

318509
18
2 eje.



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1987 - 1992

**"ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE FOMENTO
Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS".**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
RAMON JULIAN RULLAN ABASCAL

ASESOR DE TESIS: LICENCIADO MAURICIO JALFE DAHER

MEXICO, D. F.

1984

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Í N D I C E

CAPÍTULO I

**BASES CONSTITUCIONALES Y ANTECEDENTES DE LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

A) Bases Constitucionales-----	1
B) Antecedentes Históricos-----	2

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEFOPPI -----	
-----	8

CAPÍTULO III

**ANÁLISIS RESPECTO DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y
DISEÑOS INDUSTRIALES.**

A) Comentarios Relativos a las Disposiciones Generales-----	
-----	14
B) Comentarios Relativos a las Invenciones -----	23
C) Comentarios Relativos a los Modelos de Utilidad ---	43
D) Comentarios Relativos a los Diseños Industriales --	45

E) Comentarios Relativos a la Tramitación de las Patentes --	
-----	47
F) Comentarios Relativos a las Licencias y Transmisiones de	
Derechos -----	58
G) Comentarios Relativos a la Nulidad y Caducidad de	
Patentes y Registros -----	63

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS RESPECTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.-----	
-----	69

CAPÍTULO V

ANÁLISIS RESPECTO DE LAS MARCAS, AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES.

A) Comentarios Relativos a las Marcas en General -----	73
B) Comentarios Relativos a las Marcas Colectivas -----	93
C) Comentarios Relativos a los Avisos Comerciales -----	95
D) Comentarios Relativos a los Nombres Comerciales ---	97
E) Comentarios Relativos al Registro de las Marcas --	100

F) Comentarios Relativos a las Licencias y Transmisiones de Derechos -----	117
G) Comentarios Relativos a la Nulidad, Caducidad y Cancelación del Registro -----	128

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

A) Comentarios Relativo a la Denominación de Origen -----	135
B) Comentarios Relativo a la Autorización Para el Uso de la Denominación de Origen -----	142

CAPÍTULO VII

ANÁLISIS RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

A) Comentarios Relativos a las Reglas Generales del Procedimiento -----	148
B) Comentarios Relativos al Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad y Cancelación -----	153
C) Comentarios Relativos al Recurso de Reconsideración -----	160

CAPÍTULO VIII

**ANÁLISIS RESPECTO DE LAS DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS, SANCIONES Y DE LOS DELITOS.**

A) Comentarios Relativos a la Inspección -----	163
B) Comentarios Relativos a las Infracciones y Sanciones Administrativas -----	167
C) Comentarios Relativos a los Delitos -----	175

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA.

ABREVIATURAS.

LIM.- Ley de Invencciones y Marcas.

LEFOPPI.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

SECOFI.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

RLIM.- Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas.

I N T R O D U C C I Ó N

En la actualidad, los derechos de propiedad industrial son de gran importancia, ya que constituyen parte de los llamados derechos intangibles que representan un contenido patrimonial importantísimo o vital para algunas empresas y comerciantes.

El éxito de las grandes empresas del mundo, muchas veces se debe, precisamente, a que dentro de su patrimonio cuentan con la titularidad de derechos de propiedad industrial, como pueden ser patentes, marcas, secretos industriales, etc., lo que respalda y distingue la calidad de los productos o servicios que se prestan. Hoy en día, no puedo imaginar una gran empresa que no cuente dentro de su patrimonio derechos industriales, sería inconcebible que no recurriera a la protección de sus productos mediante las marcas, patentes o algún otro medio establecido en la ley.

México, se encuentra involucrado dentro de un proceso de globalización de su economía y mercados, por lo que es necesario contar con un marco jurídico apropiado en materia de propiedad industrial donde se aliente a los inventores a crear o innovar la tecnología de productos o de procesos, así como a la utilización de indicaciones comerciales,

respaldado por una legislación que otorgue seguridad jurídica.

En el presente trabajo, no se pretende descubrir o crear algo nuevo, simplemente se busca realizar un análisis de la anterior Ley de Invenciones y Marcas, en relación con la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, destacando los aciertos o desaciertos de la actual legislación.

A efecto de desarrollar el presente trabajo en una forma ordenada, seguiré el orden que marcado en la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO I.

BASES CONSTITUCIONALES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A) Bases Constitucionales.

El artículo 28 constitucional señala en su primer párrafo que, en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En su párrafo octavo señala que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El párrafo anterior tiene relación directa con las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, contempladas en el artículo 89, entre las cuales se encuentra la de conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Las disposiciones constitucionales anteriores, son las que sirven de fundamento constitucional a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

B) Antecedentes Históricos.

Algunos autores, señalan que el primer ordenamiento que rigió en México fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas el dos de octubre de 1820, el cual, llamaba a la patente, en su artículo 13, Certificado de Invención y tenía una vigencia de 10 años¹.

Le siguió la ley de Marcas de Fábricas de 1889, expedida bajo el régimen de Porfirio Díaz, de corta vigencia, protegía los bienes fabricados o vendidos en el país. Los interesados podían acudir ante la Secretaría de Fomento, para adquirir la exclusiva de una marca de fábrica, previo cumplimiento de los requisitos de la ley. La duración de la propiedad de una marca era indefinida y se tenía por abandonada cuando se dejaban de producir los productos por más de un año. En esta ley se contemplaba el delito de falsificación de marca de fábrica, cuando se usaba una

¹ Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, Editorial UNAM, 1991, Página 11.

reproducción exacta de otra ya reservada, siempre y cuando se aplicaran a productos de la misma naturaleza².

La ley de Patentes de Privilegio del 7 de junio de 1890, es un dispositivo interesante, la cual contemplaba la explotación exclusiva de una patente por un término de 20 años con una prórroga de 5 años más. Los trámites para la obtención de una patente varían en relación con las anteriores, pues esta ley establece como requisito la publicación de la solicitud de la patente en el Diario Oficial de la Federación de diez días en diez días durante un plazo de dos meses; lo anterior para dar oportunidad a un tercero que tuviera mejor derecho de oponerse a la expedición de la patente. La expedición de la patente la firmaba el Presidente de la República y por el Secretario de Fomento, una vez concedida la patente se procedía a su publicación en el Diario Oficial de la Federación³.

La ley de Patentes de Invención, expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el primero de octubre del mismo año, muestra un avance en relación a la ley

²Sepúlveda, César, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, Segunda Edición 1981..Pág 1.

³Serrano Migallón, Fernando, La Propiedad Industrial en México, Nueva Ley Para su Fomento y Protección, México, Editorial Porrúa, 1992, Página 54.

anterior, señalaba que era patentable y que no lo era, fijó a las patentes un plazo de 20 años más una prórroga por 5 años adicionales, contenía interesantes disposiciones en cuanto a las licencias obligatorias las que se concedían a terceros por no ser utilizada la patente dentro de los tres primeros años o dejar de utilizarla por tres meses. Señalaba que la caducidad y la nulidad de las patentes debía ser declarada por los Tribunales Federales y la sentencia se publicaba en el Diario Oficial de la Federación.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903, influida por las corrientes internacionales de propiedad industrial, definía lo que era una marca, otorgaba iguales derechos a los nacionales que a los extranjeros siempre que hubiese reciprocidad, se contaba con un procedimiento sumario ante los jueces de Distrito para dirimir las controversias civiles suscitadas con motivo de la ley, en relación con el nombre comercial únicamente se requería que se publicara en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas el cual tenía una vigencia de cinco a diez años a solicitud del interesado⁴.

⁴Serrano Migallón, Fernando, Opus Cit. Página 57.

La ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedida el 21 de junio de 1928, que comenzó a regir el 1 de enero de 1929, señalaba un plazo de 20 años, igual que el que establece la LEFOPPI, para las patentes.

La ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria, la cual fue expedida y publicada el 7 de mayo de 1932. En esta ley las patentes tenían una vigencia de diez años y sólo se negaba la patente cuando atacaba a la seguridad pública, las costumbres, las leyes, reglamentos. etc. La solicitud de patente se tramitaba ante el gobierno federal, ayuntamiento o gobernador del territorio respectivo, el cual publicaba en la Gaceta la concesión de las patentes³.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, señaló para las patentes de invención un plazo de quince años improrrogables, respecto a las marcas señalaba que debían usarse como estaban registradas y que se podían transmitir de acuerdo a la legislación común pero debían registrarse ante la Secretaría de la Economía Nacional, distinguía lo que no constituía marca, los avisos comerciales tenían una duración de 10 años transcurridos los cuales caían del dominio público, mensualmente se editaba la

³Serrano Migallón, Fernando, Opus Cit, Páginas 52 y 53.

Gaceta de la Propiedad Industrial en la que se hacía del conocimiento público los datos relativos a las patentes concedidas, marcas, avisos comerciales, etc..

La ley de Invenciones y Marcas, expedida el 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 1976, esta ley regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; el registro de las marcas, las denominaciones de origen; los avisos y los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal. La vigencia de las patentes se reducía a 14 años contados a partir de la expedición de la patente, su explotación se debía llevar a cabo en un plazo no mayor a tres años, de lo contrario la secretaría podía expedir licencias obligatorias. En cuanto a las marcas los registros tenían una vigencia de cinco años, tanto para las marcas de productos como las de servicios, pero se podía solicitar una prórroga por plazos iguales indefinidamente siempre que se demostrara la utilización efectiva de la marca, si la marca se utilizaba en forma distinta a la registrada tenía como consecuencia la extinción del registro, cuando las marcas eran de origen extranjero o pertenecía a una persona física o moral extranjera y destinada a amparar productos o servicios producidos en el país tendrá que utilizarse en forma vinculada con una marca originariamente registrada en

México (disposición que posteriormente se reformó). En cuanto a los avisos comerciales el registro tenía una vigencia de 10 años transcurridos los cuales pasaba al dominio público. En cuanto al nombre comercial éste se limitaba a la zona geográfica en la cual se asentaba la clientela efectiva de la negociación.

CAPÍTULO II.

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEFOPPI.

En primer lugar, se contiene en la LEFOPPI un capítulo de disposiciones generales, en donde se contienen los principios que consagra ésta ley para su mejor entendimiento.

Este primer título, compuesto de un capítulo único con ocho artículos, contiene disposiciones relativas al alcance de la ley (artículo 1), el objeto de la ley (artículo 2), define conceptos fundamentales tales como Ley, Tratados Internacionales, Secretaría, Instituto, Diario Oficial y Gaceta; contempla la promoción de las invenciones así como su difusión, se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y dispone la edición de la Gaceta por lo menos en forma trimestral.

En el artículo primero establece que esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte y que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Ejecutivo Federal a través de la SECOFI. En la LIM, en su artículo segundo se establecía el que la ley era de orden público y de interés social, además establecía como órgano de consulta

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como las dependencias del Ejecutivo Federal, y no mencionaba que tenían aplicación los tratados internacionales en los que México fuera parte, pues los tratados tienen vigencia aunque la ley no lo mencione.

Novedosamente se define el objeto de la Ley los cuales son:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. Claramente se puede notar la intención del legislador de establecer bases para el progreso de las actividades inventivas y no el estancamiento de las mismas

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

Considero, desde un particular punto de vista, que esta fracción se encuentra fuera de lugar puesto que debería

corresponder a la Ley de Protección al Consumidor y no a una Ley de Propiedad Industrial.

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.

Considero que no es adecuado el haber utilizado la palabra "favorecer", sino que se debió emplear otra mas clara como impulsar, promover o alguna otra que no hiciera obscura la intención plasmada en esta fracción.

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de las patentes de invención, de registros de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales; de nombres comerciales; denominaciones de origen y secretos industriales. Considero que este es el objeto más importante de la nueva ley.

Debe destacarse como novedad, la creación de los modelos industriales, los modelos de utilidad y el régimen de los secretos industriales.

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer sanciones respecto de ellos.

Considero acertada esta fracción puesto que lo que trata es de prevenir las violaciones a la propiedad industrial, contemplando, desde luego, sanciones a quien

viole la ley, pero la intención es prevenir la violación, y si no se respeta tiene como consecuencia una sanción.

En la LIM simplemente se limitaba a mencionar, en su artículo primero, lo que regulaba y protegía la ley, como las patentes, marcas, nombres comerciales avisos comerciales, etc., sin mencionar a los modelos de utilidad y a los secretos industriales, lo que en la actualidad se encuentra regulado por nuestra nueva ley.

En el artículo 3 de la actual ley, se definen conceptos fundamentales, para el mejor entendimiento de la misma, conceptos tales como Ley, Tratados Internacionales, Secretaría, Instituto, Diario Oficial y Gaceta.

El artículo 4 de la actual ley contiene limitaciones al otorgamiento del registro y publicación en la Gaceta de las figuras que contempla la ley, cuando sus contenidos sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

En la LIM contenía disposiciones similares a la anterior precepto, pero en diversos artículos, y no en uno sólo como en la actual ley, tales como el artículo 10 fracción VII, en cuestión de patentes, 76 en cuestión de

certificados de invención, 91 fracción XVIII, en cuestión de marcas.

El artículo 5 de la ley establece los métodos mediante los cuales la SECOFI promoverá las invenciones, tales como la divulgación de los de acervos de las invenciones hechas en el país o en el extranjero, la creación de directorios de las personas dedicadas a la elaboración de invenciones, la organización de exposiciones y el otorgamiento que estimule la actividad inventiva, la asesoría a empresas para financiar la construcción de invenciones. Lo anterior es con el fin de alentar a los inventores.

Se previenen los medios por los cuales difundirá la presente ley, lo que se realizará a través de diversas instituciones tales como las asociaciones de investigación, instituciones de enseñanza superior, etc., y se autoriza a la SECOFI para celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación, con diversas instituciones, para promover y fomentar las invenciones.

Se contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial⁶ el cual será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual será un órgano de consulta y de apoyo técnico de la SECOFI, en materia de propiedad industrial, dentro de sus atribuciones están la de difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial; coadyuvar con la SECOFI para la realización de promoción de invenciones y difusión de la ley, formar y actualizar acervos sobre las invenciones publicadas en el país o en extranjero, realizar estudios sobre propiedad industrial en el ámbito internacional, efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y demás que requiera para su funcionamiento.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial viene a ser un órgano de apoyo y consulta de la Secretaría en materia de propiedad industrial.

En el artículo 2 de la LIM, disponía que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología era simplemente un órgano de consulta

⁶ El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de La Federación, el 10 de diciembre de 1993.

CAPÍTULO III.

ANÁLISIS RESPECTO DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES.

A) Comentarios Relativos a las Disposiciones Preliminares.

En el presenta capítulo se tratarán diversas figuras como las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, la tramitación de las patentes, las licencias y transmisiones de derechos, la nulidad y caducidad de patentes y registros.

Los derechos que derivan de la obtención tanto de una patente, registro de modelo de utilidad o de algún diseño industrial, constituyen un verdadero patrimonio de derechos intangibles, pues con la obtención de los mismos se tiene derecho a utilizar en exclusiva una invención, un registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, a licenciarlo, por lo que obtendría regalías por la licencia, o a enajenar los derechos sobre los mismos.

En el artículo 9 de la ley establece el derecho que tienen las personas físicas o su causahabiente que realicen una invención, modelo de utilidad, o diseño industrial, para explotar en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley.

En este artículo encontramos nuevos conceptos tales como los modelos de utilidad, institución desconocida en la LIM, y los diseños industriales en donde se engloba tanto a los dibujos como a los modelos industriales que contemplaba en forma separada la LIM. Por otro lado, en la anterior legislación se regalaban las invenciones a través de las patentes y los certificados de invención. El Certificado de Invención podía abarcar una invención patentable o algunas materias que no podían ser patentadas tales como los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones, las invenciones en materia de energía nuclear, los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, fungicidas, productos con actividad biológica. El titular del certificado podía explotar por sí mismo la invención objeto del certificado, al igual que cualquier interesado que se lo solicitara, previo pago de regalías y acuerdo sobre las demás condiciones del contrato. En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre las regalías, en última instancia la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, con audiencia de las partes, fijaba el pago de las regalías y demás condiciones del contrato.

Considero acertada la no inclusión de esta institución en la LEFOPPI, en virtud de que ya no tiene objeto dicha

figura, pues de los aspectos que influyeron en su inclusión en la legislación anterior, tales como la no posibilidad de patentar productos como los procedimientos biotecnológicos para la obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para el consumo animal, fertilizantes, plagicidas, herbicidas y fungicidas y productos con actividad biológica, ya fueron superados por la legislación actual, la cual, según lo establecido en el artículo 20 Fracción I inciso c), permite obtener patentes sobre los productos anteriormente señalados, quedando sin objeto la existencia de los certificados de invención.

En el artículo 10 de la ley menciona que para las invenciones se otorgará una patente, en tanto que para los modelos de utilidad y los diseños industriales se otorgará un registro. De esta manera, con la patente o el registro, según sea el caso, se protege el derecho que tienen los inventores. En la legislación anterior contenía un precepto similar para las invenciones, las cuales se protegían, al igual que en la actual ley, con el otorgamiento de patentes, según el artículo 3 de la LIM, y se protegían los dibujos y modelos industriales a través de su registro.

En la actual ley, no define lo que es una patente, sin embargo señala, en su artículo 15, que "serán patentables

las invenciones que sean nuevas, y resultado de la actividad inventiva.

David Rangel Medina⁷, define a la patente, " como el documento expedido por el estado, para hacer constar el derecho exclusivo temporal que tiene una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales".

El otorgamiento de la patente da un derecho de exclusividad sobre la invención realizada, contemplándose la posibilidad de otorgar licencias sobre dicha invención.

Se establece que los titulares de las patentes o de los registros pueden ser personas físicas o morales. En la legislación anterior encontramos un precepto similar en el artículo 11.

En el artículo 12 define diferentes conceptos que son requisitos indispensables para el otorgamiento de una patente, tales como:

⁷Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, Editorial UNAM, 1991, Página 23.

1.- Nuevo, aquello que no esta en el estado de la técnica. Este concepto es definido generalmente en forma negativa y queda condicionada a que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, la novedad queda destruida por todo aquello que haya puesto la invención al alcance del público. En este sentido la LIM contenía semejante disposición en su artículo 5, dentro del título referente a las patentes de invención.

