen al mismo ramo, con el propósito de prevenir que se monopolice la fabricación y venta del producto. Considero que esto se debe, a que el control de las prácticas comerciales relacionadas con las patentes y licencias, resulta cada vez más necesario, puesto que el desarrollo económico depende de los avances logrados en la esfera de la ciencia y tecnología ya que en la actualidad, la mayoría de las empresas prestan mayor atención a la investigación y el desarrollo técnico. Además, de que las patentes pueden ser armas poderosas en la competencia por el mercado, y las grandes empresas con proliferación de patentes pueden ejercer una influencia indebida sobre él; ya sea mediante la concesión o negación de licencias a otras empresas o mediante la concesión de licencias con sujeción o restricciones onerosas. De esta manera, las empresas pueden utilizar los derechos de patente no sólo para desarrollar y

difundir nuevos conocimientos, sino también para ejercer un poder económico desmedido (33).

Por otra parte, estimo conveniente que aunque se permita el paso de la tecnología con menos restricciones, será necesario que el aparato gubernamental revise previamente los contratos de licencia; ya que estos pueden contribuir eficazmente a la experiencia tecnológica de un país, a condición de que con ellos se establezca una corriente de tecnología básica; es decir, que para que la tecnología obtenida a través de estos acuerdos, sea realmente eficaz, deberá ser de utilidad para toda la economía, y no sólo para un sector limitado de ella, y los acuerdos deberán de ir unidos a un esfuerzo por desarrollar tecnologías conexas basadas en la investigación y la experiencia nacional.

El Gobierno deberá persuadir a la parte receptora de la tecnología de que el acuerdo de licencia estipule requisitos y condiciones tales, que produzcan una corriente del Know-how (34) técnico necesario y que no consista simplemente en la repetición de tecnología ya adquirida, o una transacción comercial en que la empresa nacional busque obtener mayores utilidades mediante la fabricación de un producto patentado de una marca conocida.

Además, el Gobierno deber conciliar la política de patentes con la política de promoción de competencia, debido a que son opuestas, ya que la primera tiende a crear monopolios, en tanto que la segunda tiende a combatirlos. El Gobierno deberá propiciar una política de patentes, tendiente

(33) Organización de las Naciones Unidas; Experiencias Nacionales en la Adquisición de la Tecnología; Serie "Desarrollo y Transferencia de Tecnología"; Núm. 1; Naciones Unidas; Nueva York, 1978.

(34) Know-how: significa el conjunto de conocimientos, experiencias y aptitudes que se requieren para manufacturar un producto o aplicar un proceso y para establecer una empresa a tales fines; O. N. U.; Ob. Cit.; Notas Explicativas.

a promover la investigación y la aplicación práctica de las invenciones en beneficio del interés común y plenamente de acuerdo con la política antimonopólica, lo cual será posible, siempre y cuando los derechos exclusivos otorgados en virtud de una patente, se aprovechen para explotar la invención de conformidad con la legislación correspondiente y, no para limitar indebidamente la competencia.

A.- Importancia de la Regulación de la Transferencia de Tecnología dentro de la Ley.

El principal problema que se detecta a nivel mundial, es que la mayoría de los países son importadores netos de tecnología, lo que quiere decir, que son muy pocos los países que poseen tecnología y muchos los países que la necesitan, de lo cual se deriva, pues, el carácter monopólico, u oligopólico para algunos autores, de la comercialización de la tecnología internacional; es decir, son mayoría los países que la necesitan, y en virtud de lo cual se está pagando un alto precio, un costo demasiado elevado por dicha tecnología que es indispensable, inevitablemente para el desarrollo, para el despegue de carácter económico de los países en vías de desarrollo; lo que se quiere decir, es que existe una alta concentración de tecnología en manos de unos cuantos países y empresas transnacionales, en tanto que son una inmensa mayoría los que tienen la necesidad de importarla (35).

Al detentar los países ricos la tecnología y, al requerir los países en desarrollo dichos conocimientos, se crea un desequilibrio entre el poder de negociación que tiene el que detenta la tecnología y el que guarda el país o

(35) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Análisis de la Nueva Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1984; p. 733.

empresa que recibe dicha tecnología. De esto, se puede concluir, que las condiciones bajo las cuales se celebran los contratos a nivel internacional, sobre adquisición de tecnología, son condiciones de completo y de absoluto desequilibrio entre las partes contratantes, derivándose que uno de los problemas fundamentales para los países pobres, receptores de la tecnología, es el relativo a los altísimos costos asociados al flujo tecnológico (36).

Otro problema que se presenta en el mercado tecnológico internacional, es que los países pobres, en muchos casos, están recibiendo conocimientos tecnológicos obsoletos, inadecuados e inapropiados para su estadio económico, recordando que dichos países, tienen una necesidad vital de tecnologías intensivas en mano de obra y no aquellas que engendran desempleo o subocupación, lo que ha convertido a los países pobres en "basureros tecnológicos", de los países altamente desarrollados y las empresas transnacionales.

Cabe mencionar además, que generalmente la tecnología se contrata en un sólo paquete, es decir, no es simplemente una marca o una patente aislada la que es objeto de un contrato, sino que dicho complejo contractual está integrado por una serie de factores o elementos que viene aunados. Se podría decir, que tanto la inversión extranjera, como la transferencia de tecnología están indisolublemente unidas. Además, otros elementos que suelen aparecer con cierta frecuencia en los paquetes contractuales tecnológicos, es el relativo a la publicidad, con el consiguiente mensaje transculturizante y que involucra, el desplazamiento de los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales (37).

"Algunos países en vías de desarrollo a partir de la época de los años sesentas, se preocuparon por tratar de establecer algunos controles al flujo de conocimientos

(36) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; *Ibidem*; p. 734.

(37) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; *Ibidem*; p. 734.

tecnológicos que les llegaba del extranjero. Precisamente, con la aparición en México, de la Ley Sobre Transferencia de Tecnología en el año de 1972, algunos empresarios protestaron, argumentando, que ésta violaba sus garantías individuales, al restringírseles su libertad de comercio, industria y que nadie mejor que el empresario sabía que tecnología contratar, como contratarla, en que condiciones, etc. Pero esto no fue cierto, ya que es un hecho aceptado universalmente y fehacientemente comprobado, que la recepción de tecnología extraña, no simplemente es un problema macroeconómico, es decir, que no solamente afecta a la empresa recipiendaria, sino que es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, en virtud de que incide en la balanza de pagos, al escapar grandes remesas de divisas hacia los países desarrollados, por estar llevándose a cabo contratos en condiciones leoninas o desventajosas, por estarse contratando tecnología que no es ni la apropiada, ni la adecuada para el país receptor y para la empresa recipiendaria" (38).