2.- Estado de la técnica, lo define como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se considera únicamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país. Cabe señalar el comentario de Manuel Gómez Maqueo⁸ el cual señala que la definición es similar en la mayoría de los sistemas de patentes del mundo y que la novedad es frecuentemente llamada novedad "absoluta" o "universal", pues puede quedar destruida por algunas invenciones realizadas en cualquier parte del mundo. Por otro lado, César Sepúlveda⁹, señala que la oficina de patentes conserva una colección completa de todas las patentes expedidas en Estados Unidos e Inglaterra y de otros

⁸ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992.
⁹ Sepúlveda César, Opus Cit, Página 80.

países como Italia, Japón, y Francia así como las patentes nacionales expedidas desde el siglo pasado hasta la fecha.

Para el caso de los modelos de utilidad la novedad va a ser relativa, y no universal como las patentes, considerándose únicamente las anterioridades existentes en el país en el que se solicita la protección.

En la LIM consideraba como estado de la técnica el que la invención se hubiera hecho accesible al público, en el país o en el extranjero, a través de una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de la solicitud, por lo que ambos conceptos son similares en las dos legislaciones.

3.- Actividad inventiva, se define como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. En opinión de Manuel Gómez Maqueo¹⁰, este criterio es recogido por la mayoría de los sistemas de patente existentes en el mundo, señala además que es desafortunado que la ley condicione la existencia o no de la actividad inventiva a un "técnico en la materia" señalando que sería mas oportuno que fuera a un "experto en la materia" en virtud de que el experto cuenta con más pericia y conocimientos. Similar concepto encontramos el la LIM en su artículo 7.

¹⁰ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

4.- Aplicación industrial, es definida como la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria de la transformación propiamente dichas, la construcción y todos sus servicios.

La aplicación Industrial se refiere a que la invención sea útil, de lo contrario no tendría objeto protección alguna sobre la invención. En la LIM, definía a la aplicación industrial simplemente cuando una invención se podía fabricar o utilizar en la industria, definición mas sencilla que la actual, en donde es definido de una forma mas amplia, clara y certera.

5.- Reivindicación, es la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o registro y se otorga en su caso, en el título correspondiente.

Aquí es donde encontramos el objeto de la patente, es decir, la invención propiamente dicha. En la legislación anterior simplemente se limitaba a señalar, en su artículo 17, que las solicitudes de patentes debían precisar las reivindicaciones para precisar el alcance de la protección, debiendo ser estas, claras y no exceder del contenido de la descripción. No definía lo que se debía de entender por reivindicación por lo que se tenía que interpretar.

6.- Fecha de presentación, es la fecha en que se entregue la solicitud en la secretaría o en las delegaciones de ésta, autorizadas para el efecto, en el interior del país siempre que cumpla con los requisitos que señala esta ley y su reglamento, o en su defecto, cuando se cumplan estos.

Desde el momento que nuestra solicitud ingresa, siempre y cuando no se tenga que desahogar una prevención, se bloquean las demás solicitudes que se refieran a una invención similar a la que se pretende con nuestra solicitud.

La LEFOPPI presume como inventor a aquella persona que se ostente como tal en la solicitud, y señala el derecho del inventor a ser mencionado en el título correspondiente, u oponerse a dicha mención. Similar concepto se encontraba en la anterior Ley en su artículo 12.

Se sigue contemplando, al igual que en la LIM, el caso de las invenciones realizadas por los trabajadores, señalándose que a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice:

Artículo 163.- "La atribución y los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las siguientes reglas:

I.- El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención:

II.- Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III.- En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá, a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes".

El primer problema que presenta éste artículo, como lo señala Cesar Sepulveda¹¹, es el de determinar, dentro de una empresa quién es el verdadero inventor, pues en algunas ocasiones los inventos son resultado de una labor colegiada. Un segundo problema es en el caso de que el trabajador se niegue a ceder los derechos sobre el invento al patrón, en la misma fracción segunda del mencionado artículo, se establece que el trabajador tendrá derecho a una compensación complementaria, y en caso de no ponerse de acuerdo entre el patrón y el trabajador la compensación la fijara la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a los beneficios que pueda reportar al patrón que no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. El problema que se presenta es el de determinar, en un primer momento, los beneficios que pueda dejar al patrón el invento, puesto que los beneficios y el verdadero valor de la invención se da con el transcurso del tiempo, de acuerdo al éxito del invento.

B) Comentarios Relativos a las Invencciones.

En este apartado regula principalmente a las invenciones patentables, las que no lo son, así como la vigencia de las patentes, principalmente.

¹¹ Opus Cit, Página 60.

En el artículo 15 de la actual ley menciona que las invenciones que sean nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en términos de la Ley, serán patentables.

De lo anterior podemos decir que para que una invención sea patentable debe de cubrir los siguientes requisitos:

- 1.- Que sea una invención.
- 2.- Que la invención sea nueva.
- 3.- Que sea susceptible de aplicación industrial.

En la legislación anterior contemplaba una disposición similar, en su artículo 4, pero además contemplaba la patente de mejora, lo que la actual ley no contempla, por lo que la mejora a la patente debe de ser objeto de una nueva patente.

La LEFOPPI, en su artículo 16, considera como invención, a 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 una satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial. Como requisitos de una invención se pueden destacar los siguientes:

1.- Que sea una creación humana que permita transformar la materia o la energía existente en la naturaleza, de lo contrario no tendría objeto alguno la patente.

2.- Que se destine a satisfacer una necesidad inmediata y concreta del hombre.

Es necesario destacar, la confusión que a surgido entre el término de invención y el de descubrimiento. Al respecto Manuel Gómez Maqueo¹² nos indica que ambas denominaciones se han utilizado indistintamente, señala que la Constitución de los Estados Unidos reconoce los derechos de los inventores sobre sus "descubrimientos", así mismo destaca que la LEFOPPI indica, de manera expresa, en el artículo 19 Fracción II, que los descubrimientos no son considerados como invenciones, en virtud de que carecen de actividad inventiva.

En la legislación anterior no encontramos artículo que defina a las invenciones por lo que se tenía que recurrir a la interpretación de diversos artículos como los artículos 4,5,7,8,ect., los cuales no definían en forma directa lo que se consideraba invención, sino que, se limitaban a indicar los requisitos que se debían cumplir para poder obtener una patente.

¹² Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

El artículo 17 de la nueva ley establece los parámetros para determinar si una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, en primer lugar debe de considerarse el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En segundo lugar, y para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas con anterioridad a esa.

En el artículo 18 de la de la ley contiene el llamado "periodo de gracia" que es el lapso durante el cual la publicidad o divulgación de una invención no destruye la novedad de la misma, siempre y cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso , de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente haya dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o lo haya dado a conocer en una exposición nacional o internacional. Se establece como requisito que al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de la ley. Este último requisito en la actualidad no se puede cumplir en virtud de que a la fecha no se ha expedido el reglamento correspondiente.

En la LIM, en su artículo 6, se contenía un precepto que también regulaba el llamado "periodo de gracia" siempre y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos:

- 1.- Que la divulgación resultara del hecho de que el solicitante o su causahabiente haya exhibido la invención en una exposición internacional oficialmente reconocida.
- 2.- Que con anterioridad a la exhibición se deposite en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los documentos prevenidos por el reglamento.
- 3.- Que la solicitud respectiva de la patente se presente dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición.

Considero adecuada la redacción del artículo 18 de la nueva ley, por que los que se benefician son los inventores que ahora cuentan con una mayor protección para el caso de la divulgación de su invención, y no una regulación tan estricta y poco práctica que se contenía en la LIM.

Respecto al periodo de gracia, cabe destacar el señalamiento que hace Manuel Gómez Maqueo¹³, en el sentido de que en el caso de solicitudes que se benefician de una prioridad derivada de una solicitud presentada en el extranjero, el plazo de gracia opera en los doce meses previos a dicha fecha de prioridad.

¹³ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

El artículo 19 de la LEFOPPI contiene lo que no es patentable o no se considera como invención señalándose como tales los siguientes:

1.- Los principios teóricos o científicos.

Es evidente que corresponden a las creaciones intelectuales. Por otra parte como lo señala Manuel Gómez Maqueo¹⁴, lo que protege el derecho de patentes es la aplicación de tales principios que pudiera hacerse respecto de productos o procesos industriales, reconociéndose para efectos de una patente los méritos de quien es capaz de realizar dicha aplicación, y no los que fue capaz de explicar o desarrollar el principio teórico o científico.

Igual disposición contenía la LIM en su artículo 9 fracción I, con la diferencia que en la anterior legislación se mencionaban los métodos matemáticos, los cuales no se incluyen en la actualidad por estar incluidos dentro de los principios teóricos.

2.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido por el hombre.

¹⁴ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

En este caso no se consideran patentables los descubrimientos por que no se cumplen los requisitos de fondo para otorgarla, pues carece de actividad inventiva.

Similar disposición se contenía en la LIM en el artículo 9 fracción II.

3.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Al igual que en la anterior, se consideran no patentables puesto que no se llenan los requisitos para obtener una patente.

4.- Los programas de computación.

Los programas de computación se protegen a través de los llamados derechos de autor, por lo que no es susceptible de patentar un programa de computación.

5.- La presentación de la información.

Considero que esta fracción en la ley es innecesaria pues la presentación de la información no cumple con los requisitos de fondo con que debe de contar una patente, además de pertenecer al campo de los derechos de autor.

En la legislación anterior, en su artículo 9 fracción III, se contenían diversos supuestos que no se consideraban como invenciones como los sistemas y planes comerciales, financieros, educativos, y de publicidad; caracteres

tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de la información y los programas de computación.

6.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas y literarias.

Es innecesaria esta fracción puesto que corresponde al campo de los derecho de autor.

En la legislación anterior se contemplaba igual precepto dentro del artículo 9 fracción IV.

7.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

Igual disposición se contenía en la LIM, la cual considero adecuada por ser cuestiones que podrían afectar a la salud pública de la población al no poder recurrir a diferentes métodos de cirugía por encontrarse protegidos.

8.- La yuxtaposición de invenciones ya conocidas o mezcla de productos ya conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

La yuxtaposición de invenciones no es patentable puesto que, es solamente la combinación de invenciones.

En la legislación anterior se contemplaba igual disposición sólo que se regulaba dentro de lo que se consideraba no patentable, es decir que si se consideraban como invenciones pero no se podían patentar.

Considero que es acertada la nueva ubicación de esta fracción en el apartado de lo que no se considera como invención, pues en realidad no constituye ninguna invención.

Novedosamente en el artículo 20 de la LEFOPPI se regulan las invenciones que se refieren a materia viva, las cuales se realizaran de acuerdo a lo siguiente:

I. SERÁN PATENTABLES:

a) Las variedades vegetales.

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los micro plasmas, los protozoarios y en general, las células que no se reproduzcan sexualmente.

c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

En la legislación anterior se contenía disposición en sentido contrario pues en el artículo 10 en sus fracciones I y VIII, se consideraba como no patentables a las invenciones señaladas en los incisos a) y c), constituyendo una innovación el inciso b).

En la legislación anterior se tenía que recurrir a los certificados de invención para poder proteger a las invenciones que se encuadraban dentro de cualquiera de los incisos del artículo 10 de la LIM.

En la actualidad al no contemplar la nueva ley diversos supuestos que se consideraban no patentables, serán patentables, entre otros, los siguientes productos:

- 1.- Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades (serán patentables sólo los procesos mas no el resultado de estos).
- 2.- Los productos químicos.
- 3.- Las aleaciones.

4.- Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nuclear. Anteriormente se limitaba la investigación en este campo por razones de considerar estratégica esta materia.

5.- Los productos señalados en los incisos a), b) y c) de la fracción I del artículo 20 de la LEFOPPI.

Las restricciones que contenía la antigua ley, únicamente fomentaban el desaliento en las invenciones en aquellos campos, pues solo se podían proteger, como ya se indicó, a través de los certificados de invención.

El fin de la reforma, es el de atraer al país nuevas tecnologías e inducir su transferencia o licenciamiento hacia empresas mexicanas, motivando y fomentando el desarrollo y la investigación en los nuevos campos susceptibles de patente.

En la fracción segunda de el artículo 20, se contiene lo que no será patentable:

1.- Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de producir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consista simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales. Las razones por las que motivaron esta restricción es la simple ausencia de

actividad inventiva. Igual restricción se contenía en la LIM, en su artículo 10 aunque con diferente redacción.

2.- Las especies vegetales y las especies y razas animales. La razón de la restricción es, como lo apunta Manuel Gómez Maqueo¹³, que en nuestro país no existen las condiciones adecuadas para liberalizar la posibilidad de otorgar patentes en estos campos, considero que es poco afortunado el comentario anterior, en virtud de que la nueva ley contiene una tendencia moderna e innovadora por lo que debió permitir la patentabilidad en estos campos, pero de manera ordenada y regulada.

Igual precepto se contenía en la LIM en su artículo 10.

3.- El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza. La razón de la restricción es la misma que la apuntada en el número 2, la falta de actividad inventiva, pues como se trata de un "descubrimiento" carece de los requisitos para la patentabilidad.

Igual precepto se contenía en la LIM, en su artículo 10.

4.- El material genético. La razón de la restricción son las mismas que para el número anterior.

¹³ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

En la legislación anterior se limitaba a considerar como no patentable los procesos genéticos, para obtener especies vegetales o animales o sus variedades, mas sin embargo considero que no se puede permitir la obtención de una patente sobre material genético por la falta de actividad inventiva.

5.- Las invenciones a materia viva que se refieran al cuerpo humano.

Las razones que motivan esta restricción son de tipo ético. Manuel Gómez Maqueo¹⁶ considera desafortunada ésta restricción en virtud de que se limita la investigación en áreas de la investigación médica que pudieran tener como resultado vacunas o productos de acción terapéutica, etc.

En la legislación anterior no se contenía esta limitación, sin embargo se podía limitar la patentabilidad de dichas invenciones por considerarse que fueren contrarias a la salud, o al orden público.

El artículo 21 de la LEFFOPI indica que el derecho conferido por una patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, es decir, que la patente esta limitada y no se puede extender y queda limitada a la reivindicación contenida en el título respectivo.

¹⁶ Gómez Maqueo, Manuel, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

artículo se refiere a los documentos que se deben acompañar a las solicitudes de patente, y en el caso de material biológico se debe depositar en una institución reconocida por la secretaría). Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 38.

El artículo 22 de la LEFOPPI contiene las limitaciones del derecho que confiere una patente frente a terceros, mencionando los siguientes:

1.- A un tercero que en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado. El motivo de esta fracción es el de fomentar la investigación a través de la utilización de patentes y, por otro lado es evidente que no se causa ningún daño al dueño de la patente puesto que es requisito que se utilice con fines no comerciales. Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 39 fracción I.

2.- La fracción segunda se refiere a las llamadas importaciones paralelas y dice: "Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio".

Lo anterior significa que quien adquiriera en el extranjero el producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado, podrá comercializarlo en el país sin que el legítimo titular de la patente correspondiente pueda impedir tal comercialización.

Se sabe que esta disposición fue introducida en la LEFOPPI con base a que la apertura comercial del país así lo requiere, pero es claro que este precepto va a beneficiar a aquellas industrias que tradicionalmente han estado protegidas por las limitaciones en el campo de patentes, industrias tales como la farmacéutica, en las que se utilizan productos patentados por terceros.

El hecho de prohibir las importaciones paralelas beneficiaría a los titulares de las patentes correspondientes, como sería justo suponer, pero perjudicaría a las empresas que han estado cobijadas por la sombra protectora del gobierno. Es de esperarse que en un futuro muy cercano se busque derogar esta disposición contraria al espíritu de la LEFOPPI, pues atenta en contra de los derechos elementales de la patente¹⁷.

En la LIM, se contenía una disposición pero en sentido contrario. En el Artículo 37 en su párrafo segundo, se establecía que la patente no confería el derecho de importar

¹⁷ Julife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992

el producto patentado o el fabricado con el producto patentado.

Considero que la nueva disposición es desafortunada, pues crea un estado de inseguridad jurídica para los titulares de las patentes mermando de manera importante sus ingresos por conceptos de regalías, etc.

3.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiese iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.

En primer lugar considero, que en este caso la persona que lo utilice no únicamente queda fuera de cualquier responsabilidad por el uso de la patente, sino que también podría intentar una acción de nulidad de la patente en virtud de que la patente no cumplía con el requisito de novedad, pues ya se explotaba con anterioridad dicha invención.

En el segundo supuesto, el de la prioridad reconocida, es claro que se debe de eximir de responsabilidad al que utilice la patente, sin embargo considero que se debería de tomar en cuenta la buena fe, es decir condicionarlo a que la utilización se realizara sin que la persona tuviera conocimiento del invento, y la carga de la prueba, en caso

de que se intentara una acción, correspondería al titular de la patente.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 39 Fracción II.

4.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando estos se encuentren en tránsito en el territorio nacional.

En la LIM se contenía igual precepto pero con diferente redacción (art. 39 Frac. III y IV).

5.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada.

Es claro que se exime de alguna responsabilidad, al que utilice el objeto la patente, puesto que el resultado que se busca es diverso al de la patente. Esta regulación es novedosa en nuestra legislación, en virtud de que en la anterior ley no se permitía la patentabilidad relacionada con materia viva.

6.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para

finés que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida licencia.

En el artículo 23 de la LEFOPPI se contempla el periodo de duración de la patente el cual, novedosamente, tendrá una duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Considera, además, que la vigencia de algunas patentes puede ser prorrogada por tres años más, siempre que se trate de productos farmacoquímicos o farmacéuticos, estableciendo las siguientes condiciones para la prórroga:

- 1.- Que se otorgue licencia a una persona moral con capital mayoritariamente mexicano.
- 2.- Que la licencia se otorgue dentro de los seis meses siguientes a la fecha de otorgamiento de la patente o a la fecha en que la autoridad competente otorgue el registro sanitario para efectuar la distribución del producto en el país, lo que ocurra más tarde.
- 3.- La licencia se deberá inscribir en la SECOFI.
- 4.- La licencia deberá ser por la vigencia de la patente y su prórroga.

5.- La licencia deberá ser irrevocable y no exclusiva y sólo podrá ser transferida con la autorización de la patente.