"En América Latina, la estrategia que han seguido los países en vía de desarrollo, relativa a la Transferencia de la Tecnología, se ha dividido en una doble variante: por un lado emiten leyes y reglamentos nacionales para controlar, de una u otra manera, el flujo tecnológico y así evitar las condiciones leoninas que se presentan a través de las llamadas cláusulas restrictivas, y lograr evitar los precios tan onerosos, que dichos países tienen que pagar por recibirla; y por el otro, han intentado modificar la estructura internacional, con el propósito de sacar mayores beneficios y condiciones más justas y equitativas, en el flujo tecnológico, así, por ejemplo, hace algunos años los países en desarrollo presionaron a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para tratar de modificar el Convenio de París sobre Propiedad Industrial, con el propósito de establecer un trato preferencial para los países

(38) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; *Ibídem*; p. 735.

en vías de desarrollo, beneficiarios de patentes y marcas, y otros derechos industriales, obteniendo resultados nulos" (39).

Por otra parte diremos, que el Estado realizaba tres tipos de evaluaciones cuando se le presentaba un contrato sobre la Transferencia de la Tecnología para su aprobación: la económica, la legal y, la de carácter Tecnológico (40).

En lo concerniente a la evaluación legal, lo que el Estado buscaba era: 1.- que el contrato de Transferencia de Tecnología, se apegue a las leyes sobre la materia; que existan los elementos esenciales a todo contrato, 2.- que se revise cuidadosamente lo relativo a las cláusulas restrictivas o leoninas, que se garantice por parte del proveedor el cumplimiento y que la tecnología que este transfiriendo sea de una calidad igual a la del país que proviene; 3.- la aplicación de la ley y el Tribunal competente (41).

En lo referente a la evaluación de tipo económico que realizaba el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el Estado mexicano vigilaba las incidencias negativas o positivas del contrato en la balanza de pagos y cuestiones de carácter económico.

(39) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; *ibidem*; p. 736.

(40) En las leyes de 1972 y 1982, sobre Transferencia de Tecnología, que estuvieron vigentes en nuestro país, sólo se contemplaban los aspectos legal y económico; GARCIA MORENO, Víctor Carlos; *Ob. Cit*; p. 733.

(41) Anteriormente, la ley mexicana aceptaba la posibilidad del arbitraje privado comercial internacional, siempre y cuando se aplicara la ley mexicana al fondo de la controversia, ahora, con las hechas reformas al Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 22 de Julio del año en curso, las disposiciones referentes al arbitraje comercial nacional y al internacional, contenidas en dicho Código, serán aplicables cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje.

Ahora bien, por lo que respecta al aspecto tecnológico, el aparato gubernamental de nuestro país, no llevaba acabo ninguna evaluación de carácter tecnológico, ya que nuestras oficinas nacionales carecen de recursos humanos y técnicos para saber con precisión si la tecnología que se nos está enviando, es exactamente la adecuada para la empresa mexicana y para el país. Por lo que los contratos que presentaban las partes para su aprobación, no se refieren a cuestiones tecnológicas, simplemente son un conjunto de cláusulas en cuanto a los aspectos de tipo tecnológico. Además una vez aprobado el contrato de transferencia de tecnología por el órgano público, éste ya no tiene posibilidades de verificar si su contenido en lo legal, en lo económico, pero sobretodo en lo tecnológico se está o no cumpliendo cabalmente (42).

Para concluir, señalaré que otra de las funciones importantes que pretendieron cubrir las leyes de Transferencia de Tecnología, fue el referente al pago de regalías. Para realizar una evaluación justa de los costos de cada tecnología, se tenía que analizar producto por producto, proceso por proceso, por lo que se considera que es un tanto cuanto difícil de calcular un parámetro universalmente válido para todos los países, para todas las tecnologías. No obstante lo anterior, la mayoría de las leyes sobre Transferencia de Tecnología han establecido un límite para el pago de las regalías y honorarios relativos al flujo tecnológico. En el caso de México, dicho límite no estuvo fijado por la ley, sino que se establecido a nivel de práctica por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, manejándose una cifra estandard del 3% (43).

Como podemos ver, la regulación de la tecnología dentro de la Ley de Transferencia de la Tecnología fue importante, porque sirvió para evaluar y propiciar que las tecnologías

(42) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Ob. Cit.; p.p. 738 y 739.

(43) GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Ibidem; p.p. 740.

que se iban a internar al país por medio de los acuerdos de licencia, fuesen tecnologías que realmente propiciaran el desarrollo tecnológico y económico de la nación; con el propósito de que el país fuera adquiriendo un alto desarrollo tecnológico para poder: primero, satisfacer las necesidades del país y, segundo, producir para competir en los mercados nacionales e internacionales. Además, trató de propiciar el equilibrio entre el licenciante y el licenciatario, debido a que normalmente en las negociaciones quién tiene la ventaja es, quién detenta la tecnología, lo que hace que el licenciatario contrate en condiciones desventajosas.

Al respecto, considero que el omitir regular la Transferencia de la Tecnología es un error. Un país en desarrollo como es el nuestro, no cuenta con la infraestructura económica y los conocimientos tecnológicos de los países desarrollados, situación que se hace notoria en el caso de la Transferencia de la Tecnología; el licenciatario de un país desarrollado adquiere tecnología en condiciones muy diferentes a las que se obtienen para un país en desarrollo, ya que la licencia de tecnología que se transmite al licenciatario del país desarrollado, comprende normalmente el derecho a utilizar un proceso o técnica de producción concreto, patentado o no patentado y el Know-how especializado. Tanto el licenciatario como el licenciante tiene experiencia tecnológica y conocimientos similares. Los derechos transferidos junto con el know-how conexo son muy concretos y bien definidos. En la mayoría de los casos, la licencia consiste básicamente en la transferencia de derechos de uso, que están protegidos por patentes o secretos de fábrica o comerciales (entiéndase secretos industriales), y no pueden utilizarse de otra manera. Ambas partes tienen pleno conocimiento de las complejidades de la licencia, los derechos y las obligaciones de cada parte y los niveles respectivos de experiencia tecnológica. Esto se debe, a que los países desarrollados cuentan con el capital y los

conocimientos técnicos avanzados, para poder optar por la tecnología más avanzada y que más le convenga a sus intereses.

En cambio en los países en desarrollo, los principales problemas relacionados con la transmisión de la tecnología son como señalé, económicos y tecnológicos. Es decir, en general cuando una empresa privada toma la decisión sobre la tecnología que desea obtener bajo licencia, trata de elegir la más avanzada, sin embargo la selección de la tecnología reside en la tecnología misma y en la viabilidad económica.

En el aspecto tecnológico diré, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, una tecnología adecuada para un país, no es necesariamente la mejor en el otro, ya que muchas veces un país desarrolla tecnología adecuada para satisfacer sus propias condiciones y necesidades, y no necesariamente para exportarla a otros países.

En otras ocasiones, las organizaciones que han desarrollado tecnologías realmente nuevas, se muestran poco dispuestas a concederlas bajo licencia, a menos que se trate de condiciones muy rentables, y aunque se satisfagan estas condiciones, tales tecnologías avanzadas no pueden ser las más apropiadas para un país desarrollado determinado.