6.- Si la licencia no se explota en los términos convenidos, se procederá a su cancelación.

Esta es considerada como una de las novedades más importantes en materia de patentes, sin embargo, el término de 20 años es un tanto engañoso, pues los 20 años comienzan a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud y tiene que pasar por los exámenes de forma y de fondo, los cuales pueden tardar muchos años, no obstante, el titular de la solicitud de patente puede empezar a realizar la explotación de la misma señalando simplemente que la patente se encuentra en trámite, según lo dispone el artículo 26 de la LEFOPPI.

En la legislación anterior la protección de las patentes era de 14 años pero contados a partir de la fecha de expedición de la misma.

El artículo 24 de la LEFOPPI se refiere a la publicación de las solicitudes de patente, señalando que después de otorgada la patente, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de la patente hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, siempre y cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta sus efectos la publicación de la solicitud en La "Gaceta". La

publicación de la solicitud se tiene que realizar después de transcurrido el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y sólo a petición del solicitante se podrá realizar antes, según lo señala el artículo 52 de la LEFOPPI.

El único fin de la publicación de la solicitud es el de dar publicidad a la misma, a efecto de que se deje de explotar la patente por terceros que, sin autorización del solicitante exploten el producto o proceso patentado, pues de lo contrario, el titular de la misma, una vez obtenido el registro podrá demandar los daños y perjuicios.

Aún y cuando nuestro sistema no contempla el sistema de oposición, no existe impedimento legal para que, cualquier interesado, le haga saber a la Secretaría que la invención no cumple los requisitos que establece la ley para el otorgamiento de la patente, lo que deberá de tomar en cuenta el examinador al realizar el examen de fondo.

En la legislación anterior no se requería la publicación de la solicitud.

En el artículo 25 define lo que debe de considerarse como explotación de la patente, señalando como tal, a la utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o la comercialización del producto patentado, efectuados en México por el titular de la patente.

En el segundo párrafo, señala que la explotación realizada por las personas a que se refiere el artículo 69 de esta ley (personas que tengan concedidas licencias inscritas en la Secretaría), se consideraran realizadas por el titular de la patente.

En la legislación anterior, también se definía lo que debía considerarse como explotación de la patente, aunque en diferentes términos, entre los que se destaca en la anterior legislación, lo que la actual es omisa, que la importación del producto patentado no constituye explotación.

En el artículo 26 de la LEFOPPI, señala que la mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá realizarse cuando los productos o procesos se encuentren en cualquiera de dichos supuestos. De lo anterior se puede concluir que aún y cuando se encuentre en trámite una patente se puede comercializar aunque no se haya otorgado en definitiva.

Igual disposición se contenía en la legislación anterior, aunque con diferente redacción, en el artículo 49 de la LIM.

C) Comentarios Relativos a los Modelos de Utilidad.

La LEFFOPI contempla la protección de los Modelos de Utilidad, que no se encontraban contemplados en la Ley de

Invencciones y Marcas, el cual viene a colmar un vacío que se encontraba en la legislación anterior, ya que no se reconocían derechos a los inventores o innovadores que continuamente realizan mejoras en herramientas, utensilios o diferentes objetos que ofrecen ventajas prácticas en su aplicación. Es necesario mencionar que en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, contempla, en su artículo 1, la protección de los Modelos de Utilidad.

La LEFOPPI define a los modelos de utilidad, en su artículo 28, como los 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.

Se establece como requisito para que sea registrable un modelo de utilidad, el que sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

La LEFOPPI, concede un plazo de protección, para los modelos de utilidad, de 10 años improrrogables que se empezaran a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

La tramitación y mantenimiento de los modelos de utilidad, será regido por las mismas disposiciones en materia de patentes.

Desafortunadamente la misma LEFOPPI, en su artículo 12 fracción II, establece que los modelos de utilidad no requieren de novedad absoluta o universal para su registro, sino únicamente novedad en México, lo cual puede tener como efecto el de fomentar las prácticas desleales y la piratería, pues quienes conozcan un modelo de utilidad protegido en el extranjero, pero todavía no introducida en el país, podrá en principio registrarlo en su provecho¹¹.

Por otro lado, es necesario señalar que la actual legislación no contempla la figura de los Certificados de Invención, por lo que la ley, en sus artículos transitorios, señala que las solicitudes de Certificados de Invención en trámite se convierten en solicitudes de Patente.

D) Comentarios Relativos a los Diseños Industriales.

Dentro de este apartado se regula, en lo que en la anterior legislación se denominaba dibujos y modelos industriales, artículo 31 fracciones I y II .

La definición de la LEFFOPI tanto de los modelos y de los dibujos industriales no varía en nada con la LIM, excepto que para los modelos industriales utiliza la palabra tridimensional en lugar de forma plástica.

¹¹ Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992.

Los artículos 33, 34, y 37 de la LEFOPPI contiene los requisitos que debe de llenar la solicitud para la obtención del modelo de utilidad entre los que se destaca:

1) se debe de anexar una reproducción gráfica o fotográfica del diseño, así como la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño.

2) Se deberá realizar una descripción de la reproducción gráfica o fotografía en la que se indicará la perspectiva desde la cual se ilustra.

3) En la solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras "tal y como se ha referido e ilustrado".

4) La tramitación del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las reglas contenidas para la tramitación de las patentes a excepción de los arts. 45 (Que se refiere a las diferentes reivindicaciones que puede contener una patente) 51 a 55 (que se refieren principalmente a las patentes relacionadas con energía nuclear, la publicación de la solicitud de patente, etc.).

En la actual legislación se otorga una vigencia de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que es presentada ante la oficina correspondiente la solicitud.

En la legislación anterior, art. 81 de la LIM, se concedía un plazo de 7 años contados a partir de la fecha de registro.

Considero positivo el aumento de la vigencia y la globalización de ambas figuras, en virtud de que se busca con ello que los diseños industriales perduren por más tiempo y se refuerza la posición competitiva de los productos mexicanos en el mercado.

Considero desafortunado que para obtener el registro de un modelo industrial se requiera de novedad únicamente en la república mexicana, y no una novedad absoluta y universal como en el caso de las patentes, con lo que se fomenta o protege la competencia desleal y la piratería contrarias al espíritu de la ley, consecuentemente cualquier persona podrá "piratear" un diseño industrial extranjero en virtud de que solamente se considera la novedad que exista en México.

E) Comentarios Relativos a la Tramitación de las Patentes.

En este apartado se contienen los requisitos y los trámites que se deben de seguir para la obtención de una patente.

En primer término, se debe de dirigir una solicitud a la SECOFI en donde se indicará: 1) Nombre y domicilio tanto del inventor como del solicitante. 2) Nacionalidad del

solicitante. 3) El nombre de la invención y los demás requisitos que establezca la ley así como el reglamento.

Los datos que se contengan en la solicitud son confidenciales hasta que se publica la solicitud de la patente en la Gaceta, la cual se deberá de llevar a cabo dentro de un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Considero adecuada la publicación de la solicitud de la patente en la Gaceta, pues como lo mencioné anteriormente, se puede informar a la Secretaría de algún impedimento o ausencia de requisito legal para el otorgamiento de la patente, lo que se deberá de considerar al realizar el examen de fondo.

En la legislación anterior se contenía igual precepto en su artículo 14, sin que se exigiera la publicación de la solicitud de patente.

La solicitud puede ser presentada tanto por el inventor como por su causahabiente, al igual que en la LIM artículo 15, con la salvedad que en el anterior ordenamiento prevenía el caso de que varias personas presentaran una misma solicitud debían de señalar un representante común.

En el caso de que se solicite la prioridad reconocida en otros países, se podrá reconocer como fecha de presentación aquel en el que lo fue primero, siempre que la presente en México (la solicitud de prioridad) dentro de los plazos que establecen los tratado internacionales, 12 meses

contados a partir de la fecha del primer depósito (Convenio de París 142 -24 -4- apen e 1) o en su defecto dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Se establecen como requisitos para la prioridad los siguientes:

1.- Que se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

2.- Que no se pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones presentadas en el extranjero y si se pretendiere la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud. Respecto a las reivindicaciones adicionales se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad.

3.- Que se cumplan dentro de los tres meses siguientes los requisitos que señalan los tratados internacionales, reglamentos y ley.

4.- Lógicamente, la reciprocidad.

En la legislación anterior se contenían idénticos preceptos en el artículo 36 de la LIM.

En la actual ley se contempla la hipótesis de que varios inventores hayan realizado de manera independiente una misma invención, en este caso se le reconocerá el

derecho de la patente al que tenga la fecha de presentación o de prioridad más antigua, se aplica el principio de primero en tiempo primero en derecho, siempre y cuando la solicitud no sea negada o abandonada.

La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o un grupo de ellas que relacionadas entre si conformen un único concepto inventivo, es decir, que no puedan funcionar independientemente y dependan las unas de las otras, en caso de que no se cumpliera con éste requisito la SECOFI lo comunicará por escrito para que dentro de un plazo de 2 meses divida en varias solicitudes la solicitud inicial, y se conservará como fecha de presentación la de la inicial y en caso de no cumplir con este requerimiento se tendrá por abandonada la solicitud.

En la legislación anterior se regulaba de igual forma (artículos 16, 18 y 28 de la LIM).

El artículo 45 de la LEFOPPI señala lo que podrá contener la solicitud de patente:

1.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización.

2.- Las reivindicaciones de un proceso o relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación.

3.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

En el artículo 46 señala que el proceso y maquinaria o aparatos para obtener un modelo de utilidad o un diseño industrial serán objeto de patente independiente a la solicitud de registro de estos últimos, de aquí se puede concluir que si alguien en el extranjero tiene registrado como patente el proceso para obtener el modelo de utilidad, nadie en México podrá registrar el proceso, ni producirlo, pues las patentes si tiene validez en el extranjero.

En cuanto a los documentos que se deben anexar a la solicitud de la patente, cabe destacar, que en caso de que sea material biológico, en el que la descripción del material no pueda detallarse en si misma, deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por la SECOFI, conforme a lo establecido en el reglamento de la ley. Las demás fracciones son iguales que las de el artículo 17 de la LIM. Tales como acompañar planos y dibujos técnicos, las reivindicaciones, y el resumen de la descripción.

El artículo 48 de la LEFOPPI señala que cuando una solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones, planos

El artículo 48 de la LEFOPPI señala que cuando una solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones, planos o dibujos necesarios para cada una de las solicitudes, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y, en su caso, su traducción, ya que la misma se encuentra en la solicitud inicial. Los planos o dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Igual disposición se contenía en el artículo 28 segundo párrafo de la LIM.

El artículo 49 de la LEFOPPI contiene la conversión de solicitudes, esto es, cuando se presente una solicitud para una invención que no sea patentable, pero que pueda ser protegida mediante el modelo de utilidad o un diseño industrial o viceversa, la solicitud de patente puede ser convertida a la figura apropiada a petición del solicitante, esta conversión puede solicitarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o dentro de los tres meses siguientes al requerimiento de la oficina de patentes¹⁹. Por otro lado, novedosamente la ley contempla que para el caso de que el solicitante no

¹⁹ Sonf, Mariano, Aspectos sobresalientes de la nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número 1, México 1992, Página 372.

En el artículo 50 de la LEFOPPI, contiene lo que es llamado el "examen de forma" en el cual se van a analizar los documentos presentados por el solicitante y en caso de que se encontrare alguna omisión o se requiera una aclaración de la solicitud, la SECOFI podrá requerir al solicitante para que en un plazo de 2 meses cumpla con lo requerido, y en caso de no hacerlo así, se tendrá por abandonada la solicitud. En la LIM se contenía similar disposición en su artículo 18, el cual señalaba que la SECOFI podría requerir se precisaran o aclararan dudas respecto de la solicitud sin señalar que se trataba de un examen de forma.

Cabe destacar que el plazo de 2 meses, se puede prorrogar por igual término siempre que se demuestre que sea por motivo justificado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la actual ley.

En caso de que la solicitud de patente este relacionada con invenciones en materia de energía nuclear se requerirá, previamente, la opinión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda y contra la decisión de la Comisión cabe el recurso de reconsideración, la opinión de la comisión se toma en cuenta para determinar si la patente que se solicita no afecta la seguridad nacional.

En la anterior legislación, en su artículo 10 fracción IV, se contenía igual precepto.

En términos del artículo 52 de la actual ley, dentro de los 18 meses siguientes a la presentación de la solicitud, o antes a petición del solicitante, tendrá lugar la publicación en la Gaceta de la propiedad industrial un extracto o sumario de la solicitud. Considero adecuado la publicación, pues como ya se señaló anteriormente, aún y cuando nuestra ley no contempla el sistema de oposición, se puede señalar a la Secretaría que la patente en trámite no cumple con los requisitos para el otorgamiento de la misma, lo que deberá de tomar en cuenta el examinador.

La solicitudes en trámite a la entrada en vigor de la LEFOPPI, no requerirán de la publicación de la solicitud, salvo las que se modifique para incorporar materia que no era patentable conforme a la LIM (artículo décimo transitorio).

Una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaría hará un "examen de fondo" de la invención con el fin de determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 15 de la actual ley, que son los requisitos de novedad resultado de la actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Para la realización del examen de fondo, la SECOFI solicitará apoyo técnico al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en caso necesario podrá solicitar el

apoyo de organismos e instituciones nacionales especializadas.

En caso de que se trate de una solicitud de prioridad la SECOFI podrá aceptar o requerir el examen realizado por oficinas examinadoras extranjeras, en los términos del reglamento de la ley el cual, como ya se mencionó no existe, por lo que es aplicable el antiguo reglamento en su artículo 34.

Similares disposiciones contenía la LIM en su artículo 20, en donde se adicionalmente se señalaba un plazo de 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud para solicitar el examen de fondo, y en caso de no solicitarlo así se consideraba abandonada la solicitud, es decir, que sino se solicitaba dentro del plazo antes señalado operaba la caducidad.

En caso de que durante la realización del examen de fondo se encuentre que existe una invasión total o parcial de derechos adquiridos, que la invención carece de novedad, que se necesitan datos o documentos adicionales, la Secretaría requerirá dentro de un plazo de 2 meses al solicitante para que haga las aclaraciones o presente la documentación requerida y en caso de no hacerlo la solicitud se considerará abandonada.

El antecedente de éste artículo lo encontramos en la LIM, en su artículo 21, en donde no señalaba que la

secretaría podría requerir al solicitante en caso de que se necesiten "datos o documentación complementarios".

En el artículo 56 se contempla que en caso de que se niegue la patente la secretaría lo comunicará por escrito al solicitante, y señala por demás, que la resolución debe ir fundada y motivada. En caso de que se niegue la patente el solicitante tiene un plazo de 30 días para interponer ante la propia Secretaría el recurso de revisión a que se refiere el artículo 200 de la LEFOPPI.

Es necesario destacar que el artículo 30 de la LIM otorgaba un término de 2 meses para interponer el recurso de reconsideración, plazo que considero excesivo.

Cuando la Secretaría decide otorgar la patente lo debe de comunicar por escrito al solicitante, requiriéndole para que en un plazo de 2 meses cumpla los requisitos para la publicación en la Gaceta de la patente así como cubra los derechos relativos a la expedición del título, en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido se tendrá por abandonada la solicitud. Igual ordenamiento encontramos en la LIM, en su artículo 31.

Una vez cumplido lo anterior, la SECOFI expedirá un título de patente como constancia y reconocimiento oficial al titular, señala el artículo 59 de la actual ley, que el título comprenderá un ejemplar de la descripción,

reivindicaciones y dibujos, en caso de que los hubiere, y se hará constar:

- 1.- Número y clasificación de la patente.
- 2.- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide.
- 3.- Nombre del inventor o inventores.
- 4.- Fecha de presentación de la solicitud y de la prioridad reconocida en su caso así como de expedición.
- 5.- Denominación de la invención.
- 6.- Su vigencia.

Igual ordenamiento se encontraba en la LIM en su artículo 34.

Por otro lado, es necesario señalar que en la actual ley, las patentes son expedidas por la SECOFI, a diferencia que en la legislación anterior en la que los títulos de patente eran expedidos en nombre del Presidente de la República.

Una vez otorgada la patente, la SECOFI procede a hacer la publicación en la Gaceta la cual contendrá un resumen de la invención, así como los datos requeridos para la expedición del título de patente.

F) Comentarios Relativos a las Licencias y Transmisión de Derechos.

En este apartado se contiene lo referente a las licencias y transmisión de derechos, licencias obligatorias, etc.

Al efecto se señala que una patente o registro se puede transmitir, en forma parcial o total, a través de los términos y formalidades que establece la legislación común, en consecuencia lo anterior se puede realizar a través de cualquier cesión, contrato en el que prevalecerá el principio de autonomía de la voluntad, por lo que las partes podrán establecer todo tipo de cláusulas con la simple limitación que no sean contrarias a la ley, moral y las buenas costumbres. La nueva ley simplemente señala que para que el contrato surta sus efectos frente a terceros se deberá inscribir en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Anteriormente, y de acuerdo a la abrogada Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología, los contratos se tenían que inscribir en el Registro Nacional de Tecnología, por lo que actualmente, al no existir dicho requisito, el trámite es más simple, y bastará con formular una solicitud en los términos que prevenga el reglamento.

Así mismo, se señala que el otorgamiento de una licencia no impide al titular de la patente o registro

otorgar otras licencias o patentes salvo el caso de las llamadas "licencias con cláusulas de exclusividad".

En la nueva legislación se establecen los supuestos por los cuales se cancelará la inscripción de la licencia en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

1.- Cuando lo soliciten conjuntamente las partes, titular de la licencia o de la patente o registro.

Considero que esta disposición se encuentra por demás en la ley, pues aunque no lo dijera la ley no encuentro impedimento alguno para que las partes solicitantes así lo pidieran.

2.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro.

Igualmente; considero que se encuentra por demás esta fracción, en virtud de que si caduca o se declara la nulidad del registro o patente quedaría sin objeto el registro del contrato ante la autoridad.

3.- Tratándose de productos farmacéuticos o de procesos de obtención de éstos productos siempre y cuando no se realice la explotación de la patente en los términos convenidos.

4.- Por orden judicial.