En tal virtud, los países en desarrollo se encuentran en una situación de gran desventaja en la selección de la tecnología que desea adquirir por medio de la licencia, debido a que la tecnología de los países desarrollados no se ajustan muchas veces, concretamente, a las condiciones que imperan en los países en desarrollo. Además, los países en desarrollo no tienen la infraestructura necesaria para estudiar y evaluar las diversas tecnologías disponibles; es más, algunas veces ni siquiera cuentan con información sobre cuáles son las tecnologías disponibles para una tarea determinada. Una organización que trate de vender su tecnología a un país en desarrollo, rara vez proporcionará un

asesoramiento tan completo e imparcial en relación a la selección y funcionamiento de tecnología apropiada. Esto trae como consecuencia, que los países deben adquirir también además de la tecnología, los servicios de expertos para su aplicación y funcionamiento.

Es más, muchos de los países en desarrollo incluso carecen de los conocimientos necesarios para elegir a sus asesores, ya que no es fácil elegir a un consultor independiente e imparcial que asesore sobre la selección de la tecnología ha adquirirse. Las desventajas pueden ser numerosos, ya que dicho asesor puede no estar familiarizado con los antecedentes, la infraestructura y las condiciones sociales de un país en desarrollo, asimismo, su asesoramiento está condicionado por la experiencia que ha obtenido en las industrias que le son familiares.

Por otra parte, cuando la tecnología se obtiene como asistencia extranjera, la participación de los países en desarrollo es bastante escasa, ya que se limita solamente a las tecnologías disponibles en el país desarrollado que ofrece la asistencia, es decir, "la tecnología apropiada", las condiciones en que se transfiere dicha tecnológica de un país desarrollado a un país en desarrollo, y la influencia que pueden ejercer los países desarrollados sobre los que están en desarrollo, en toda transacción, están siempre determinados por la asistencia que se ofrece.

En lo que respecta al ámbito económico, la tecnología más compleja resulta no ser eficiente en algunas circunstancias, es decir, un proceso que resulta muy rentable para una empresa, puede producir en ocasiones, el efecto contrario respecto de otra. Un ejemplo puede ser, una empresa que importó un equipo integrado con mecanismos de automatización muy complejos para interconectar el proceso de producción de determinada planta, funcionó correctamente; sin embargo, el costo del equipo y de la capacitación de los

técnicos fue tan elevado, que afectó gravemente la rentabilidad de la planta.

Otro ejemplo es el referente a una empresa que introdujo un moderno sistema de producción en masa. En el corto plazo, no podrá encontrar clientes suficientes para sus productos, por lo tanto sufrirá pérdidas considerables durante un periodo prolongado hasta que el costo fijo de sus insumos en el mercado se eleve a tal grado que implique el cierre de la empresa.

Otro caso, es el de una empresa que se dedique a extraer minerales del subsuelo, y adquiera un equipo de perforación muy costoso para su exploración, sin embargo dicha empresa al no contar con los suficientes datos geológicos, no podrá utilizar el equipo.

Así, pues, considero que antes que una empresa introduzca cualquier tecnología mediante compra o licencia, debe cuidar diversos factores como la experiencia técnica, la mano de obra, la disponibilidad de materias primas, repuestos, componentes, máquinas e instalaciones, el mercado, la competencia, la duración del producto, la disponibilidad de fondos. Pero también considero, con independencia de que las empresas deben transformar su tecnología la ley monopólica que se aplique en nuestro país, no debe copiar al modelo Europeo, puesto que todos los países integrantes del Continente Europeo, tienen el mismo nivel de desarrollo, y lo que se transmite como tecnología de un país a otro, es el derecho de usar una patente o secreto de fábrica, y ya que en este caso ambos cuentan con los mismos conocimientos para utilizar la tecnología que se transmite, no presentará a futuro problemas en su aplicación.

En cambio, México, es un país que esta en desarrollo y que como ya manifesté, no cuenta con los suficientes recursos económicos y tecnológicos para poder competir con los países

desarrollados. Si en el caso de ratificarse y promulgarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, estimo que es necesario tener los mismos conocimientos técnicos y científicos que los países desarrollados, de lo contrario la tecnología importada no podrá ser aprovechada por la empresa adquirente.

Por lo anterior considero, si bien debe seguirse regulando en nuestro país la Transferencia de la Tecnología, es urgente verificar el clausulado de los contratos de Transferencia de Tecnología para verificar su utilidad en condiciones propias a nuestras empresas. Para lo cual considero que deben de tomarse en cuenta los siguientes puntos:

a) Que la tecnología que llegue a nuestro país se encuentre desarrollada en todos sus procesos en el país de que proviene, es decir, muchas veces en el país de que proviene la tecnología, el proceso se encuentra desarrollado en un 80% y el último 20% del procesos tecnológico todavía no se desarrolla. Si para una empresa que cuenta con la capacidad técnica suficientemente avanzada, suele ser difícil terminar de desarrollar el último 20% del proceso tecnológico, con mayor razón, le será casi imposible sino es que imposible desarrollar ese 20% restante a las empresas que no cuentan con la infraestructura adecuada, razón por la que considero que la tecnología seleccionada debe haber sido probado comercialmente, previamente a su transferencia.

b) Debe determinarse y comprobarse que la empresa que recibe la tecnología, posee la capacidad técnica necesaria en el campo de que se trata.

c) Que la tecnología que se transmite sea rentable para nuestro país. Para determinar este criterio, se debe de tomar en cuenta la rentabilidad de la inversión, la cuál depende de la vida útil del producto en relación con el rápido

desarrollo de tecnología nueva y mejorada. Tal es el caso de las industrias en donde las innovaciones tecnológicas se producen relativamente rápido, es decir un producto o proceso se convierte en obsoleto con la aparición de un producto o proceso mejor.

d) Que las materias primas, productos intermedios y componentes que se necesiten para desarrollar la tecnología transmitida sean fáciles de conseguir y de preferencia en nuestro país, o que por lo menos le garantice al licenciatarario un abasto considerable de tales componentes.

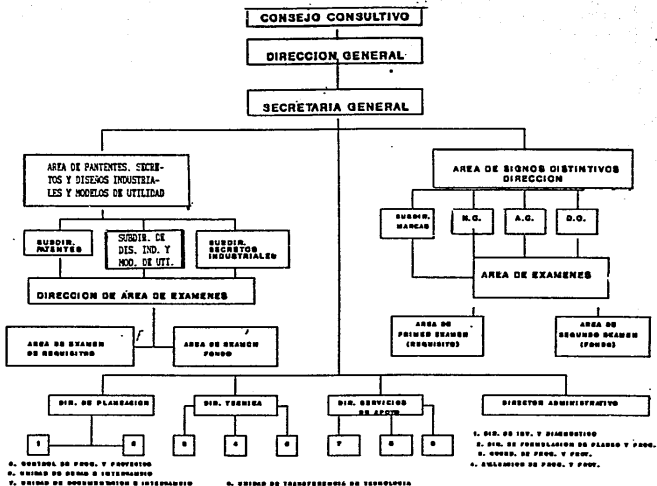
e) Además deberá de cuidarse que la tecnología transmitida de un país a otro, no tenga repercusiones ambientales graves, durante el proceso o consumo de los productos que se elaboren con motivo de dicha tecnología.

f) Se deberá de cuidar que las empresas que adquieran la tecnología extranjera, cuenten con fondos financieros suficientes para mantenerse solventes hasta que las operaciones comiencen a rendir sus frutos. Esto con el propósito de que las empresas nacionales no empiecen a desaparecer, y el mercado nacional no deje de competir con el internacional y la economía nacional se vea afectada.

g) Otro aspecto importante que deberá de tomarse en cuenta al momento de legislar, es que la tecnología adquirida se ajuste a las condiciones climáticas de nuestro país, ya que muchas veces el calor o el frío, producen que el costo de operación se eleve provocando situaciones adversas en la empresa que recibe la tecnología, es decir estas condiciones climatológicas pueden afectar la rentabilidad de una empresa.

h) Por último considero que de ser posible, se regule que el traspaso de la tecnología, deberá de incluir los conocimientos técnicos y los avances que se presenten al respecto y que no sea posible transmitirlos al momento del

traspaso de la tecnología, para que la empresa que la reciba pueda desarrollarla y contar con los avances que sobre de dicho traspaso tecnológico, vaya desarrollando el licenciante.



CONCLUSIONES

1.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es una ley de corte proteccionista, que se creó con tal carácter, debido a las exigencias de los Estados Unidos de América y Canadá para suscribir el Tratado Trilateral de Libre Comercio con nuestro país.

2.- En mi opinión, el legislador al momento de discutir y aprobar la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial pensó más en proteger los intereses de los inventores o titulares extranjeros, que en los intereses de los inventores o titulares nacionales.

3.- Las innovaciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial vigente, con respecto a la anterior Ley de Invenciones y Marcas, son casi en su totalidad de tipo administrativo, ya que el propósito de esta nueva Ley es aumentar la inversión extranjera en nuestro país. Lo cual considero es un requerimiento básico para generar mayor empleo y producción, sin embargo esto pudo lograrse con la Ley anterior.

4.- La desaparición de la figura patentes de invención en la Ley vigente, deja una gran laguna en cuanto a las mejoras que se realicen sobre procesos ya patentados debido que este aspecto quedará sin protección jurídica alguna.

5.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial presenta deficiencias en cuanto a la técnica legislativa, como se demostró en el presente trabajo.

6.- Considero también, en base al estudio realizado en este trabajo y, en las conclusiones anteriores, que no hubiese sido necesario abrogar la Ley de Invenciones y

Marcas, sino que hubiese sido mejor, reformar y corregir los errores legislativos de corte jurídico y práctico que se habían venido presentando hasta la fecha, ya que prácticamente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es una copia de la Ley de Invenciones y Marcas ya abrogada, en cuanto a redacción y articulado, con la salvedad de las innovaciones que presenta la legislación vigente.

7.- Asimismo, considero que el haber regulado dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la creación de un Instituto especializado en materia de propiedad industrial, como lo será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una buena medida, ya que se contará con un organismo especializado en dicha materia, como existe en otros países a saber: Estados Unidos de América, Japón, Brasil y España.

8.- También considero, que el haber revestido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el carácter de organismo descentralizado es una adecuada propuesta debido a la importancia que tendrá este organismo en materia de Propiedad Industrial.

9.- Es necesario que la Gaceta de Invenciones y Marcas que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se publique puntualmente dentro del término que señala la propia Ley, a fin de dar a conocer al público en general lo más pronto posible, los avances de las invenciones y signos distintivos que se vayan presentando y regulando en materia de Propiedad Industrial, con el propósito de fomentar entre las personas la actividad inventiva, los conocimientos y avances tecnológicos para crear una cultura entre la gente respecto de dicha materia.

9.- Considero que el regular la Transferencia de la Tecnología única y exclusivamente por conducto de la Ley de Competencia Económica (Ley Antimonopolios), es insuficiente a

mi parecer, ya que dicha Ley, no contempla aspectos indispensables en materia de Tecnología Industrial y su traspaso.

10.- Por último, es indudable que conforme pasa el tiempo, el mundo avanza tecnológicamente, y para poder proteger esos avances tecnológicos es necesario que los distintos países mantengan actualizadas sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial.

A P E N D I C E U N O

El día 20 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el texto del Tratado de Libre Comercio, celebrado entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, mismo que entró en vigor el día 1 de enero de 1994.

Este tratado trilateral, se encuentra dividido en ocho partes. La Sexta, denominada "Propiedad Intelectual", consta de un sólo capítulo, el XVII, el que también se le denomina "Propiedad Intelectual".

Dicho capítulo se encontrará integrado por 21 artículos, cada uno de los cuales lleva un subtítulo. A continuación se hará un breve resumen de los mismos.

Art. 1701. NATURALEZA Y AMBITO DE LAS OBLIGACIONES.

Regula que las Partes otorgarán en su territorio a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, establece que para lograr dicha protección y defensa las partes aplicarán: 1) El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 2) El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 3) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, 4) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas.

También se establece la obligación de las Partes, de adherirse a los textos citados de estos convenios, si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor del Tratado (1).

Art. 1702. PROTECCION AMPLIADA.

Regula que cada una de las Partes podrá otorgar en su legislación interna, una protección más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la que otorga el Tratado.

Art. 1703. TRATO NACIONAL.

El presente artículo no se resume por no formar parte del estudio de la presente tesis.

Art. 1704. CONTROL DE PRACTICAS O CONDICIONES ABUSIVAS O CONTRARIAS A LA COMPETENCIA.

Regula la facultad de las Partes de poder adoptar medidas adecuadas, tendientes a impedir que la concesión de licencias, pueda constituir un abuso en los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.

Art. 1705. DERECHOS DE AUTOR.

El presente artículo no se resume por no formar parte del estudio de la presente tesis.

Art. 1706. FONOGRAMAS.

El presente artículo no se resume por no formar parte del estudio de la presente tesis.

(1) México a la fecha, no forma parte de los convenios citados en el inciso 4) del presente artículo. Dispone de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado que nos ocupa, para adherirse a ellos.

Art. 1707. PROTECCION DE SEÑALES DE SATELITE CODIFICADAS PORTADORAS DE PROGRAMAS.

El presente artículo no se resume por no formar parte del estudio de la presente tesis.

Art. 1708. MARCAS.

Entre lo más importante del texto, encontramos que para efectos del Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación (2).

También encontramos, que impide el uso de una marca registrada a todas las personas que no cuenten con el permiso del titular de la misma, establece un sistema para el registro de las marcas, reglas sobre los bienes y servicios a los que se les aplicará una marca y, para determinar si una marca es notoriamente conocida.