Por otro lado, no se inscribirán licencias: 1. Cuando la patente o registro haya caducado, lo cual es lógico, pues no tendría objeto tal registro. 2. Cuando la duración de la

licencia fuere superior a la vigencia de la patente o registro. 3. Cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente a la LEFOPPI, aunque se acepta que la partes se sometan al arbitraje internacional.

Se señala, que una de las ventajas que se derivan de la inscripción de una licencia en la Secretaría, es que el titular de la licencia podrá ejercitar las acciones legales como si fuera el propio titular de la patente, con lo que se pueden tomar medidas mas rápidas y eficaces en contra de las prácticas desleales. Otra de las ventajas de la inscripción de la licencia es que la explotación de la patente se considerará realizada por el titular de la patente, con lo que se puede evitar las licencias obligatorias, siempre que la licencia se encuentre inscrita, salvo el caso de que se encuentre otorgada licencia obligatoria.

La posibilidad de otorgar licencias obligatorias de patentes sigue siendo contemplado por la LEFOPPI, en el caso de que la patente no se haya explotado después de tres años de haber sido otorgada la patente o de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra mas tarde, siempre que no exista: 1.-Concedida licencia contractual inscrita en la secretaría. 2.-Que el titular de la patente demuestre la existencia de causas técnicas y económicas justificadas para la no explotación de la patente, lo cual es congruente con el Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México forma parte. 3.-Que

el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual haya estado realizando la importación del producto patentado u obtenido con el proceso patentado, lo cual favorece a los titulares de la patente, pues de cumplirse lo anteriormente señalado, se puede evitar el otorgamiento de una licencia obligatoria.

En caso de no demostrarse lo anterior cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría le otorgue una licencia obligatoria, siempre que el solicitante demuestre tener capacidad técnica y económica para realizar la explotación de la patente, pues si carece de lo anterior, no tiene objeto que se le otorgue la licencia obligatoria, pues el fin de éstas es satisfacer una necesidad que no puede realizar el titular de la patente.

A mayor abundamiento, la LEFOPI otorga al titular de una patente, respecto de la cual se haya solicitado una licencia obligatoria, la posibilidad de iniciar la explotación patentada en un plazo de un año contado a partir de la fecha en que se notifique la solicitud de licencia obligatoria, con lo que se da oportunidad al titular de la patente de impedir el otorgamiento de la licencia obligatoria.

Es importante y novedoso destacar, que la SECOFI podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente en el supuesto de que el titular de la misma no comprueba su

explotación o la existencia de causas justificadas para no explotarla en un término de 2 años contados a partir de la primera licencia obligatoria, con lo que se obliga al titular de la patente a explotarla o a conceder licencias contractuales.

Se establece que las condiciones de la licencia obligatoria podrán ser modificadas por la SECOFI a petición de cualquiera de las partes por causa supervinientes, y en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria, según lo establece el artículo 74 de la LEFOPPI (Igual al artículo 53 de la LIM).

Finalmente, se establece que la licencia obligatoria no será exclusiva y la persona que la obtenga sólo podrá cederla con autorización de la SECOFI. Igual se señalaba en la LIM en su artículo 55, así mismo, se señala que por causas de emergencia o seguridad nacional se concederán licencias de utilidad pública. Iguales causas se contenían en la LIM en su artículo 56.

G) Comentarios relativos a la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros.

La concesión de una patente no garantiza de manera definitiva a su titular la validez de la misma por todo el plazo para que fue concedido. Todas aquellas cuestiones intrínsecas de la invención no podrían resolverse en el momento mismo del otorgamiento ni prever la multitud de circunstancias que atañen a la patente, para ello se han establecido las causas de nulidad, todas ellas garantizan a la sociedad, la existencia de privilegios fundados sólo en razones justas, por ello la patente se presume válida mientras no se declare la nulidad.

El interés jurídico para demandar la nulidad de una patente existe cuando lo solicita una persona a quien se ha demandado por invasión de derechos de patente, o que la expedición de ella sea un obstáculo para la fabricación de un objeto o para la utilización de un procedimiento, o cuando sea un estorbo para la explotación comercial de un objeto, o simplemente por que su existencia cause un daño objetivo a una persona²⁰.

En la fracción primera del artículo 78 de la LEFOPI, señala que la patente o el registro será declarado nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones

²⁰ Sepúlveda, César, Opus Cit, Página 205.

y requisitos para el otorgamiento de patentes o registro de modelos de utilidad y diseños industriales. La ley considera como requisitos y condiciones para el otorgamiento de una patente los contemplados en los artículos 15 (novedad, resultado de la actividad inventiva y de aplicación industrial), 19 (lo que no se considera como invención, tales como los principio teóricos formas de presentación de la información, etc.), 20 Fracción II (lo que no es patentable), 27 (referente a los Modelos de Utilidad que deberán ser nuevos y de aplicación industrial) y 31 (referente a los diseños industriales).

Es muy poco remoto que llegue a suceder esto, pues la patente o el registro ya pasó por los exámenes de forma y principalmente de fondo, pero podría existir un error con lo que se puede salvar la omisión de la oficina de patentes por alguna equivocación cometida.

En la fracción II del artículo 78, se contiene la hipótesis de que el registro o patente será nulo cuando se realice en contravención a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley, el cual se refiere a que la solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, y en caso de que se otorgue en contra de lo anterior, la patente o registro tendrá validez sobre la primera reivindicación relativa a la invención, primer modelo de utilidad o diseño industrial, según sea el caso, procediendo la nulidad respecto de las siguientes reivindicaciones.

Igual disposición se encontraba en la LIM con la salvedad que actualmente se goza de una mejor redacción.

La Fracción III, del artículo en comento, señala que la patente o el registro puede caducar cuando durante el trámite se hubiere incurrido en el abandono de la solicitud. Al respecto Cesar Sepúlveda²¹ señala que "es una regla muy sana, pues si se hubiere incurrido en el abandono de la solicitud durante el trámite de la patente, ella resulta nula desde ese mismo momento y no puede invocarse en perjuicio de terceros en momento alguno".

Igual causa de nulidad se contenía en la LIM artículo 59 Fracción V.

La fracción IV señala como causa de nulidad, cuando la patente o el registro se hubieren otorgado viciado por el error o las inadvertencias graves (lo que calificará la Secretaría discrecionalmente). Es difícil que este supuesto se de en virtud de que, como ya se mencionó anteriormente, la patente o registro pasa por diversos exámenes para su otorgamiento.

La LIM señalaba, en su artículo 59, que serían nulas cuando por error, inadvertencias, carencia de datos, u otros motivos semejantes, se hubieren otorgado en contravención a lo dispuesto por la LIM.

²¹ Opus Cit, página 208.

Por último, el artículo 78 en su parte final, incluye un nuevo concepto en la legislación mexicana que es la incontestatibilidad de las patentes, pues la ley dispone que una vez transcurrido el plazo de 5 años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación de una patente en la Gaceta de Invenciones y Marcas ya no podrán ejercitarse acciones de nulidad en su contra, lo cual, tiene como aparente fin, un mayor estado de seguridad jurídica para los titulares de las patentes, en la legislación anterior, una acción de nulidad en contra de una patente podía intentarse en cualquier momento durante la vigencia de la misma.

Considero desafortunada la modificación, pues transcurrido el término de 5 años ya no se podrá iniciar una acción nulidad, con lo que, si se concedió una patente que no se debió otorgar, transcurridos los 5 años se tendrá como totalmente legítima, y el transcurso del tiempo no puede convalidar una patente.

Cabe destacar que en la actual ley, a diferencia de la anterior, provee los casos de nulidad no sólo de las patentes, sino también de los registros, y por otro lado, se elimina como causa de nulidad de una patente, consistente en que la invención que ampara no tenga novedad o aplicación industrial, puesto que técnicamente no habría cumplido con los requisitos esenciales para su otorgamiento.

En la LEFOPFI, al igual que en la LIM en sus artículos 60 y 61, señala que la declaración de nulidad se hará administrativamente por la SECOFI, de oficio o a petición del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés a la federación. Acontunuación, señala la Ley, que la declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registros respectivos.

Se señalan como causas de caducidad de las patentes o de los registros los siguientes:

- 1.- El vencimiento de su vigencia.
- 2.- Por no cubrir el pago de los derechos al que están sujetos, en el tiempo que fija la ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste.

La Ley Federal de Derechos, en su artículo 4, párrafo quinto, establece que las patentes otorgadas en México están sujetas la pago de anualidades durante enero de cada año, independientemente de su fecha de concesión.

- 3.- En el caso de las licencias obligatorias, cuando transcurrido el plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la SECOFI puede declarar la caducidad de la licencia si el titular no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada.

La legislación anterior únicamente se limitaba a señalar que las patentes caducaban por vencimiento de su plazo (artículo 62).

En la LEFOPPI se establece novedosamente la restauración o rehabilitación de las patentes que hayan caducado por falta de pago de las anualidades, siempre que los derechos respectivos y sus recargos se cubran dentro de un plazo de seis meses posteriores al vencimiento de gracia, lo cual significa que en la práctica las anualidades pueden ser pagadas en enero del año siguiente a aquel en que son exigibles²².

²² Sonf, Mariano, Aspectos sobresalientes de la nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número 1, México 1992, Página 376.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS RESPECTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

En la LEFOPPI se introduce un nuevo capítulo en donde se reglamenta lo referente a los secretos industriales, lo que refleja un considerable avance que beneficia principalmente a las empresas proveedoras de tecnología proporcionándoles una cobertura legal a través del sistema de patentes, por lo que las invenciones se podrán proteger doblemente, por un lado con una patente, cuyo otorgamiento es lento, o a través de una cláusula de confidencialidad, lo que lo convertiría en un secreto industrial.

En la LIM, en su artículo 211 fracción IX, únicamente se contemplaba como delito "El usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o recibido con motivo del empleo, cargo o puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilícita". Surge la necesidad de detallar sus características limitantes a efecto de poderle dar una eficaz protección.

La LEFOPPI, define al secreto industrial "como toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le significa obtener 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 y finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o presentación de servicios.

Respecto a la anterior definición, Mariano Sonf²³ señala la definición no es clara y pretende incluir a los secretos comerciales, los cuales indica, no tiene aplicación industrial.

Por otro lado, señala el artículo 82 de la LEFOPPI, que no se considera secreto industrial a la información que sea del dominio público, y la que resulte evidente para un técnico en la materia, ni la información que deba ser revelada por disposición de ley o mandamiento judicial. No obstante lo anterior, no se considera del dominio público la información que deba ser revelada por el dueño de un secreto industrial a una autoridad, con el objeto de tener licencias, permisos, autorizaciones o registro.

²³ Sonf, Mariano, Aspectos sobresalientes de la nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Revista El Foro, Organó de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número 1, México 1992, página 378.

deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, diseños ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Otros importantes puntos que la LEFOPPI establece en relación con los secretos industriales, es el consistente en que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitir o autorizar su uso a terceros, quedando obligando el usuario a no revelar la información recibida.

A efecto de proteger los conocimientos que se transmitan mediante convenios o contratos se debe establecer en ellos las llamadas "cláusulas de confidencialidad" a efecto de proteger los secretos industriales que se contemplen en dichos contratos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que comprenden la confidencialidad, materia del secreto.

En correlación con estas disposiciones, la LEFOPPI califica como delito, en su artículo 223 fracción XXIII, el revelar a u tercero un secreto industrial siempre y cuando se haya prevenido a quien lo revela de la confidencialidad y que sea con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero con la finalidad de causar un perjuicio a la persona que sea titular del secreto.

Así mismo, se señala que toda aquella persona que por el desempeño de su profesión, empleo, cargo o puesto, tenga acceso a un secreto industrial, deberá abstenerse de revelarlo, siempre que se le haya prevenido sobre su confidencialidad, de lo contrario, será responsable de los daños y perjuicios que se ocasione por revelar dicho secreto.

Finalmente, se señala que aquella persona que contrate a un trabajador que esté laborando o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de dichos daños y perjuicios la persona que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

CAPÍTULO V

COMENTARIOS RESPECTO DE LAS MARCAS, DE LOS AVISOS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES.

A) Comentarios Relativos a las Marcas

Novedosamente, señala la LEFOPPI, que los industriales, comerciantes o prestadores de servicio podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que se presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la SECOFI (artículo 87 de la LEFOPPI). De lo anterior se desprende que sólo los industriales, comerciantes o prestadores de servicio podrán registrar marcas, a diferencia de la legislación anterior que no contenía limitación alguna en cuanto a quienes podían registrar marcas. Por otro lado, el registro que se obtiene ante la SECOFI es constitutivo de derechos, a diferencia del registro de derechos autorales, el cual sólo es declarativo.

Existen diferentes definiciones doctrinales de los que se debe entender por marca, de las cuales destacan las siguientes:

La del italiano Ezio Capizzano, quien afirma que las marcas se pueden definir como aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre las cuales se

fijan, de otros iguales o similares y por eso inconfundibles²⁴.

Mascareñas²⁵, afirma que la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas.

Justo Nava Negrete²⁶, señala que la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

David Rangel Medina²⁷, define como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes, y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de sus competidores.

Novedosamente la LEFOPPI, define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Uno de los aspectos más importantes de la marca, es el de distinguir productos o servicios de otros de su misma

²⁴ Citado por Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, México, Editorial Porrúa 1985, Página 144.

²⁵ Citado por Nava Negrete, Opus Cit, página 145.

²⁶ Opus cit, página 147.

²⁷ Opus Cit, página 48.

especie calidad y cantidad y su propósito es el de impedir la confusión de los productos, criterio que a sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia al señalar:

"Marcas, Características de la

La marca ha de ser un signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal que, que no se confunda con otra ya registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

Amparo en revisión 233/1971.- La Nueva Medalia, S.A.- Unanimidad de cuatro votos.- séptima época, Volumen 48, sexta parte pág. 41".

Amparo en revisión 2986/1971.- Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. - Unanimidad de votos. Séptima época, vol. 48, sexta parte, pág. 41.

El artículo 89 de la LEFOPPI señala que pueden constituir marca los siguientes signos:

1.- 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 clase o especie.

Igual disposición contenía la LIM en su artículo 90 fracción I.

Al respecto César Sepúlveda²⁷, señala que la denominación visible es poco afortunada y puede inducir al error, la verdad es que se trata de denominaciones que tengan representaciones gráficas, esto es, que estén escritas y que y por lo mismo no se admiten los sonidos y grabaciones fonéticas.

Así mismo, señala que por denominaciones debe entenderse todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias y mitológicas, de astros , de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. como ejemplo se pueden señalar El Venado, Pegaso, Júpiter, Indio, etc..

Así mismo, señala que existen las llamadas denominaciones de fantasía, arbitrarias, o caprichosas. Así se llaman por que no despiertan, por lo menos inmediatamente, la idea del objeto al que se aplican.

Cabe destacar, que siempre es conveniente contar con el registro nominativo de la marca en virtud de que, como lo previene la ley, la marca debe de usarse tal y como fue registrada, al igual que la LIM en su artículo 115, y sucede con frecuencia que la marca sufra variaciones su diseño con

²⁷ Opus cit, página 117.

el fin actualizar su imagen frente al público consumidor. Ello podría provocar que un tercero con interés de registrar una marca igual o confundible con la registrada, para los mismos o similares productos o servicios, al constatar la diferencia existente entre la forma en que la marca fue registrada y la forma en que se está utilizando, cuente con elementos suficientes para que se declare la caducidad del registro por no estar en uso la marca registrada.

2.- Las formas tridimensionales.

Novedosamente, la LEFOPPI incluye las llamadas marcas tridimensionales. Al respecto Mauricio Jalife²⁹ señala que es un elogiado avance, es un reconocimiento de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción de estos frente al público consumidor o cualquier otra forma - no necesariamente tiene que ser envase- como por ejemplo es el caballito de mar utilizado por las fondas HIPOCAMPO, por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten características de originalidad. Otro ejemplo puede ser los envases de los perfumes que por sus características pueden ser distintivos y tutelados por una marca tridimensional.

²⁹ Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992.

3.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidas en el artículo siguiente.

Igual disposición contenía la LIM en su artículo 90 Fracción II.

4.- El nombre propio de una persona física siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

Novedosamente la LEFOPPI señala que el nombre propio de una persona física pueda ser registrado como marca, sin embargo en la LIM no existía impedimento para que los nombres propios de las personas fueran registrados como marca.

En el artículo 90 se contienen las marcas no registrables, y se enumeran casi literalmente las causas de no registrabilidad que contenía la LIM:

1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún y cuando sean visibles.

Esta fracción es novedosa, en virtud de que en la legislación anterior no se contemplaban las marcas

tridimensionales y se establece como requisito para su registro el que sean estáticas.

2.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

Al respecto Mauricio Jalife³⁰ señala que en este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica en favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de los competidores que tienen derecho a utilizar dichas denominaciones genéricas, como ejemplo señala el de la denominación genérica CLERICOT, el cual no es registrable por activarse la hipótesis de esta fracción.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 91 fracción II.

3.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho del uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la

³⁰ Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, México, 1992, página 34.

forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

Como ejemplo pueden señalarse un envase común y corriente sin ninguna característica de originalidad que los distinga de otros.

Igual disposición se encontraba en la LIM en su artículo 91 fracción III.

4.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o de la época de producción.

Al respecto Mauricio Jalife³¹ señala que lo anterior obedece al hecho de que los comerciantes usualmente intentan, al elegir una marca para sus productos, que ésta sea fácilmente recordable por el consumidor y que, al mismo tiempo, califique positivamente al mismo. Como ejemplos señala "Ricopan", "Nutrijugo", "Practilibro".

Por otro lado, señala que la razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es el de que la marca no repercuta en una ventaja

³¹ Opus Cit, página 35.

injustificada en favor de un comerciante, frente a sus competidores.

Así mismo, señala que analizando la norma que la LEFOPPI establece para determinar la descriptividad de las marcas propuestas para registro, se concluye que es un parámetro más flexible que el de la abrogada LIM, en su artículo 91 fracción IV, ya que en dicha legislación permitía la descomposición de las marcas para su análisis, siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes o fracciones presentaba rasgos de connotación distintiva.

Al respecto Mariano Sonf³², señala que la nueva ley modifica a la LIM, respecto de la no registrabilidad de las letras números o colores aislados. Sobre este particular, se permitirá el registro de tales elementos, siempre que vayan acompañados de otros signos, diseños o denominaciones. Igualmente se permitirá el registro de las expresiones escritas de los números, por ejemplo " UNO".

Considero adecuada la modificación, puesto que, los colores y números no deben de ser presentados aisladamente, sino con otros signos que los hacen inconfundibles.

³² Sonf, Mariano, Aspectos sobresalientes de la nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número I, México 1992, página 379.

Al respecto, Justo Nava Negrete³⁹ señala que no sólo comprende las lenguas vivas extranjeras, sino incluso los de lenguas muertas; lo que a juicio del citado autor constituiría una interpretación meramente literal.

En la anterior Ley de Invencciones y Marcas se contenía igual disposición en sus artículos 91 fracciones V y XX.

7.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

Igual disposición se encontraba en la LIM en su artículo 91 fracción VII, la cual es acorde con el artículo 6 ter de la Convención de París.

8.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

³⁹ Opus Cit, página 504.

Respecto a los signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, Justo Nava Negrete³⁴, señala que estamos en presencia de las denominadas marcas de control, que sirven para comprobar oficialmente y de modo visible, que el objeto responde a los requisitos establecidos en interés general.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 91, fracción VIII y IX.

9.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

La razón es que éstos no pueden estar en el comercio, ni pueden ser apropiados por particulares, pues sería en perjuicio de sus demás competidores.

Igual prohibición contenía la LIM en su artículo 91 fracción X.

10.- Las de denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios

³⁴ Opus Cit, página 542.

y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

La anterior limitación no es absoluta, en virtud de que si la marca nada tiene que ver con la procedencia de los productos o servicios que se pretenden amparar, no existiría confusión o error en cuanto a la procedencia de los mismos.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 91, fracción XIV y XV, con la salvedad de que en la anterior legislación se podían registrar los mapas si correspondían al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios, siempre que estuviesen registrados en aquellos países.

11.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de los lugares de propiedad particular cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

La anterior limitación es lógica en virtud de que si alguna persona intentara registrar como marca "Chinconcuac" para sweaters, lo que sería un perjuicio para los demás fabricantes de sweaters.

12.- Los nombres seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción.

Al respecto Cesar Sepúlveda³⁵, señala que se funda esta prohibición en el principio general de que el derecho de usar una marca ha de ser compatible con el derecho de los demás. El nombre, el seudónimo y la firma son bienes propios, privativos, del que no puede disponer un tercero en ningún caso, sin el permiso requerido.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 91, fracción XI.

13.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo el consentimiento de su autor, cuando conforme a las leyes de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

Esta prohibición tiene estrecha relación con la Ley Federal de Derechos de Autor, y como señala César Sepúlveda³⁶, responde a una necesidad de proteger de la

³⁵ Opus Cit, página 126.

³⁶ Opus Cit, página 126 in fine.

piratería los derechos intelectuales. En una época en México ha habido apropiación de personajes simbólicos o de obras artísticas bien conocidas y por eso se ha introducido este precepto en la ley. Igual precepto contemplaba la LIM en su artículo 91, fracción XII.

14.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre su naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Al respecto Mauricio Jalife³⁷, señala que de todas las hipótesis que contiene la LEFOPPI en relación a las marcas que no son registrables, esta es la que considera con mayor amplitud, ya que reserva a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, una amplia discrecionalidad para determinar cuando una marca puede engañar al público. Como ejemplo señala la marca REPOSADO para vinos, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico objetaría el registro por considerar que se trata de un término descriptivo, pero, adicionalmente, la Autoridad establecería que como fundamento en la objeción, el hecho de que en caso de tratarse de vino que no fuese reposado, se estaría induciendo al error o al engaño al consumidor.

³⁷ Opus Cit, página 38.

Igual precepto se contenía en la LIM, en su artículo 91 fracción XVI.

15.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Esta prohibición, recoge el espíritu del art. 6 bis del Convenio de París, es saludable en términos generales pues permitirá reprimir la piratería. El único inconveniente es que deja a criterio de la Secretaría la estimación de la notoriedad y extiende la registrabilidad a cualquier producto o servicio. En la LIM a partir de las reformas de 1987 se contempló la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas, prohibición que se aplicaba únicamente cuando sean semejantes a los productos y servicios que protege la marca notoriamente conocida (91 fracción XIX de la LIM).

16.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos productos o servicios. Sin embargo, podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Al respecto Justo Nava Negrete³⁹, señala que se han vertido reglas que tienen un carácter estrictamente objetivo y que son de aceptación unánime en relación con la confundibilidad de marcas; de ahí que pueda establecerse que la semejanza entre dos marcas, puedan ser de varios tipos:

- a) Fonética, cuando las palabras vienen a pronunciarse de modo similar.
- b) Gráfica, cuando las palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben de modo análogo.
- c) Conceptual (considero que debió llamar ideológico), cuando siendo palabras fonética y gráficamente diversas, expresan un mismo concepto.

Cabe destacar, que para determinar si existe confusión entre marcas debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión en el público consumidor, pues el público consumidor nunca hace un análisis escrupuloso de las marcas de los productos que adquiere.

³⁹ Opus Cit, página 179.

En la legislación anterior se contenía igual precepto, artículo 91 fracción XXII, con la novedad que la LEFOPPI contempla la posibilidad de que se obtenga el registro de una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a los productos o servicios similares. Esto es para el caso de que la marca se registro para pantalones, posteriormente, y con base en la parte final de ésta fracción, podrá solicitarse para camisetas que es un producto similar.

17.- Una marca que sea idéntica o semejante a un en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la prestación de servicios que pretenda amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Considero adecuada la anterior limitación, la cual se encontraba en la LIM en su artículo 91 fracción XXIII, aunque la actual goza de una mejor redacción, puesto que la actual ley permite que el usuario del nombre comercial pueda

solicitar el registro de la marca, siempre que no exista otro nombre comercial idéntico que se encuentre publicado.

Novedosamente la LEFOPPI, en su artículo 91, señala que una marca previamente establecida no podrá utilizarse como denominación o razón social, de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada, cuando no exista permiso manifestado por escrito, del titular de la marca o de su licenciatarario.

Considero adecuada la prohibición anterior, en virtud de que muchos comerciantes constituyan personas morales con el nombre de algunas marcas famosas que nada tenían que ver con los titulares de la marca y con ello se creaba una confusión entre el público consumidor. Como ejemplo podemos mencionar PIERRE CARDIN S.A. y cuyo objeto es la elaboración y comercialización de prendas de vestir, que no tenga nada que ver con la marca registrada.

Por otro lado, el registro de una marca no producirá efecto contra el tercero que de buena fe explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre que el tercero hubiere empezado a utilizar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta.

De lo anterior, se desprende que la protección a las marcas se obtiene únicamente mediante el registro de la misma, sin embargo la utilización ininterrumpida de la misma también crea derechos, siempre que no se encuentre anteriormente registrada.

El tercero tiene derecho a solicitar el registro de la marca utilizada con anterioridad, dentro del año siguiente a la publicación del registro de la marca registrada, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste. De ahí se desprende que el tercero que utilizó la marca con anterioridad tiene un plazo de un año, contado a partir de la publicación del registro de la marca, para intentar la nulidad del registro de la marca (92 fracción I de la LEFOPPI y 93 primer párrafo de la LIM).

Novedosamente la LEFOPPI contempla las llamadas "importaciones paralelas", y al respecto Mauricio Jalife³⁹ opina, que a diferencia de lo que contemplaba la ley anterior, la actual LEFOPPI, establece que el registro de una marca obtenido en México, no produce efectos en contra de quien comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplique la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el

³⁹ Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992.

comercio por el titular de la marca registrada o por cualquier persona que se le haya concedido licencia.

Continúa señalando, que se establece que el registro de una marca obtenido en nuestro país no podrá oponerse a la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, sin que la realización de las actividades antes descritas pueda constituir infracción o delito.

Señala, que esta nueva modalidad de la ley, plantea una orientación para solucionar el gravísimo conflicto internacional relacionado al fenómeno de las importaciones paralelas. Desafortunadamente, la medida no parece adecuadamente orientada, e incluso se prevén algunas consecuencias riesgosas derivadas de la ambigüedad propia de la redacción.

Efectivamente, continúa señalando, resulta preocupante el punto relativo a la "introducción lícita" de los productos al comercio, ya que si dicha licitud será justificada por el simple hecho de que el producto se adquiriera en un país directamente del titular de la marca, la fórmula podrá ser recurrida como justificación de acciones de competencia desleal.

Posteriormente la ley señala, en los artículos 93 y 94, que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca la ley, la clasificación vigente es la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios de la OMPI, aún cuando México no adoptó el arreglo de Niza, y en caso de duda será resuelta por la Secretaría. Una vez obtenido el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, para lo cual será necesario un nuevo registro, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Iguales disposiciones contemplaba la LIM en sus artículos 94 y 95.

En cuanto a la duración de las marcas es novedoso y aplaudible el aumento, en cuanto a la vigencia de las mismas, pasando de 5 años que contemplaba la LIM a 10 años que señala la ley en vigor, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, hasta que se satisfagan los errores en la solicitud, con lo que se reducen los riesgos de que, por falta de renovación tan frecuente, el particular pierda los derechos sobre la marca. (artículo 112 LIM y 95 de la LEFOPPI).

B) Comentarios Relativos a las Marcas Colectivas.

En forma novedosa, la LEFOPPI reconoce expresamente las marcas colectivas y señala que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

Continúa señalando la LEFOPPI, en su artículo 97, que con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar la lista de asociados y la regla para el uso de la marca. Una vez obtenido el registro de la marca colectiva, la asociación deberá informar a la Secretaria de cualquier cambio que produzca la lista de asociados. Sin embargo, en la LEFOPPI no se establecen sanciones para el caso de no actualizar la lista de asociados.

La marca colectiva será de uso exclusivo de sus asociados, por lo que no se puede transmitir a terceros que no pertenezcan a la asociación. En caso de que no exista disposición expresa, se aplicará subsidiariamente lo establecido para las marcas en general.

Considero muy acertada la inclusión de las marcas colectivas, en virtud de que se van a beneficiar enormemente las asociaciones de nuestro país, que existen en gran variedad, para que así se puedan distinguir los productos o

servicios de sus agremiados de los que no pertenecen a la agrupación.

C) Comentarios Relativos a los Avisos Comerciales.

César Sepúlveda⁴⁰, señala que el aviso comercial sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela.

La ley define a los avisos comerciales como 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. El ejemplo clásico lo constituyen los "slogans". El uso exclusivo del aviso comercial se obtiene mediante registro que conceda la SECOFI.

La legislación anterior, en su artículo 174, se definía lo que se debía entender por aviso comercial, la cual es parecida a la actual, con la salvedad que la nueva definición es mas clara y sencilla que la anterior.

⁴⁰ Opus Cit, pagina 183 in fine.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse claramente en la solicitud de registro; y si tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, se considerará comprendido en una clase especial complementaria a la clasificación que establezca el reglamento de esta ley. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún y cuando se encuentren relacionados con la negociación (artículos 101 y 102 LEFOPPI y 177 y 178 LIM). Por lo que se puede concluir que, por un lado se obtiene la protección del aviso comercial para productos y separadamente el de la negociación.

La única novedad en materia de avisos comerciales, la constituye la vigencia de los mismos, la cual es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y se podrá renovar por periodos de la misma duración indefinidamente. En la LIM se le otorgaba una protección de 10 años, y una vez cumplido el término caía del dominio público.

Por otro lado, es necesario mencionar que ni en el capítulo de sanciones administrativas ni en el correspondiente a delitos, se prevee el castigo para quienes sin consentimiento del titular del registro del aviso

comercial, lo utilice como anuncio de los signos distintivos de su empresa⁴¹

D) Comentarios Relativos a los Nombres Comerciales.

El nombre comercial se encuentra protegido jurídicamente en virtud de que juega un papel importantísimo en el comercio. El nombre comercial es un elemento de la negociación mercantil, al igual que las patentes y las marcas, que permite distinguir o identificar una negociación mercantil de las demás que se encuentran en el mercado.

Cesar Sepulveda⁴², señala que a través de la tutela del nombre comercial se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de sus productos, los precios, el sistema de ventas, y un sinnúmero de circunstancias que caracterizan al negocio.

Considero que el nombre comercial es la forma de que la clientela (elemento imopotantísimo de la negociación) individualiza o identifica a una negociación de las demás de su mismo genero.

⁴¹ Rangel, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre la Protección de la Propiedad Industrial en México, Revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número 1, México 1992, página 302.

⁴² Opus Cit, página 176.

La LEFOPPI señala, en su artículo 105, que 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. De lo anterior se desprende que el derecho a la exclusividad del nombre comercial nace con la utilización del mismo, y no como en las marcas en donde el derecho a la utilización en exclusiva nace con el registro de la misma.

Por otro lado, el nombre comercial debe de caracterizarse por ser distintivo de la empresa o establecimiento, y no encontrarse en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 90 de la LEFOPPI (lo que no puede constituir marca).

Novedosamente, se determina que la protección del nombre comercial abarcará la zona geográfica de clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la república si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, en la legislación anterior se limitaba únicamente a la zona geográfica efectiva de la clientela sin tomar en cuenta la difusión masiva de la negociación. El problema que se presenta, es establecer algún criterio para determinar " la zona geográfica de clientela efectiva". Creo que el criterio más acertado deberá atender al principio de la

difusión masiva y constante a nivel nacional, y por otro lado al domicilio de la clientela del establecimiento.

Así mismo, se establece que quien se encuentre utilizando un nombre comercial podrá solicitar a la SECOFI, por escrito y acreditando el uso efectivo del nombre comercial, la publicación del mismo en la Gaceta, publicación que únicamente sirve para establecer una presunción de buena fe en la adopción y uso de el nombre comercial. La publicación a la que hacemos referencia, no impide que un tercero con mejor derecho, que haya empezado a utilizar el nombre comercial con anterioridad al de la publicación, solicite a la autoridad la cancelación de la publicación del mismo, fundándose en un mejor derecho por una utilización anterior.

Considero, desde un particular punto de vista, que se debió optar por el sistema de registro del nombre comercial, para dar una mayor seguridad jurídica y eliminar la ambigüedad e incertidumbre que provoca la publicación del nombre en la Gaceta.

Al igual que en las marcas y antes de la publicación, se efectuará un "examen de fondo" para determinar si existe algún nombre comercial idéntico o parecido en grado de confusión aplicado al mismo giro o a una marca de servicio.

La publicación del nombre comercial tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de igual duración. En la LIM la vigencia de la publicación del nombre comercial tenía una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El nombre comercial se transmite junto con la negociación mercantil, salvo pacto en contrario, lo cual resulta lógico, pues el nombre comercial se encuentra asociado a la negociación a efecto de que la clientela lo pueda identificar.

Se deja de contemplar como causa de terminación del nombre comercial, cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa haya cerrado o desaparecido (artículo 186 LIM), por lo que ahora le serán aplicables las causas de caducidad que rige para las marcas (ver artículo 130 LEFOPPI respecto a la caducidad).

E) Comentarios Relativos al Registro de Marcas.

Nuestra ley, señala que para obtener el registro de una marca se presentará una solicitud por escrito, a la que deberá acompañarse el comprobante del pago de derechos respecto de la solicitud que al efecto señale la Ley Federal

de Derechos, ante la SECOFI proporcionando los siguientes datos:

- 1.- Nombre y nacionalidad del solicitante.
- 2.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, o mixto y, en su caso, si es tridimensional.
- 3.- La fecha del primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado.

Al respecto Mauricio Jalife⁴³, señala que la manifestación de la fecha del primer uso de la marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad que consiste en "obtener el registro con base en declaraciones falsas o imprecisas", lo que posteriormente puede repercutir en la en la pérdida del registro.

Continúa señalando, que en ese sentido debe observarse una forma por demás acuciosa, que el dato relativo a la fecha del primer uso de la marca sea preciso y comprobable en forma fehaciente, ya que una vez realizada la manifestación correspondiente, ese dato no podrá ser modificado.

⁴³Opus Cit, página 20.

4.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

De acuerdo con el artículo 79 del reglamento de la LIM, el cual sigue en vigor de acuerdo al artículo cuarto transitorio de la LEFOPPI, la clasificación de los productos o servicios se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la OMPI, y dicha clasificación es la del Arreglo de Niza.

Resulta muy usual solicitar la protección para la clase completa pues por lo regular cada una de las clases incluyen productos similares, que implicaría un grave riesgo dejarlos sin protección.

Asimismo, es recomendable se proteja la marca en la clase o clases en donde se encuentren productos que posteriormente se vayan a distinguir con la misma marca, pues una vez obtenido el registro de la marca no es posible ampliarlo a otros productos que no se solicitaron con anterioridad, por lo que se deberá tramitar un nuevo registro.

5.- Los demás que prevenga el reglamento.

Las disposiciones reglamentarias conducentes se encuentran en el artículo 74 y siguientes del reglamento de la LIM.

Iguales requisitos contemplaba la LIM en sus artículos 100 y 101.

A la solicitud del registro de la marca se deberán acompañar los ejemplares de la misma, en los cuales no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan inducir al error al público consumidor, lo cual considero muy acertado, pues dentro de la etiqueta se pueden encontrar palabras que, sin que constituyan la marca o puedan constituir alguna, puedan inducir al error, por ejemplo en cuanto al origen del producto, sus características, etc.. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir marca, es decir que si se solicita una marca de diseño dentro de la misma no se pueden encontrar palabras que puedan constituir marca, pues se deberá solicitar el registro nominativo de la misma. En la LIM se encontraba igual limitante en su artículo 102.

La actual ley novedosamente señala que, cuando la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberá presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos. Lo

anterior lo considero muy acertado, puesto que al existir tales reglas se pueden evitar conflictos futuros entre los diferentes titulares de la marca.