Señala que la vigencia de la protección de las marcas no podrá ser menor a diez años, pudiéndose renovar indefinidamente por plazos iguales; la obligación de usar la marca para conservar el registro; las condiciones para transmitir el uso de la marca u otorgar licencias de uso; y los casos en que no podrá registrarse una marca.

(2) Deberá reformarse el artículo 90 fracción V, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que establece que: "no se registrarán como marca, las letras, los números o colores aislados a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo." LO anterior, con el propósito de poder dar cumplimiento a lo que establece el Tratado en éste artículo.

Art. 1709. PATENTES.

En dicho artículo se establece cuales son las invenciones patentables y no patentables; los derechos y limitaciones que tiene el titular de una patente de un producto o proceso, según sea el caso; los casos en que podrá revocarse la patente; la facultad de los titulares de una patente de poder cederlas o transmitir las; los casos en que el demandado tenga la carga de la prueba y; la vigencia de las mismas, la cual no podrá ser menor de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir del otorgamiento de la patente.

Art. 1709. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS SEMICONDUCTORES INTEGRADOS.

Este artículo establece, que cada una de las Partes protegerá los esquemas de trazado (topografías), de circuitos integrados (esquemas de trazado), conforme al Tratado de Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados. Contiene disposiciones por las cuales se considera ilegal la importación, venta, distribución, de estos productos. Prohíbe el otorgamiento de licencias obligatorias respecto de los mismos y, establece un término de protección para ellos no menor a 10 años, contados a partir de la presentación de la solicitud de registro; o de la primera explotación comercial del esquema de trazado, en cualquier parte del mundo en que tenga lugar, previendo también que la protección puede caducar 15 años después de la creación del esquema de trazado (3).

(3) A la fecha, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no otorga este tipo de protección. México a raíz de la celebración del Tratado de Libre Comercio que nos ocupa, adquirió la obligación de

Art. 1711. SECRETOS INDUSTRIALES.

En el mismo se establece, que las Partes proberán a cualquier persona, de los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas, sin el consentimiento de las que legalmente tengan bajo su control la información referente al secreto industrial.

Regula que para poder proteger el secreto industrial, el mismo deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Establece también, que no se podrá limitar la duración de la protección de los mismos, así como no se podrá impedir el licenciamiento voluntario imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que disminuyan su valor.

Asimismo, regula las medidas para mantener el secreto industrial con motivo de registros especiales de productos farmoquímicos, agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, para su comercialización.

Art. 1712. INDICACIONES GEOGRAFICAS.

Este artículo regula, que cada una de las Partes proberá a cualquier interesado los medios legales para impedir cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal, en relación a dichas indicaciones.

Prohíbe el registro de una marca, que consista en una indicación geográfica, respecto de productos que no se

originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca es de tal naturaleza que induzca al público al error en cuanto al origen geográfico del producto. Asimismo, establece las limitaciones a la obligación de proteger las indicaciones geográficas (4).

Art. 1713. DISEÑOS INDUSTRIALES.

Establece que no se protegerán los diseños industriales que no se consideren nuevos u originales, si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos; y cuando dicha protección se extienda a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas (5).

También regula la protección de los diseños industriales en particular; los derechos que tiene el titular de un diseño industrial protegido, de impedir que otras personas sin su consentimiento, fabriquen o vendan artículos que ostenten o incorporen un diseño. Asimismo, establece limitaciones a la protección de dichos diseños y, un período de protección de los mismos de 10 años como mínimo.

(4) Aunque en esta parte del Tratado de Libre Comercio no se establece nada al respecto, Canadá y México reconocen al "Bourbon Whiskey" y "Tennessee Whiskey" como producto originario de Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica; México y Estados Unidos de Norteamérica reconocen el "Canadian Whiskey" como producto originario de Canadá; y Estados Unidos de Norteamérica y Canadá reconocen al "Tequila" y al "Mezcal" como productos originarios de México; prohibiendo la venta de dichos productos, a menos que hayan sido elaborados en el país respectivo de origen y conforme a las leyes y reglamentos del país respectivo.

(5) El licenciado Julio Javier Cristiani, en su obra "Algunos Comentarios de Carácter Práctico al Capítulo de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", publicado en la Revista de la Universidad Iberoamericana, considera que deberá reformarse el artículo 31 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, puesto que dicho precepto en la forma en que se encuentra redactado actualmente, otorgaría privilegios indebidos a quien en realidad no es el creador del diseño y simplemente lo haya imitado de uno que existe en el extranjero, pero desconocido en México, creando una barrera indebida en el comercio.

Art. 1714. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DISPOSICIONES GENERALES.

En este artículo, se contempla por parte de los contratantes, la adopción de medidas y procedimientos administrativos y judiciales eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir infracciones, evitando que dichas medidas interrumpan el comercio legítimo.

Art. 1715. ASPECTOS PROCESALES ESPECIFICOS Y RECURSOS EN PROCEDIMIENTOS CIVILES ADMINISTRATIVOS.

En este artículo se preven una serie de reglas detalladas que deberán de reunir los procedimientos judiciales y administrativos previstos en el Tratado, entre otras a saber: 1) que los demandados tengan derecho a recibir notificación oportuna por escrito con suficiente detalle, incluyendo el fundamento de su reclamación; 2) se autorice a las partes estar asistidas de un abogado y; 3) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

Art. 1716. MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Este artículo, contiene normas muy detalladas sobre la facultad que le concederán las Partes a sus respectivas autoridades judiciales, de poder expedir y ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar infracciones de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular la importación de mercancías infractoras. Asimismo, señala los requisitos para dictar, mantener y revocar dichas medidas.

Art. 1717. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES PENALES.

El presente artículo prevee, que las Partes establecerán sanciones penales en los casos de fabricación de marcas y piratería de derechos de autor, así como también órdenes de secuestro, decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales o instrumentos, que se hayan utilizado para su fabricación.

Art 1718. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA.

Establece que las Partes adoptarán un procedimiento que permita presentar al titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que pudiese producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor, una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación. Asimismo, señala las bases que deberá reunir dicho procedimiento.

Art. 1719. COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA.

En el presente artículo se establece que las Partes se otorgarán asistencia técnica y promoverán la cooperación entre sus autoridades competentes, con el propósito de eliminar el comercio de los productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, Dicha cooperación incluirá la capacitación de personal.

Art. 1720. PROTECCION DE LA MATERIA EXISTENTE.

Por medio de este artículo, se fijan las reglas de aplicación del Tratado, para los supuestos o conductas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado, en lo que respecta a la propiedad intelectual.

Art. 1721. DEFINICIONES.

El presente artículo, contiene una serie de definiciones para los efectos de interpretación del presente capítulo y del Tratado mismo.

A P E N D I C E D O S

En el Diario Oficial de la Federación de 10 de Diciembre de 1993, apareció publicado el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual consta de dieciocho artículos, de los cuales cinco son transitorios.

A continuación comentaré de manera general, las posibles semejanzas que pudiesen existir entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial propuesto en el presente trabajo y el creado mediante el decreto citado con anterioridad.

Considero que el planteamiento del suscrito en el presente trabajo acerca de como debería quedar conformado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se alejó de la forma en que el decreto multicitado regula la creación del Instituto aludido.

Por lo que respecta a la forma en que el decreto de referencia regula la creación y las atribuciones de dicho Instituto en los artículos 1o. y 3o. respectivamente, estimo que el suscrito al hablar de la naturaleza y el objeto que debería de tener el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial propuesto en el presente trabajo, contemplé lo que en dichos artículos se regula.

En el presente decreto se regula que el domicilio legal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será el Distrito Federal, situación que me parece acertada en virtud de que el Distrito Federal es la parte de la República Mexicana en donde se dan la mayoría de los procesos tecnológicos y productivos del país, además de que es la sede principal de los Organos de la Administración Pública Federal; en relación a la posibilidad de que el Instituto de

referencia pueda abrir oficinas en toda la República, considero que las mismas deberán de abrirse en principio, en las Ciudades de mayor importancia y desarrollo tecnológico e industrial como son Guadalajara, Monterrey y León; en lo que respecta a la posibilidad de abrir oficinas en el extranjero. Estimo que es una facultad que se reguló con el propósito de que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, requiera de una oficina que lo represente en el extranjero para poder así cumplir con las funciones que se le encomiendan a través de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y el decreto que lo crea, se encuentre en la posibilidad jurídica de poder establecerla.

Ahora bien, por lo que se refiere a la manera en que el presente decreto regula como deberá integrarse el patrimonio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Art. 5o.), considero que también se cubrieron los supuestos que enuncia el artículo 5o. de dicho decreto, al hablar en el presente trabajo sobre el patrimonio que deberá integrar al Instituto multicitado.

Respecto a la Junta de Gobierno y a el Director General como órganos que deberán integrar la administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Art. 6o.), quiero señalar que en el presente trabajo se señalaron a un Consejo Consultivo y al el Director General del Instituto aquí propuesto, como órganos máximos de dicho Instituto, quienes serian los encargados de la administración del mismo y de cumplir con las funciones que se les atribuyeron en este trabajo.

Por lo que se refiere a la forma en que deberá integrarse la Junta de Gobierno regulada en el presente decreto (Art 7o.), ésta no dista mucho de la forma que el suscrito propuso se conformara el Consejo Consultivo para integrar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el presente trabajo, toda vez que se sugirió que el Consejo

Consultivo, quedara integrado por doce miembros compuestos por los titulares de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Educación Pública, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Crédito Público; por representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional; por dos personas de reconocido prestigio que impartan la Cátedra de Propiedad Industrial o que hagan de ella su principal actividad; por dos representantes del sector privado, ya sea empresarios o industriales y; por el mismo Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En tanto que el decreto de referencia señala que deberán de ser nueve los miembros que deberán de integrar la Junta de Gobierno, compuestos por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial; un representante designado por la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y; sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública; así como un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Como puede notarse el planteamiento del suscrito respecto de los organismos, representantes y personas que deberían integrar el Consejo Consultivo propuesto en este trabajo, concuerda con varios de los miembros que deberán integrar la Junta de Gobierno regulada en el decreto en cuestión.

En relación a esto, opino que la forma en que se integrará la Junta de Gobierno que conformará al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no cubre las expectativas para el cual fue creado, toda vez que la misma también debería estar integrada por representantes o titulares de dependencias que se dediquen a la enseñanza e investigación como son las Universidades o Institutos

Tecnológicos y, por representantes del sector industrial, en virtud de que la política del Gobierno Federal es la de crear, generar e impulsar el desarrollo de la tecnología en nuestro país, evitando que exista como ha existido siempre, una barrera entre los centros de enseñanza superior y tecnológica con el sector industrial, es decir que actúen en forma conjunta para alcanzar un mayor desarrollo industrial y tecnológico, ya que anteriormente, ni unos ni otros, lograban alcanzarlo como era su deseo, ya sea por falta de recursos tanto materiales como humanos o por falta de intercomunicación, toda vez que en nuestro país, la mayor parte de la tecnología se genera en los centros de enseñanza superior y tecnológica, tecnología que en la mayoría de los casos no alcanza su máximo desarrollo por la falta de recursos económicos en dichos centros de enseñanza, en tanto que la tecnología con la cual cuentan las industrias que la mayoría de las veces es importada, no puede ser aprovechada al máximo, por la falta de personal que cuente con los conocimientos técnicos y científicos necesarios para desarrollar y aprovechar al máximo la tecnología existente en ellas, siendo que de existir un vínculo entre los centros educativos y los industriales estimo que nuestro país podrá obtener los avances tecnológicos e industriales propuestos por el Gobierno Federal; por lo anterior, es que sugiero que la Junta de Gobierno regulada por el presente decreto, se encuentre integrada además de las personas o representantes señalados en el mismo, por representante o titulares de centros de enseñanza superior y tecnológica y por representantes del sector industrial de nuestro país, ya que sería una forma de alcanzar la comunicación que se desea por parte del Gobierno Federal.

En lo concerniente a la periodicidad con que deberán celebrarse las sesiones ordinarias por parte de la Junta de Gobierno (Art. 8o.), cabe señalar que es la misma que propuso el suscrito en el presente trabajo para el Consejo

Consultivo, lo que no contempló el suscrito, fue la facultad que se le confiere a los integrantes de la Junta de Gobierno, para convocar a sesiones extraordinarias a la misma, lo cual considero una buena idea, ya que no se dejará como facultad exclusiva del Presidente de la Junta de Gobierno, el poder convocar a sesiones extraordinarias a la misma.

Ahora bien, por lo que respecta a las facultades previstas en artículo 9o. para la Junta de Gobierno, en el decreto que crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el proyecto que sustenta el suscrito respecto de las facultades que debería de tener el Consejo Consultivo que formaría parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial propuesto en el mismo, no se considero como en el decreto citado con anterioridad, que el Consejo Consultivo en este caso la Junta de Gobierno, sugiriera las bases y los montos de las tarifas por los servicios que preste el Instituto, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se hace en el decreto multicitado para la Junta de Gobierno, lo cual considero acertado, toda vez que la Junta de Gobierno en base a las experiencias adquiridas en el desempeño de sus funciones y en las necesidades del Instituto, podrá determinar de la mejor forma posible el cobro de las tarifas por los servicios prestados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En lo concerniente a las facultades reguladas para el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el decreto multicitado (Art. 10.), cabe señalar, que en el presente trabajo no se estipuló dentro de las facultades previstas para el Director General, una referente a ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales aplicables, toda vez que para que el Instituto multicitado funcione correctamente, opino que el

Director General deberá utilizar el presupuesto otorgado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en forma debida y conforme a las necesidades primordiales del Instituto y sus usuarios.