Nuestra legislación contempla el llamado derecho de prioridad, al señalar que cuando se solicite un registro de una marca dentro de los plazos que determinan los Tratados Internacionales (según la Convención de París⁴⁴ es de 6 meses), o en su defecto dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, además señala que podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación en el que lo fue primero. A efecto de reconocer la prioridad a que se hace referencia se deben de satisfacer ciertos requisitos:

- 1.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país. Esto es, para determinar si la solicitud de prioridad se está ejercitando en tiempo o no.
- 2.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados de la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen. Si se pretende proteger otros diferentes productos a los que ampara el registro obtenido en un país

⁴⁴ Artículo 4 C (1) de la citada Convención.

extranjero, se deberá solicitar un nuevo registro sobre éstos.

3.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, ésta ley y su reglamento. El reglamento de la LIM señala como requisitos, en su artículo 81, que se presente dentro de los tres meses siguientes de haberse solicitado el registro de la marca en México, copia certificada por el Estado extranjero en que se solicito el registro y demostrar posteriormente que fue otorgado en ese país, en caso de no hacerlo así se tendrá por perdido el derecho de prioridad.

4.- Que exista reciprocidad con el país de origen.

Iguales disposiciones se encontraban en la LIM en sus artículos 113 y 114.

Una vez que es recibida la solicitud se procede a efectuar lo que la ley llama un "examen de forma o administrativo", a efecto de verificar si la solicitud cumple con todos los requisitos que establece la ley y el reglamento, antes de pasar al examen de fondo o de novedad. En la LIM se encontraba regulado en el artículo 103.

Si el resultado de los exámenes fuere en el sentido de que no se cumplen con los requisitos legales, se requerirá por escrito al solicitante para que en un plazo de dos

meses, subsane los errores u omisiones existentes, y en caso de no hacerlo se considerará abandonada la solicitud. Considero acertado y prudente el plazo que se establece en la nueva ley en virtud de que la LIM, en su artículo 104, otorgaba un plazo hasta de dos meses a juicio de la SECOFI, por lo que era discrecional de la autoridad establecer el plazo, que podría llegar a ser menor de dos meses, lo que podría perjudicar al solicitante.

Por otro lado, la LEFOPPI señala, que se considera como fecha de presentación la fecha en que se presenta la solicitud, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos legales (pago de derechos y que se cumpla lo requerido por las fracciones I, II y IV del artículo 113 de la LEFOPPI) o, el día en que se cumpla el requerimiento hecho por la Secretaria. Lo anterior reviste vital importancia, puesto que, desde la fecha de presentación de la solicitud se bloquean las demás solicitudes iguales o semejantes a la solicitada.

La anterior legislación, artículo 104 in fine, otorgaba mayor protección a los solicitantes, puesto que, se tenía como fecha de presentación la fecha en que se realizó la solicitud, aún y cuando se previniera al solicitante, y siempre que este cumpliera con lo solicitado, y no como la actual que se tiene como fecha de presentación hasta que se

cumple con los requisitos legales. Considero más adecuado el criterio adoptado por la LIM.

Una vez cumplidos todos los requisitos del examen de forma o administrativo, se procede al "examen de novedad o fondo", con el fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la ley (principalmente que no se incurra en las prohibiciones del artículo 90). En caso de que exista algún impedimento para el registro de la marca, la SECOFI comunicará por escrito al solicitante cualquier impedimento que exista para el registro de su marca, otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que el solicitante no conteste se considerará abandonada la solicitud, en caso de que si conteste se continuará con el trámite. Considero acertada la nueva redacción de éste artículo, puesto que la LIM, artículo 106 otorgaba un plazo no menor de quince y no mayor a 45 días, para que el solicitante manifestara lo que a su derecho conviniera.

Al contestar el solicitante puede limitar los productos o servicios que se pretenden amparar a fin de que no exista confusión con otras marcas ya existentes o simplemente manifestar que no existe impedimento alguno haciendo un razonamiento lógico que sea eficaz para superar el impedimento señalado.

En caso de que el impedimento se refiera a la existencia de alguna anterioridad⁴³ de marca idéntica o semejante, sobre la que exista procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, la Secretaría suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. Igual ordenamiento se encontraba en la LIM en el artículo 108.

Por otro lado, si el solicitante al contestar modifica o substituye la marca, esta se sujetará a un nuevo trámite, como si se tratara de una nueva solicitud y se deberán cumplir los requisitos de los artículos 113 y 114 de la actual ley. Igual precepto se contenía en la LIM en su artículo 107 segundo párrafo.

Una vez concluidos los trámites y satisfechos los requisitos, se deberá hacer el pago de derechos causados por el registro de la marca y la expedición del título, para lo cual la LEFOPPI concede un plazo de 2 meses y en caso de no hacerlo se tiene por abandonada la solicitud. La LIM señalaba, en su artículo 109, un plazo discrecional, que debía ser fijado por la Secretaría, y no podía ser menor a 8 días.

Para el caso de que se niegue el registro, resolución que debe notificarse al solicitante, y este tendrá 15

⁴³ La palabra anterioridad debe entenderse como precedente o antecedente.

días para interponer el juicio de amparo, puesto que nuestra actual ley, al igual que la LIM, no contempla ningún tipo de recurso administrativo en caso de que se niegue el registro de la marca.

Considero que en la LEFFOPI se debió establecer algún recurso para impugnar la negativa al registro de una marca, puesto que la autoridad puede incurrir en errores al dictar una resolución, y si existiera algún recurso, no tendríamos que recurrir directamente al amparo, lo que sería menos tardado, y por otro lado, la autoridad federal que conoce del juicio de amparo, regularmente, no tiene los conocimientos suficientes en materia de propiedad industrial.

En caso de que la SECOFI otorgue el registro de la marca, expedirá un título como constancia de su registro, el cual se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y contendrá:

- 1.- Número de registro de la marca. (igual LIM artículo 111).
- 2.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y, en su caso, si es tridimensional (en la anterior ley se exigía se anexará un ejemplar de la descripción y reserva).
- 3.- Productos o servicios a los que se aplicará la marca. (es novedoso y lo considero acertado pues se va a determinar

a que productos se va a aplicar productos que se pretenden amparar).

4.- Nombre y domicilio del titular (LIM en su artículo 111, sólo exigía el nombre más no el domicilio).

5.- Ubicación del establecimiento, en su caso (LIM artículo 111, se exigía que fuera el principal establecimiento).

6.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso en su caso; y de expedición (En la LIM sólo se contemplaba la fecha de expedición del título y las adiciones novedosas son con el objeto de hacer más claro y completo el título del registro).

7.- Su vigencia. La cual es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Una vez concedido el registro de la marca, la misma se debe de utilizar "Tal y como fue registrada" o, novedosamente señala la LEFOPPI, con las modificaciones que no alteren su sus características esenciales. La LIM, en su artículo 115, era más rigorista en este sentido, al señalar, que el uso de la marca en forma distinta a como fue registrada tenía como consecuencia la extinción del registro. Considero aplaudible la modificación en el sentido de que en la actualidad se puede variar la marca siempre que no se alteren sus características esenciales (cuya apreciación es muy subjetiva), lo que permitirá actualizar las marcas en cuanto a su diseño, por ejemplo.

En la LEFOPPI, en su artículo 129 se conservan las causas por las que la SECOFI, podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

- 1.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.
- 2.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios.
- 3.- El uso de marcas impida o entorpezca, en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

El objeto de la medida, es el de proteger a la clase consumidora de las especulaciones que pueda sufrir el mercado en diferentes productos o servicios. Mauricio Jalife⁴⁶, señala que bajo la Presidencia de Miguel Alemán, específicamente en los años 1949 y 1952, fueron promulgados tres decretos por los que se declaró obligatorio el uso de las marcas en artículos de viaje, cinturones y otros artículos fabricados en piel, así como en los artículos de plata y alpaca, prendas de vestir y medias de Nylon.

⁴⁶Opus Cit, página 7.

La declaratoria de uso obligatorio de marca se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

En La LIM, en su artículo 125, se contemplaba el uso obligatorio de marca, sin embargo se exigía, para la declaración de uso obligatorio de marcas, que existieran razones de interés público que justificaran su aplicación, a diferencia de que la actual ley no lo contempla así.

Se señala, novedosamente, como causa de caducidad del registro de la marca, el no uso de la misma dentro de tres años consecutivos, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría, lo cual se realizará a solicitud de un tercero, debiendo probar que la marca no fue utilizada dentro de un periodo de tres años ininterrumpidos.

Considero muy acertada esta nueva causal de caducidad del registro, pues lo que se pretende es evitar la especulación con las marcas, es decir, que las marcas que no se utilizan caduquen para que puedan utilizarlas otros comerciantes.

En la LIM, en su artículo 117, se establecía como causa de caducidad del registro el no demostrar el uso efectivo de la misma dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se concedió el mismo. Lo que resultaba una medida más agresiva en contra de las marcas ociosas, pero traía consigo

una molestia para el titular de la marca, puesto que debía demostrar su utilización constante para que ésta no caducará.

La LEFOPPI conserva la posibilidad de ostentar la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg.", las siglas "M.R." o, novedosamente, la letra "R" dentro de un círculo, en el caso de que la marca se encuentre registrada.

Al respecto Mauricio Jalife⁴⁷, señala que, la nueva ley adopta como forma adicional de indicación de que se trata de una marca registrada, el símbolo "R" que a nivel mundial se esta utilizando y mismo que muchas empresas están utilizando.

Por otro lado, se elimina la sanción contemplada por la LIM, en su artículo 119, consistente en la pérdida de las acciones civiles y penales, en caso de no incluir la indicación de que la marca se encontraba registrada, al emplear la misma.

Considero desafortunada la mencionada eliminación, puesto que, la mención de que la marca se encuentra registrada, previene que se tiene un derecho para el uso

⁴⁷ Jalife Daher, Mauricio, Las Ventajas Competitivas de las Patentes, Marcas y Derechos de Autor, Centro Para el Estudio y la Difusión de la Propiedad Intelectual A.C. Conferencia de Noviembre de 1992.

exclusivo de la misma y nadie mas la puede utilizar, y en caso contrario, que no se contenga tal indicación, se puede presumir que la marca no esta registrada por lo que no existe un derecho exclusivo sobre ella y otras personas la podrían utilizar sin problema alguno.

La LEFOPPI continua contemplando las llamadas marcas vinculadas, al igual que en la LIM⁴⁸, lo cual es potestativo y no obligatorio.

Respecto a lo anterior, la LEFOPPI señala en su artículo 132, que cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, esté destinada a aplicarse a artículos fabricados o producidos en el territorio nacional, podrá utilizarse vinculadamente una marca originalmente registrada en México. Los titulares deberán de dar aviso a la Secretaría.

Considero muy acertada la nueva la no obligatoriedad de la vinculación de las marcas, en virtud de que la obligatoriedad al uso de la marca vinculada que contenía en un principio la LIM nunca entró en vigor, según decretos que prorrogaron indefinidamente su aplicación. Por otro lado, ha quedado superado el fundamento filosófico que justificaba la obligatoriedad de la vinculación de las marcas, que señalaba

⁴⁸ De acuerdo a las modificaciones en la LIM, desde 1987 la vinculación de las marcas se convirtió en potestativo.

que el uso de marcas extranjeras conlleva a un sistema de dependencia, y trae consigo un esquema de colonialismo, que tiene un impacto negativo en el proceso de desarrollo del país.

Respecto a la renovación del registro de la marca, la LEFOPPI, al igual que la LIM en su artículo 139, señala que éste se debe de solicitar dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, sin embargo se establece un periodo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la marca para renovarla. Vencido el plazo antes señalado sin que se presente la renovación del registro de la marca, caducará su registro.

Novedosamente la LEFOPPI señala, que para la renovación del registro de la marca el interesado deberá presentarla por escrito, previo pago de derechos, y únicamente manifestando bajo protesta de decir verdad su uso, en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor de tres años, a que se refiere el artículo 130 de la actual ley.

La LIM señalaba, en su artículo 140, que la renovación del registro de la marca sólo procedía si el interesado comprobaba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo, por lo que el solicitante debía comprobar el uso efectivo de la marca en el momento de la renovación, independientemente

de tener que demostrar su utilización dentro de los tres años siguientes a la obtención del registro.

Considero acertada la reforma, puesto que se deja en manos de un tercero, con interés en obtener la caducidad, el demostrar que la marca no se ha utilizado y se agiliza el trámite para la renovación de las mismas.

Para efectos de la renovación de la marca, en caso de que la misma se encuentra registrada en dos o más clases, se señala que el uso de la misma por lo menos en una clase beneficia a los otros registros en clases distintas, es decir, que si una marca la tengo registrada en 10 diferentes clases, bastará con que demuestre la utilización en una de ellas para que beneficie a todos los registros, sin tener que demostrar la utilización en cada una de las clases. Igual precepto contenía la LIM en su artículo 140.

Por otro lado, se elimina la obligación de ostentar en forma clara y visible la leyenda "Hecho en México", para los productos fabricados en nuestro país, así como la contraseña, en el caso de los productos de exportación, de la cabeza del águila, a que se refería el artículo 121 de la LIM.

Considero que la LEFOPPI debió contemplar dicha obligación, únicamente para los productos de exportación, en

virtud de con ello se promueven nuestros productos en el exterior, dando mayor difusión a nuestro comercio.

David Rangel Medina⁴⁹, destaca la desaparición de algunas figuras como:

1.- La cancelación del registro de una marca cuando su titular especula con el precio o la calidad del producto o servicio amparado con la marca, dispuesta por el art. 150 de la LIM.

Considero adecuada la no incorporación de lo anterior en la LEFOPPI, pues en realidad le compete a otra ley como la Ley de Protección al Consumidor, o la Ley de Competencia Económica, pero no a la ley de Marcas.

2.-La facultad que se otorgaba a la SECOFI, por el artículo 116 de la LIM, para declarar que se amparen por una sola marca los productos o servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular.

3.- La causal de nulidad del registro de la marca cuando la etiqueta que la ostenta contiene indicaciones falsas.

F) Comentarios Relativos a las Licencias y la Transmisión de Derechos.

⁴⁹ Rangel, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre la Protección de la Propiedad Industrial en México, Revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número 1, México 1992, página 300.

Muy acertadamente la LEFOPPI engloba un sólo capítulo la reglamentación de las licencias (en la LIM llamado usuarios autorizados) y de la transmisión de derechos.

Comienza señalando, que el titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Se obliga a que la licencia se inscriba ante la SECOFI para que surta efectos frente a terceros (artículo 136 de la LEFOPPI).

En la legislación anterior, el precepto que habla de las licencias, término que considero más adecuado, es muy similar, con la salvedad de que se le llamaba "usuarios autorizados", y no señalaba ninguna sanción para el caso de que la licencia no se inscribiera en la Dirección de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Actualmente para inscribir la licencia, sólo se necesita presentar una solicitud ante la Secretaría, lo que resulta mas simplificado, pues anteriormente, se requería, adicionalmente, que se acompañará una constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, donde se acreditara que la marca en relación con la cual se solicitaba la inscripción de usuario, se encontraba

comprendida en un acto, convenio o contrato inscrito en dicho registro (artículo 135 de la LIM).

Por otro lado, se contemplan novedosamente, como causas de cancelación de la inscripción de una licencia, las siguientes hipótesis:

1.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido licencia. Considero que se encuentra por demás, pues así debería proceder aunque no lo mencionara la ley.

2.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca.

Resulta lógico, pues al desaparecer la marca debe de desaparecer el registro (lo accesorio corre la suerte de lo principal).

3.- Por orden judicial.

Al respecto, la LIM, en su artículo 138, contenía igual precepto, sólo que se incluía la hipótesis de que, si se cancelaba la inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, también se cancelaba la inscripción de usuario de marca. Esta causal de cancelación ya no esta en vigor, pues al entrar la nueva ley, desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, según lo previsto en el segundo transitorio de la LEFOPPI.

César Sepúlveda³⁰ muy acertadamente señala, que se debió establecer como causa de cancelación de la licencia "cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la autorizada, de tal manera que haya originado errores o confusiones en el público, o cuando se hayan proporcionado datos inexactos".

A continuación, señala la LEFOPPI, que los productos que se vendan o los que se presten por el usuario, deberán ser de la misma calidad de los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además de esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de la ley.

Este precepto tiende a la protección del público consumidor y al licenciante de la marca, sin embargo, no se establece ninguna sanción por incumplimiento, y será muy conveniente que el licenciante establezca en el contrato alguna pena convencional, o como causa de rescisión, para el caso de que no se cumpla con lo anterior. Por otro lado, la actual ley debió emplear la palabra licenciatario y no la de usuario, como lo se mencionaba en la LIM.

³⁰ Opus Cit, página 152.

Una de las ventajas que representa la inscripción de la licencia de marca en la Secretaría, es que el licenciatarario tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca como si se tratará del titular de la marca, lo que permite tomar acciones más rápidas y eficaces. Igual precepto se encontraba en la LIM en su artículo 136.

Otra ventaja derivada de la inscripción de la licencia, es de que el uso de la marca realizado por el licenciatarario, se considerará como si la realizara el titular de la marca, lo que representa una ventaja, pues si el titular de la marca no la explota, pero tiene concedida licencia, se evita la caducidad de la marca por no utilizarse en tres años. Igual precepto se contenía en la LIM en su artículo 136.

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

El contrato de franquicia ha tenido gran auge en los últimos años, es una forma exitosa de comercializar bienes y servicios, lo que ha motivado la que múltiples negocios se exploten a través de éste sistema.

Arce Gargollo⁵¹ señala, que los primeros antecedentes de la franquicia se encuentran en los años de 1850 o 60 cuando I.M. Singer & Company creó el primer embrión de éste contrato como medio para distribuir y vender máquinas de coser.

El contrato de franquicia es un contrato nominado, pero atípico, y al no existir regulación alguna, se deja a las partes en libertad para que pacten los términos y condiciones del contrato según convenga a sus intereses, respetando las reglas para el licenciamiento de un registro de marca.

Anteriormente, el Reglamento Sobre El Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en su artículo 23 definía lo que se debía de entender por acuerdo de franquicia, entendiéndose por tal, "aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos

⁵¹ Arce Gargollo, Francisco Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 1990, página 13.

técnicos o proporcione asistencia técnica con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del proveedor...".

Desafortunadamente, nuestra actual ley, fue omisa en señalar al nombre comercial como objeto de la franquicia, sin embargo no encuentro limitación alguna para que en el mismo contrato se transmita también el nombre comercial, de hecho así sucede.