Ahora bien, por lo que hace a los requisitos que deberá reunir el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contemplados en el artículo 11 del decreto de referencia, son los contemplados por el suscrito al hablar de los requisitos que debería reunir la persona que ocupara el puesto de Director General en dicho Instituto.

Por lo que respecta a los órganos internos de control y vigilancia, regulados en el artículo 12 del decreto multicitado, cabe señalar que dichos órganos no se encuentran contemplados en el proyecto de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial elaborado por el suscrito en el presente trabajo, sino que la vigilancia y control interno del Instituto los dejé a cargo del Director General y el Secretario General del Instituto.

Al respecto opino, que lo regulado por el artículo 12 de del citado decreto, sería lo más conveniente para el perfecto funcionamiento, control y vigilancia de éste, toda vez que no se concentrará del todo en los órganos encargados de la administración del Instituto multicitado la tarea de controlar y vigilar el buen funcionamiento del mismo, ya que debemos de tomar en cuenta la carga de trabajo que tendrán dichos órganos, en virtud de las facultades que les concederá el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También cabe señalar, que como se había previsto en el proyecto realizado por el suscrito, sobre el régimen laboral del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el presente trabajo, el mismo se regirá por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que éste apartado es el que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Estado.

Por último y en relación a los artículos tercero y cuarto transitorios del presente decreto, considero que tal como se propuso en el presente trabajo, las áreas técnicas que forman parte de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pasarán a formar parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, dicha Secretaría se dedicará únicamente a otorgar o negar el título respectivo, cuando el Instituto aludido le comunique a la Secretaría el resultado obtenido de los exámenes practicados a una invención o signo distintivo.

En tal virtud, como podrá notarse del breve análisis que se hace del decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con respecto del trabajo realizado por el suscrito en relación con el Instituto aludido, que lo propuesto en dicho trabajo aun cuando tuvo sus deficiencias al respecto, el mismo no se alejó de lo que regula el decreto en cuestión para la formación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para comprender mejor lo expuesto con anterioridad, a continuación se transcriben los artículos que forman parte del decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art. 1o.- Se crea el organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y

asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Art 2o.- Para los efectos de este decreto se entiende por:

I.- Ley, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial;

II.- Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y

III.- Instituto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Art. 3o.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar a aquélla en el desarrollo y desempeño eficaz de las funciones y atribuciones que la Ley le otorga;

II.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

III.- Coadyuvar con a Secretaría en la promoción de invenciones de aplicación industria, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concurso, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

IV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el país y en el extranjero;

V.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

VI.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

VII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar instituciones sociales y privadas;

VIII.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la administración pública federal, así como asesorar instituciones sociales y privadas;

IX.- Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Art. 4o.- El Instituto tendrá su domicilio legal en el Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en toda la República o en el extranjero, para realizar las actividades que le correspondan.

Art 5o.- El patrimonio del Instituto estará constituido por los recursos que le sean asignados en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal correspondiente, el cual podrá ser incrementado con aportaciones en efectivo o en especie que realicen el Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral de carácter público o privado, nacional o extranjera.

Asimismo, su patrimonio podrá ser incrementado, a través del cobro de los servicios que preste en el desempeño de sus actividades, así como por los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier acto jurídico.

Art. 6o.- Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General.

Art. 7o.- La Junta de Gobierno se integrará por nueve representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la presidirá;

II.- Un representante designado por la Secretaría;

III.- Dos representantes designados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la junta de gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Art. 8o.- La Junta de Gobierno del Instituto celebrará sesiones ordinarias por los menos cuatro veces al año y las extraordinarias a que convoque su Presidente o cuando menos cuatro de sus miembros.

En las sesiones de la Junta de Gobierno, el Secretario, Prosecretario y Comisario, tendrán voz, pero no voto.

Art. 9o.- La Junta de Gobierno tendrá, además de las facultades indelegables establecidas en el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes:

I.- Proponer las bases y montos de las tarifas por los servicios que preste el Instituto, en coordinación con la Secretaría, los cuales contarán con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, y

II.- Aprobar la estructura básica del Instituto, el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público, así como los planes y programas de estudio, a propuesta del Director General.

Art. 10.- El Director General será el representante legal del Instituto y será designado, a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, por la Junta de Gobierno.

El Director General tendrá, además de las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes:

I.- Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales aplicables;

II.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, el estatuto orgánico, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público del Instituto, así como los planes y programas de estudio;

III.- Fijar las condiciones generales de trabajo del Instituto, y

IV.- Las que con fundamento en este Decreto y demás disposiciones legales aplicables, le confiera la Junta de Gobierno.

Art. 11.- El Director General deberá reunir, además de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, experiencia comprobada en el área de propiedad industrial.

Art. 12.- El Instituto contará con un órgano interno de control y un órgano de vigilancia.

El órgano interno de control será parte integrante de la estructura orgánica del Instituto, y tendrá las atribuciones que, con sujeción a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el estatuto orgánico del Instituto.

El órgano de vigilancia del Instituto estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el cual realizará sus funciones en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Art. 13.- El régimen laboral al que se sujetará el Instituto, será el que se establece en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto se procederá a la integración de la Junta de Gobierno.

TERCERO.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial transferirá oportunamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para el inicio de actividades del Instituto.

CUARTO.- El personal adscrito a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que pase a formar parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conservará todos sus derechos laborales.

QUINTA.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, expedirá el estatuto orgánico, a los noventa días siguientes de su integración.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- ACOSTA ROMERO, Miguel; Derecho Administrativo; Tomos I y II; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1986.
- 2.- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime; La Regulación de las Invencciones y Marcas y la Transferencia de la Tecnología; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979.
- 3.- BOGSCH, Arpard; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año VII; Número 14; México (Julio-Diciembre), 1969.
- 4.- BORJA SORIANO, Manuel; Teoría general de las Obligaciones; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1985.
- 5.- DICCIONARIO MANUAL SOPENA, Enciclopédico e Ilustrado; Tomo II; Editorial Ramón Sopena, S.A.; Barcelona, 1967.
- 6.- ECHEGARAY BARBERIS, Maria Nancy; Valor económico y jurídico de las Denominaciones de Origen; Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística; Números 29-30; Dirección general de Derechos de Autor; México, 1977.
- 7.- FAYA VIESCA, Jacinto; Administración Pública Federal. la Nueva Estructura; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979.
- 8.- FRAGA, Gabino; Derecho Administrativo; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1987.
- 9.- GALINDO GARFIAS, Ignacio; Derecho Civil; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1986.
- 10.- GARCIA MAYNES, Eduardo; Introducción al Estudio del Derecho; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1979.
- 11.- GARCIA MORENO, Victor Carlos; Comentarios a la Nueva Ley de Invencciones y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Tomo XXVI; Universidad Nacional Autónoma de México; México (Julio-Diciembre), 1976.
- 12.- GARCIA MORENO, Victor Carlos; La Nueva Ley de Invencciones y Marcas; Revista de la Facultad de Derecho; Tomo

XXXII; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1982.