Nuestra ley señala, que quien conceda una franquicia deberá de proporcionar, a quien se le pretende conceder la franquicia, la información respectiva sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento. Esto es muy acertado y con el fin de que aquella persona que vaya a adquirir una franquicia conozca las ventajas competitivas con que la misma cuenta, tales como volúmenes de ventas, utilidades, clientela etc., y así poder analizar comparativa y competitivamente la oportunidad.

Al igual que las licencias sobre el uso de marcas, la franquicia se inscribirá ante la SECOFI, por lo que el contrato requerirá ser por escrito, y no simplemente consensual.

Por otro lado, y respecto de las marcas, considero muy acertada la posibilidad que establece la LEFOPPI de que se puedan transmitir, además de el registro de marcas, la solicitud de registro de la marca aun y cuando sea una simple expectativa de derecho. En este caso, el cesionario quedará sujeto a la determinación de la SECOFI de conceder o no el registro de la marca.

La transmisión anteriormente señalada, se deberá realizar en los términos y formalidades que establezca la legislación común. Al respecto, César Sepúlveda³², señala que en este caso, debe de seguirse con las reglas las reglas requeridas para la compra venta de cosas muebles. En primer término, continúa señalando, debe de ser por escrito, debe de constar la fecha cierta de la transmisión, ha de suscribirse por el cedente y por el cesionario, los contratantes deben de ser capaces y, en su caso comprobarse las facultades de representación, si se actúa por mandatario.

Igualmente señala, que si se transfiere una marca registrada que posteriormente un tercero reivindica para sí por tener un mejor derecho, el cedente está obligado a prestar el saneamiento.

³² Opus Cit, pagina 154.

Anteriormente, la LIM en su artículo 141, señalaba que se únicamente se podían transmitir las marcas que ya tuvieran registro y no así, como en la actual ley, que permite la transmisión de las solicitudes de registro.

Novedosamente, señala la nueva ley, que cuando se dé la fusión de personas morales se entiende que habrá una transmisión de los derechos sobre las marcas registradas salvo estipulación en contrario.

Roberto Mantilla Molina⁵³, señala que la fusión es un caso especial de la disolución de la sociedad, mediante la cual una sociedad se extingue por una transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o que se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan.

La presunción establecida en la LEFOPPI, se encuentra por demás, pues cuando una empresa se fusiona su patrimonio, dentro del cual se encuentran los derechos de propiedad industrial, pasan a formar parte de otra preexistente o nueva, salvo pacto en contrario.

Posteriormente se señala, que cuando el titular de dos o más marcas ligadas, es decir, aquellas marcas que

⁵³ Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Vigésimosexta Edición, México, página 462.

pertenezcan a un mismo titular que sean idénticas y destinadas a amparar similares productos o servicios, considere que no exista confusión en el caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, podrá solicitar a la SECOFI que disuelva la liga impuesta para así poderla transmitir.

Igual disposición se encontraba en la LIM en su artículo 97.

Otra limitante respecto de la transmisión de marcas, es la contenida en el artículo 143 de la LEFOPPI, señalando que cuando una marca se encuentre ligada a otra han de enajenarse todas juntas, por lo que, si se pretende transmitir las en forma separada, primero se debe de disolver la liga, para que pueda válidamente transmitirse. Igual precepto se contenía en la LIM en su artículo 143.

Se sigue contemplando que, cuando se solicite el registro de la transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores no registradas, deberán comprobarse y registrarse también las interrumpidas, cubriendo por supuesto los derechos de cada transmisión, que al efecto señale la Ley Federal de Derechos (artículos 148 LEFOPPI y 144 LIM).

Previo a la inscripción del registro de una marca, la Secretaría procederá a examinar el expediente de la misma, y si se encuentra alguna causal de nulidad, la SECOFI podrá negar el registro de una transmisión de la marca y procederá, de oficio, la declaración de nulidad de la misma. Igual precepto se contenía en la LIM artículo 145.

Otro obstáculo, es la facultad que tiene la Secretaría para negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos por razones de interés público. La nueva ley lo señala, por demás, pues aunque no lo mencionará así debe de ser, que la resolución que niegue la inscripción deberá ser fundada y motivada.

Novedosamente se señala, que la que tampoco procederá la inscripción de la licencia, cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de la LEFOPPI, esto es con el fin de dar mayores elementos de apoyo legal a quienes contraten licencias o cesiones de marcas, para que sus contratos surtan efectos tomando como referencia fundamental las leyes mexicanas. Sin embargo se prevee la posibilidad de que las partes se sometan al arbitraje internacional en caso de conflicto. Por otro lado, considero que, aunque no lo mencionara la ley, la voluntad de las partes no puede excluir la fuerza de la ley ni su carácter de norma imperativa, por lo que las cláusulas serían nulas.

G) Comentarios Relativos a la Nulidad, Caducidad y Cancelación del Registro.

La nulidad del registro de una marca, se debe principalmente al incumplimiento de requisitos meramente formales, lo que trae como consecuencia que el titular de la marca debe de intentar nuevamente el registro de la marca.

La LEFOPPI, establece como causas de nulidad del registro de la marca, las siguientes:

1.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Novedosamente se incluye que, para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I al XV del art. 90. (donde se contiene lo que no es registrable como marca). El antecedente lo encontramos en la LIM artículo 147 fracción I.

César Sepúlveda⁴⁴, señala que esta fracción pone a cubierto los errores que se pudieran haber cometido, y así

⁴⁴ Opus cit, página 217.

se tiene una puerta de escape de los errores que se pudieran cometer.

2.- La Marca que 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 ininterrumpidamente la marca en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha del primer uso declarado por el que la registró.

Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 147 fracción segunda, y la razón de esta causal de nulidad, se funda en que quien utiliza una marca sin registrar tiene un derecho de preferencia, respecto de otros que la utilizaron con posterioridad, para obtener el registro de la misma, es decir, que el uso de la marca confiere derechos de preferencia en favor de quien lo hace primero.

3.- La marca que se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe registro en el extranjero, y el país tengas reciprocidad con México.

Igual disposición se contenía en la LIM, artículo 147 fracción III.

4.- El registro que se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, y novedosamente, se incluye que sean esenciales.

El antecedente lo encontramos en la LIM, artículo 142 fracción V, y se debe de considerar como un castigo para quien obtenga el registro de una marca de mala fe y en base a declaraciones falsas. El problema que se presenta, es el de determinar cuales son los requisitos esenciales para el registro de una marca, lo cual queda a cargo de la secretaría en forma discrecional.

5.- Que 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 productos iguales o similares.

Igual disposición de contenía en la LIM, artículo 147 fracción VI, y constituye un medio para corregir lo errores que se hubieran cometido al analizar la marca.

6.- 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 semejante 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.

Igual disposición se contenía en la LIM, artículo 147 fracción VI, y tiene como finalidad evitar el abuso de los representantes, usuarios, o distribuidores del titular de una marca, cuando éstos pretendieran registrar en su beneficio la marca que representan. Es acertada la conservación de esta causa de nulidad, que además, es acorde con los principios internacionales y la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial³⁵.

Las nulidades que acabamos de analizar, señala la ley, podrán ejercitarse (se debió emplear el término "deberán" en lugar de "pondrán") dentro de un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, excepto cuando la marca se haya otorgado en contravención a los requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro y en el caso de los agentes, representantes del titular de la marca extranjera, las cuales se podrán ejercitar en cualquier tiempo, y el caso de la marca que se haya venido usando con

³⁵ artículo 6 septies de la mencionada convención.

tiempo, y el caso de la marca que se haya venido usando con anterioridad y registro en el extranjero, la que se podrá ejercitar en el término de un año.

En la LIM, se contenían diversos plazos, que van de los seis meses a los tres años (artículo 147 LIM), los que eran más cortos. Los plazos actuales son más benéficos y otorgan mayor seguridad jurídica.

Como causas de caducidad de la marca, se establecen las siguientes:

1.- Cuando no se haya renovado el registro de la marca en los términos establecidos por la ley (dentro de los seis meses anteriores al vencimiento o de los seis meses posteriores a la vigencia del registro y una vez cubiertos los derechos correspondientes, artículos 133 y 134 de la LEFOPPI).

Igual causa de caducidad se contenía en la LIM, en su artículo 148.

2.- Cuando la marca se deje de usar por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría. Esta fracción es novedosa, sin embargo se encuentra por demás, toda vez que el artículo 133 de la LEFOPPI, ya la señalaba como causa de caducidad del registro.

Se sigue contemplando como causal de cancelación de una marca, la llamada "dilución de la marca", es decir, cuando la marca se convierte en un genérico que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique (Artículo 153 de la LEFOPPI). En la LIM, lo anterior se contemplaba como causal de "extinción", mas no de caducidad, lo que significa lo mismo.

Para el caso de que el titular de una marca solicite por escrito la cancelación de su registro, la Secretaría podrá requerir la ratificación de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento. Considero que en lugar de utilizar la palabra "podrá", que implica una discrecionalidad, se debió emplear la palabra "deberá", que implica una obligación de ratificar la solicitud. Lo anterior, toda vez que la cancelación del registro implica la pérdida de la marca, y la Secretaría debe de cerciorarse de que la persona que solicita la cancelación del registro es el auténtico titular.

Por otro lado, se deja de contemplar, como causal de cancelación del registro de una marca, cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o en la calidad del producto o productos amparados (artículo 150 LIM segundo

párrafo). Considero muy acertada la no inclusión de la anterior causal, pues la caducidad de los productos o la especulación de los mismos, puesto que no corresponde a una ley de propiedad industrial, sino quizá a la Ley Federal de Protección al Consumidor o a La Ley Federal de Competencia Económica.

Finalmente, se señala que la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca podrá hacerse administrativamente por la Secretaría de oficio, o a petición de parte, o de oficio o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, excepto cuando no se renueve el registro de la marca, para lo cual no requerirá declaración y caducará de pleno derecho, lo cual resulta novedoso en nuestra nueva ley.

CAPÍTULO VI

COMENTARIOS RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

A) Comentarios Relativos a la Denominación de Origen.

En éste apartado, se introducen algunos pequeños ajustes, sin embargo, se contienen los mismos principios de la derogada LIM.

Se comprende, novedosamente, dos capítulos, el referente a la protección de las denominaciones de origen y, el de la autorización para su uso. La LIM, sólo comprendía un capítulo, en donde se trataba a la protección de la denominación de origen, así como la autorización para su uso. Considero adecuada la división en dos capítulos por cuestión de orden.

César Sepúlveda³⁴, define a la denominación de origen "como aquellos nombres de lugar y de región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denoten una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de los elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos

³⁴ Opus Cit, página 159.

peculiares de manufactura, u otras, que dan reputación única al producto".

Así mismo, señala que la denominación de origen tiene sus antecedentes en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar protección a ciertas clase de mercaderías, especialmente vinos y productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o ingenio de los habitantes, el arte en particular, etc., comunicaba a esos productos elementos distintivos, que los hacía prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal, y para que el consumidor no fuera víctima de fraude.

Nuestra actual ley, novedosamente, define lo que se debe de entender por denominación de origen, y entendiendo por tal, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad y características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Me parece muy acertada la anterior definición, la cual fue tomada textualmente del artículo 2 del Arreglo de Lisboa

relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional³⁷.

Al igual que en la LIM en su artículo 152, la protección que la LEFOPPI concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la SECOFI. Se considerará uso ilegal de una denominación de origen aun y cuando se utilicen o acompañen indicaciones tales como género, tipo, manera, imitación, a otras similares que creen confusión en el público consumidor o impliquen una competencia desleal. La utilización ilegal de la denominación de origen, constituye, según el artículo 223 de la LEFOPPI, un delito, con penas que van de dos a seis años de prisión y multas que van de cien a diez mil días de salario mínimo.

Al igual que en la anterior legislación, la declaración de protección de una denominación de origen la puede hacer de oficio la Secretaría, o a petición de parte de quien demuestre tener interés jurídico, entendiéndose por tal:

- 1.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen(Igual LIM 153 Fracción I).
- 2.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o de productores (Igual LIM art. 153 Frac II).

³⁷ publicado en el Diario Oficial del 11 de julio de 1964.

3.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación(Igual LIM 153 Fracción III).

Considero que se debió incluir, dentro de las personas que tienen interés jurídico, no solo a las personas que pretenden obtener la protección de una denominación de origen, sino también a quien tenga el interés contrario. Sin embargo, nuestra legislación considera, aunque no expresamente, que el tercero tiene derecho a oponerse a la declaración de la denominación de origen, al contemplar el sistema de oposición.

Tampoco cambian los requisitos de la solicitud de la denominación de origen, contemplado en la LIM en su artículo 154, la cual debe de hacerse por escrito, a la que se acompañaran los comprobantes que funden la petición y se deberá expresar lo siguiente:

1.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. En caso de que se trate de persona moral deberá señalar adicionalmente su naturaleza y las actividades a las que se dedica.

2.- Interés jurídico del solicitante, los cuales se señalaron anteriormente.

3.- Señalamiento de la denominación de origen. La LIM lo llamaba nombre de la denominación de origen, en su artículo 154 fracción III.

4.- Una descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas establecidas por la secretaría a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, su procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento(Modos de empaque, embalaje o envasamiento son términos novedosos). El antecedente lo encontramos en el artículo 154 fracción IV de la abrogada LIM.

5.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas. Igual requisito se encontraba en la LIM, en su artículo 154 fracción V.

6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominaciones, producto y territorio. Igual requisito se contenía en la LIM en su artículo 154 fracción VI.

7.- Los demás que consideren necesarios o pertinentes el solicitante.

Al igual que en las patentes y en las marcas, la solicitud de la denominación de origen debe de pasar por un

examen de forma, es decir se examinan los datos aportados en la solicitud.

En caso de que la solicitud no es completa, no se satisfagan los requisitos legales, o resulten insuficientes para la comprensión, la Secretaría requerirá al solicitante para que en un término de dos meses haga las aclaraciones o adiciones necesarias. La LIM, en su artículo 155, concedía un plazo de 3 meses para hacer las aclaraciones que fueran requeridas. Novedosamente se señala que, el caso de que no se cumpla con el requerimiento se tendrá por abandonada la solicitud, sin embargo, se sigue contemplando que la Secretaría podrá continuar de oficio su tramitación.

Una vez que se ha aprobado el examen, se procederá a publicar un extracto de la solicitud. Sólo en caso de que el procedimiento se inicie de oficio el trámite de la denominación de origen, la Secretaría publicará el extracto de la solicitud, expresando los datos contenidos en ella con excepción del nombre y domicilio del solicitante, y lo relativo al interés jurídico.

Como ya se señaló anteriormente, y al igual que en la legislación anterior, se contempla el sistema de oposición para el otorgamiento de la denominación de origen, y concede un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de la publicación, para que cualquier tercero con interés jurídico

formule observaciones u objeciones y aporte pruebas. La LIM, concedía un plazo de 45 días para que el tercero hiciera las observaciones, plazo mucho menor, que dejaba con pocas oportunidades de actuar al tercero, debido a la brevedad del tiempo. En caso de que algún tercero se opusiera a la declaración de la denominación de origen, la Secretaría hará del conocimiento del solicitante las oposiciones, dándoles un plazo de un mes para que expongan lo que a su derecho convenga, según el artículo 92 del Reglamento de la LIM.

En caso de que se oponga un tercero, éste deberá ofrecer pruebas que fundamenten su objeción, con excepción de la testimonial y la confesional, esto es con el fin de depurar el procedimiento, y la pericial corresponderá a la Secretaría o, novedosamente, a quien ella designe. Por otro lado, al igual que en la LIM, se concede a la SECOFI amplias facultades para realizar las investigaciones que estime pertinentes así como de allegarse de los elementos que considere necesarios.

Una vez que ha concluido lo anterior, la Secretaría dictará la resolución que corresponda. En la LIM, en su artículo 158, se mencionaba que dicha resolución era irrecurrible, es decir que no admitía recurso alguno. Nuestra actual legislación no lo señala así, sin embargo contra la resolución que dicte la Secretaría, erróneamente,

no cabe recurso alguno, por lo que solamente queda combatir la resolución a través del juicio de garantías.

En caso de que la Secretaría otorgue la declaración de la denominación de origen, al igual que en la LIM, en su artículo 159, se determinarán en definitiva los elementos y requisitos a que se refiere la solicitud, y se procederá a publicar la declaratoria en el Diario Oficial.

Corresponderá a la SECOFI, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitar el reconocimiento de la denominación de origen en el extranjero conforme a los tratados internacionales. Al respecto César Sepúlveda³⁴ señala, que es menester satisfacer dos requerimientos: a) el reconocimiento y la protección del estado previamente concedido, y b) la inscripción en el registro internacional de denominaciones de origen, tal y como están indicados en el Arreglo de Lisboa, artículo 1.

B) Comentarios Relativos a la Autorización para el Uso de la Denominación de Origen.

Una vez que se ha obtenido la declaración de denominación de origen toda persona física o moral podrá solicitar a la Secretaría concedá autorización para su uso,

³⁴ Opus Cit, pagina 163.

la LIM lo llamaba registro de usuario, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Que el solicitante directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen. Es novedoso el término "extracción", sin embargo es igual al artículo 164 fracción I de la LIM.

2.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración. Igual requisito se encontraba en la LIM, en su artículo 164 fracción II.

3.- Que se cumplan con las normas oficiales establecidas por la Secretaría conforme a las leyes aplicable, respecto de los productos de que se trate. Igual requisito se encontraba en la LIM, en su artículo 164 fracción III.

4.- Los demás que señale la declaración.

Novedosamente, se señala que la solicitud, para obtener una autorización de uso de denominación de origen, deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen en el reglamento de esta ley. En el reglamento de la LIM, se señala en su artículo 94, que la solicitud se deberá presentar por duplicado e indicándose los datos contenidos en la solicitud para obtener la autorización de la denominación de origen (contenidos en el artículo 169 de la LIM), el número de registro de las marcas o marca que se utilizarán con dicha denominación.