13.- GARCIA MORENO, Víctor Carlos; Análisis de la Nueva Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; Revista de La Facultad de Derecho; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1984.

14.- GOMEZ VEGA, Bernardo; Comentarios sobre algunos aspectos poco explorados del Derecho de Prioridad; Revista Mexicana de Justicia; Número 4; Volumen II; Procuraduría General de la República; México (Octubre-Diciembre), 1984.

15.- GONZALEZ CALVILLO, Enrique; Franquicias: la revolución de los 90; Mc Graw Hill; México, 1991.

16.- LACRUZ BERDEJO, José Luis; El Modelo de Utilidad y sus diferencias con la Patente de Invención; Revista de Derecho Español y Americano; Año XII; España (Abril-Junio), 1968.

17.- LUTZESCO, Georges; Teoría y Práctica de las Nulidades; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1978.

18.- MANTILLA MOLINA, Roberto L.; Derecho Mercantil; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1989.

19.- MORENO DIAZ, Daniel; Derecho Constitucional; Editorial Pax-México; México, 1985.

20.- NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1985.

21.- NOVOA MONREAL, Eduardo; El Derecho como Obstáculo al Cambio Social; Editorial Siglo XXI; México, 1988.

22.- OBON LEON, J. Ramón; Derecho de los Artistas Intérpretes, Actores, Cantantes y Músicos Ejecutantes; Editorial Trillas; México, 1986.

23.- ORGANIZACION de las Naciones Unidas; Experiencias Nacionales en la Adquisición de la Tecnología; Serie Desarrollo y Transferencia de Tecnología; Número 1; Naciones Unidas; Nueva York, 1978.

24.- ORGANIZACION Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Ginebra y Oficina Española de Patentes; Clasificación

Internacional de Productos y Servicios, para el Registro de Marcas, establecidas en virtud del Tratado de Niza; Tomos I y II; Sexta Edición; 1992.

25.- PINA, Rafael de; Diccionario de Derecho; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1975.

26.- RAAB S., Steven.; Franquicias. Como multiplicar su negocio; Editorial Limusa; México, 1991.

27.- RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; México, 1991.

28.- RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario; Primera Edición; México, 1960.

29.- RANGEL MEDINA, David; Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1991.

30.- RANGEL MEDINA, David; La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil Mexicano; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año XII; Número 23-24; Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública; México (Enero-Diciembre), 1974.

31.- RANGEL MEDINA, David; Marcas de Servicio; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año IX; Número 18; Dirección General de Derechos de Autor; México (Julio-Diciembre), 1971.

32.- RINCON SERVIN, José Luis; El Diseño Industrial Patentable; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año XIV; Números 27-28; México (Enero-Diciembre), 1976.

33.- RIO GONZALEZ, Manuel Del; Compendio de Derecho Administrativo; Cárdenas Editor y Distribuidor; México, 1981.

34.- ROMANI, José Luis; Propiedad Industrial y Derecho de Autor; Bosch Casa Editorial, S.A.; Barcelona, 1976.

35.- SEPULVEDA, César; El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1981.

36.- SERRA PUCHE, Jaime; Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (Resumen); Secretaría de Comercio y fomento Industrial; México, 1992.

37.- SERRA PUCHE, Jaime; Conclusión de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos; Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; México, 1992.

38.- SERRA ROJAS, Andrés; Derecho Administrativo; Tomos I y II; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1983.

40.- VADILLO B., Bjorn; El Nombre Comercial. Su Concepto. Protección en la Ley de Invencciones y Marcas y bajo la Convención de la Unión de París; Revista Mexicana de Justicia; Volumen II, Número 4; Procuraduría General de la República; México (Octubre-Diciembre), 1984.

41.- VILLAREAL GONDA, Roberto; La Nueva ley Mexicana en Materia de Propiedad Industrial; Revista de Comercio Exterior; Volumen 41; Número 11; México (Noviembre), 1991.

T E S I S

42.- ALVARADO NAVARRETE, Rolando, Estudio General de las Patentes de Invención; Universidad Nacional Autónoma de México; México, 1990.

L E G I S L A C I O N

43.- Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen; Diario Oficial de la Federación de 11 de Julio de 1964; Secretaría de Gobernación; México, 1964.

44.- Código Civil Vigente para el Distrito Federal; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1993.

45.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1993.

46.- Convenio de París; Diario Oficial de la Federación de 27 de 1976; Secretaría de Gobernación; 1976.

47.- Decreto por el cual se Declara Obligatorio el Uso de Marcas para las Medias "Nylon" y otras Fibras Artificiales

Sintéticas; Diario Oficial de la Federación, de 24 de Mayo de 1949; Secretaría de Gobernación; México, 1949.

48.- Decreto que Declara Obligatorio el Usos de Marcas en los Artículos de Viaje y Otros que se fabriquen con Piel en la República o se Pongan a la Venta en el Territorio nacional; Diario Oficial de la Federación de 4 de Octubre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952.

49.- Decreto que Declara Obligatorio el Uso de las Marcas en las Prendas de vestir que se Fabriquen en la República o se Pongan a la Venta en el Propio Territorio Nacional; Diario Oficial de la Federación, de 21 de Octubre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952.

50.- Decreto que Declara Obligatorio el Uso de Marcas para todos los Artículos de Plata Labrada. Plateados o de Alpaca, que se elaboren en la República o se Pongan a la Venta en ella; Diario Oficial de la Federación; de 29 de Noviembre de 1952; Secretaría de Gobernación; México, 1952.

51.- Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Diario Oficial de la Federación, de 8 de Julio de 1975; Secretaría de Gobernación; México, 1975.

52.- Tratado de Nairobi Sobre la Protección del Símbolo Olímpico, Adoptado en Nairobi; Diario Oficial de la Federación, de 2 de Agosto de 1985; Secretaría de Gobernación, México, 1985.

53.- Iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; Presidencia de la República; México, Junio 18 de 1991.

54.- Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de Inventores y el Usos de los Signos Marcarios; Presidencia de la República; México, Diciembre de 1975.

55.- Iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica; Secretaría de Gobernación; México, Noviembre 25 de 1992.

56.- Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde la Independencia de la República; Tomo II; Edición Oficial; Imprenta del Comercio a cargo de Dublón y Lozano Hijos; México, 1876.

57.- Ley Federal de Derechos de Autor; Editorial Porrúa S.A.; México, 1993.

58.- Ley de Invenciones y Marcas; Editorial Porrúa S.A.; México, 1990.

59.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; Diario Oficial de la Federación de 27 de Junio de 1991; Secretaría de Gobernación; México, 1991.

60.- Ley de Sociedades Mercantiles; Editorial Porrúa, S.A.; México, 1989.

61.- Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; Editorial Themis, S.A.; México, 1989.

62.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; Diario Oficial de la Federación de 10 de Febrero de 1964; Secretaría de Gobernación; México, 1964.

63.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas; Diario Oficial de la Federación de 10 de Febrero de 1964; Secretaría de Gobernación; México, 1964.