Una vez recibida la solicitud, para el uso de la denominación de origen, la Secretaría procede a hacer un examen de administrativo de forma sobre la solicitud, a efecto de checar los datos contenidos en ella. En caso de que los documentos sean insuficientes o se requieran aclaraciones, la Secretaría requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses haga las aclaraciones o adiciones necesarias, y en caso de no cumplir con lo requerido, se tendrá por abandonada la solicitud. En caso de que se cumplan con todos los requisitos legales, la Secretaría procederá al otorgamiento de la autorización para el uso de la denominación. Igual ordenamiento se encontraba en la LIM, en su artículo 166.

Novedosamente, se amplían los efectos de la autorización a la denominación de origen, el cual será de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, prorrogable por periodos iguales. En la LIM se concedía un plazo de 5 años. Por otro lado, y muy acertadamente, para la renovación de la autorización de uso de denominación de origen, ya no se requiere la comprobación de que el interesado continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos que fueron determinantes para otorgarle el registro de usuario a que se refería el artículo 167 de la LIM.

Novedosamente, según lo dispuesto por el artículo 173 de la LEFOPPI, se introduce como causal de cancelación de la autorización de usuario, el que no se use tal y como aparezca protegida en la declaración, es decir, que no puede contener variaciones, adiciones, etc..

Se sigue contemplando la posibilidad de transmitirse, en términos de la legislación común, el derecho de uso de una denominación de origen, siempre y cuando el nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos establecidos para obtener el derecho a usar una denominación de origen. Igual posibilidad se contenía en la LIM en su artículo 169.

Igualmente, se sigue contemplando la posibilidad de que el usuario autorizado de una denominación permita el uso de ésta a quienes distribuyan o vendan sus productos. En el convenio respectivo, deberá incluirse una novedosa cláusula la que establecerá la obligación de cumplir con algunos de los requisitos para obtener la autorización de una denominación de origen, como son, que cumpla las normas oficiales establecidas por la Secretaría conforme a las leyes aplicables, respecto a los productos de que se trate; y las demás que señale la declaración de uso de denominación de origen. Lo anterior es con el fin de obligar a quienes distribuyan o comercialicen el producto, a cumplir con las normas oficiales que garantizan la calidad del producto. Así mismo, ya no es requisito indispensable, como lo señalaba la

LIM en su artículo 170, el de incluir una cláusula en donde se establezca que el licenciataria únicamente podrá utilizar la denominación de origen acompañada de una marca registrada cuyo titular sea el licenciante. Así mismo, se señala que el convenio surtirá sus efectos a partir de que es sancionado por la Secretaría y se inscriba en ésta. Se establece, novedosamente, que si el distribuidor o comercializador no cumpliere con la cláusula obligatoria se procederá a la cancelación de la inscripción.

La autorización de usar una denominación de origen dejará de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en los siguientes casos:

A) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta ley (Igual LIM artículo 171 fracción I a).

B) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos (Igual LIM artículo 171 Fracción I b).

II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de la protección. Esta causal es novedosa, y con el fin de garantizar la debida utilización de la denominación de origen.

III.- Por terminación de su vigencia, esto es, en el caso de que no se renueve oportunamente su vigencia. (en la LIM se consideraba como causal de terminación por caducidad, artículo 171 fracción II).

En la LIM, a diferencia de la actual legislación, lo anterior se consideraba como causas de terminación del registro, y no como hipótesis en las cuales el registro dejará de surtir efectos, lo cual es más apropiado, pero los efectos siguen siendo los mismos.

Así mismo, desaparece, como causal de extinción de la autorización, el no utilizar la denominación de origen dentro del plazo de un año desde que se concedió dicha autorización, o por interrumpir la utilización de la misma por más de un año consecutivo.

Considero poco afortunada la desaparición de dicha causal, pues tenía el fin de obligar a su efectiva utilización, y que no quedara ociosa la autorización.

Se sigue contemplando que las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación, sea de oficio o, a petición del Ministerio Público Federal, se deberán publicar en la Gaceta, así mismo, se publicaran las autorizaciones y declaraciones que conceda la Secretaría, al igual que cualquier acto que de por terminado los efectos de los derechos otorgados. Igual ordenamiento se contenía en la LIM, en sus artículos 172 y 173.

CAPÍTULO VII.

ANÁLISIS RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A) Comentarios Respecto de las Reglas Generales del Procedimiento.

En el presente Título se hace un reordenamiento de las disposiciones procesales, con la finalidad de dar una mayor celeridad a los procedimientos administrativos.

En primer lugar, se señala que las promociones o solicitudes se deben de dirigir a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las cuales se deberán presentarse por escrito y en idioma español. En la LIM se contenía igual requisito, con la salvedad de que se requería que fuera por triplicado o el número que señalara la dependencia. En la actual legislación no existe dicho requisito, sin embargo, se deberán anexar suficientes copias para correr traslado a la contraparte, artículo 114 del RLIM.

Así mismo, las promociones deberán ser en español y firmadas por el interesado o quien legalmente le represente, y se deberá acompañar el pago de los derechos correspondientes que señale la Ley Federal de Derechos, cuando así proceda. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos se desechará de plano la promoción. Considero que se encuentra por demás el que la solicitud o promoción se

encuentre firmada, pues si no es así carece de firma no tiene autor.

En el caso de que la solicitud o promoción se promueva a través de mandatario, este deberá acreditar su personalidad mediante:

1.- Carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.

Tiene como antecedente el artículo 189 de la LIM.

2.- Escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante.

Resulta novedoso y a la vez inapropiada, que la carta poder, en el caso de empresas morales mexicanas, deba ser ratificada ante notario, lo que en la anterior legislación, en su artículo 189, no se requería.

3.- Poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en el caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia de la persona moral extranjera en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

Lo anterior, resulta novedoso y muy acertado, por lo que los poderes otorgados por empresas extranjeras, deben ser analizados, en cuanto a su validez, de conformidad con la legislación vigente y aplicable de cada país, lo que es acorde con el artículo 13 fracción IV del Código Civil.

Por otro lado, se señala que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con la simple copia de la constancia del registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes a que se refieren los artículos 13 y siguientes del reglamento de la LIM. Igual requisito se contemplaba en la LIM en su artículo 189 parte final.

Para el caso de que sean varios los que promuevan ante la Secretaría, se deberá designar en el mismo quien de ellos es el representante común, y en caso de no hacerlo así se entenderá representante común al primero de los promoventes.

La anterior disposición no tiene antecedente en la LIM, sin embargo fue tomado del Derecho Procesal Civil.

En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar cualquier cambio del mismo, en caso de no hacerlo así las notificaciones se

tendrán por legalmente hechas en el domicilio señalado en el expediente. Este requisito tiene como antecedente el artículo 192 de la LIM. Por otro lado, si bien es cierto que la ley señala una sanción en caso de que el interesado no indique el cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones, también lo es, que no se señala sanción para el caso de que solicitante o promovente no señale domicilio alguno para oír y recibir notificaciones. La solución, respecto de solicitudes de nulidad, caducidad y cancelación, la encontramos en el artículo 190 de la actual ley, el cual indica que en el caso de que el solicitante no señale domicilio alguno para oír y recibir notificaciones la se concederá un plazo de ocho días hábiles para que subsane la deficiencia, y en caso de no hacerlo se desechará la solicitud.

Respecto a el cómputo de los plazos, novedosamente la LEFOPPI señala que los plazos fijados en días, se computarán únicamente los hábiles; los términos señalados en meses, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Así mismo, se señala que los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones hechas en la Gaceta surtirán sus efectos de notificación en la fecha que en la propia publicación de la

Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación la misma.

Los anteriores plazos resultan novedosos, puesto que la LIM no los contemplaba, sin embargo, respecto a los plazos, es una influencia del procedimiento civil.

Se sigue señalando, que los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen, publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 199. La anterior disposición, tiene el fin de cualquier interesado compruebe si la marca se ha renovado oportunamente, si el registro fue concedido conforme a lo establecido en la ley, etc..

En cuanto a los expedientes que se encuentre en trámite, la LEFOPI, al igual que la LIM en su artículo 200, señala que los expedientes sólo podrán ser consultados por el solicitante, representante, o personas que se encuentren autorizadas por el solicitante, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante, el cual podrá consultar el expediente hasta que se concedido el registro o patente.

La información contenida en los expedientes en trámite, es de carácter confidencial, excepto cuando es de carácter oficial o requerida por una autoridad judicial, y en caso de no hacerlo así por el personal de la Secretaría, se sancionará al infractor de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y cuyas sanciones pueden ir desde el simple apercibimiento hasta la inhabilitación temporal del empleo, según lo establece el artículo 53 de la ordenamiento anteriormente señalado.

B) Comentarios Respecto del Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad y Cancelación.

Se señala, en primer término, que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece ésta ley, se substanciarán con arreglo al procedimiento que señala éste capítulo y las formalidades que la LEFOPPI prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En la LIM se encontraba igual disposición, en su artículo 193, sin embargo la actual goza de una mejor redacción, que lo hace mas clara. Por otro lado, el procedimiento se encuentra taxativamente limitado a la declaración de nulidad, caducidad o cancelación.

El procedimiento puede ser iniciado a petición de parte por un tercero, con interés jurídico, el cual se encuentra definido por el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y debe de fundar su pretensión. Así mismo, se sigue señalando que el procedimiento se puede iniciar oficiosamente por la Secretaría.

En la LIM se encontraba disposición similar, aunque la actual es más clara y con mejor redacción, en su artículo 196. Lo único que cambia es que la actual redacción no se incluye la obligación por parte de la Secretaría de fundar y motivar el procedimiento, lo que se debe de hacer para no violar el artículo 116 de la Constitución.

Novedosamente se señalan los requisitos que debe de contener la solicitud de declaración administrativa:

- 1.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones. El cual se debe de encontrar en la república.
- 3.- Nombre o domicilio de su contraparte. El cual se debe de encontrar en el expediente de lo contrario, o haber cambiado de domicilio, la notificación se hará a través de publicaciones en el Diario Oficial, según lo establece el artículo 194 de la LEFOPPI.

4.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos. Lo anterior se refiere a las "prestaciones", por así decirlo, que se reclaman, como puede ser la nulidad de un registro de marca, por ejemplo.

5.- La descripción de los hechos. En ellos se debe de comprender una redacción que justifique lo solicitado.

6.- Los fundamentos de derecho. Considero, desde un particular punto de vista, que no se deben de exigir forzosamente los fundamentos de derechos en virtud de que la autoridad que va a resolver el procedimiento debe de conocer el derecho, "Juria Novit Curia".

Los anteriores requisitos de la solicitud, no resultan del todo novedosos, en virtud de que anteriormente se aplicaba supletoriamente, puesto que no existía disposición expresa, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 322.

Como anexos de la solicitud, se deben de presentar los documentos y constancias base de la acción, en originales o copias certificadas, así mismo deberán ofrecerse las pruebas con las que se pretenda justificar la acción, con excepción de las pruebas supervinientes. La anterior disposición resulta novedosa y muy acertada en la en la nueva ley, pues tiene el objeto de depurar y dar celeridad al procedimiento, convirtiéndolo en un procedimiento sumario.

En caso de que el solicitante no cumpliera con los requisitos que debe de cumplir la declaración administrativa, se le requerirá para que en un plazo de ocho días subsane la omisión señalada o realice las aclaraciones correspondientes, y en caso de no hacerlo se desechará la solicitud.

Como antecedente, se puede mencionar el segundo párrafo del artículo 193 de la LIM.

Novedosamente en la ley, puesto que el reglamento de la LIM si lo contemplaba en su artículo 113, se señala que, en caso de que el promovente no anexe el documento mediante el cual se acredita la personalidad, se desechará la solicitud, sin embargo tiene como excepción, cuando el promovente exhibe la constancia del registro del poder a que se refiere el artículo 113 del reglamento de la LIM. Igualmente se señala que se desechará la solicitud, cuando el registro, o patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente, puesto que ya no tiene sentido la declaración, por que la caducidad opera "Ipsa Jure". Lo anterior, se contemplaba en el reglamento de la LIM en su artículo 117.

En relación a las pruebas, se pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con excepción de la confesional y la testimonial excepto cuando estas se encuentran contenidas en algún

documento (confesional o testimonial espontanea), igualmente no son procedentes las pruebas que sean contrarias a moral, o al derecho. Este precepto resulta novedoso, y tiene como finalidad el de el de depurar el procedimiento, haciéndolo ágil y rápido.

Respecto de lo anterior, César Sepúlveda³⁹, señala que "pese al rechazo de ellas (confesional y testimonial, se ha hecho con apoyo en los principios generales del derecho o en el sentido común, los jueces federales ocasionalmente otorgan la protección constitucional, para el efecto de que, reponiéndose el procedimiento, sean admitidas por la autoridad administrativa tales probanzas. Pero es justo decir que en los últimos tiempos ya ha prevalecido el recto criterio de no admitir dicha probanza".

En relación a las notificaciones, cuando no haya sido posible notificar al titular de un registro o de una patente, por desconocer su domicilio, la notificación se realizará mediante publicaciones en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la república por una sola vez, en donde se dará a conocer un extracto de la solicitud de la declaración administrativa, y se le concederá un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga.

³⁹ Opus Cit., página 204.

En la LIM se contenía igual disposición, en su artículo 193.

Novedosamente en la ley, puesto que el reglamento si lo contemplaba, se señala que en los procedimientos de declaración administrativa no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que éstos se resolverán al emitirse la resolución definitiva. Lo anterior tiene como finalidad, el que no se retrase el procedimiento con este tipo de excepciones dilatorias, las cuales se estudiarán en la sentencia definitiva. La LIM no contenía disposición alguna en este sentido, sin embargo, el reglamento de la LIM así lo señalaba en su artículo 118.

Al igual que en la LIM, la LEFOPPI, señala que en caso de que la Secretaría inicie de oficio el trámite de declaración administrativa, la notificación se hará en el domicilio señalado en el expediente y en caso de que éste hubiere variado, las notificaciones se realizaran a través de publicaciones, como se indicó anteriormente, sin embargo la ley no contempla a costa de quien se realizaran las publicaciones, por lo que se puede presumir que serán a costa de la Secretaría. Igual disposición contenía la LIM en su artículo 196, excepto que la LEFOPI no se requiere que se indiquen los motivos y fundamentos legales.

El escrito de contestación de la solicitud de declaración administrativa, deberá contener:

- 1.- Nombre del titular afectado, y en su caso el de su representante.
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- 3.- Excepciones y defensas.
- 4.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.
- 5.- Fundamentos de derecho.

El promovente, al dar contestación a la solicitud de declaración administrativa, debe de ofrecer las pruebas que justifiquen sus excepciones y defensas.

Cabe destacarse, que la contestación debe de hacerse en los mismos términos que se previenen para realizar la solicitud, con la salvedad de las excepciones y defensas.

En la LIM no se encuentra disposición alguna en este sentido, los cuales fueron tomados del derecho procesal civil.

Se señala que en caso de que el demandado (afectado) no pueda, al contestar la demanda (solicitud), exhibir la totalidad o parte de las pruebas, por encontrarse estas en el extranjero, se le otorgará al oferente un plazo de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Considero que el plazo que se concede como prorroga es muy corto, pues algunas pruebas se tendrán que obtener en el extranjero, y en algunos casos en países muy lejanos, por lo que el término es muy breve, y el término concedido es fatal, pues si el oferente no las ofrece dentro del plazo concedido, se procederá a dictar la resolución que proceda, la que será notificada a los interesados en el domicilio señalado, o en su defecto a través de publicaciones.

Respecto a la prorroga para el ofrecimiento de pruebas, tiene como antecedente el artículo 114 del reglamento de la LIM, en donde se otorgaba un plazo de quince a treinta días para el desahogo de las pruebas en el extranjero, plazo que considero más adecuado. Así mismo, el artículo 196 de la LIM y el 197 del Reglamento de la LIM, señalaban que transcurrido el término para formular objeciones y desahogadas las pruebas, en caso de que no se desahogarán en el término concedido se dictará la resolución que corresponda con los elementos que disponga o los que se hubiese allegado.

C) Comentarios Relativos al Recurso de Reconsideración

La LEFOPPI, contempla el recurso de reconsideración el cual procede, únicamente, contra la resolución que niega la patente, y se deberá de presentar por escrito ante la SECOFI

dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de notificación, debiéndose acompañar la documentación que acredite la procedencia del recurso.

Considero desafortunado, que el recurso únicamente proceda en contra de la resolución que niega una patente, no siendo oponible en contra de la resolución que niegue el registro de una marca, nombre comercial, modelo de utilidad, etc., por lo que en contra las resoluciones que niegue algún registro se tendrá que recurrir a través del juicio de amparo, impidiéndose así que la propia autoridad que dictó la resolución pueda volver a examinar la procedencia del registro, lo que corresponderá estudiar a un tribunal federal, que muchas veces desconoce la materia o no la conoce tan a fondo como la misma autoridad.

Una vez que se estudian los argumentos vertidos en el recurso, así como los documentos aportados, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda, la que se comunicará por escrito al recurrente. Considero desafortunado que no se fije un plazo prudente para que la autoridad emita la resolución, lo que se hará cuando la autoridad quiera.

En caso de que se niegue la procedencia del recurso, se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. En caso de que la resolución sea favorable, se

procederá a comunicarlo por escrito al recurrente para que en el plazo de dos meses cubra los derechos correspondientes así como realice los tramites necesarios para la publicación de la patente.

En la LIM se contemplaba el recurso administrativo de Revisión el cual era oponible en contra de las sanciones y disposiciones derivadas de la LIM, concediéndose un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva para interponerlo. Así mismo, se concedía un plazo no menor de ocho días y no mayor de treinta. Se concedía un plazo de treinta días para dictar la resolución que correspondiera.

CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS RESPECTO DE LAS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, SANCIONES Y DE LOS DELITOS.

A) Comentarios Relativos a la Inspección.

Al igual que en la LIM, la LEFOPPI, contempla que para el cumplimiento de la ley y de las disposiciones derivadas de ella, la Secretaría realizará la inspección y vigilancia a través de el requerimiento de informes y datos y, de las llamadas visitas de inspección.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 216.

Se sigue señalando la obligación de proporcionar a la secretaría, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y las disposiciones derivadas de ella, la es obligación general, es decir, para cualquier persona.

En la LIM se contenía igual disposición en su artículo 217, con la salvada de que el plazo era más reducido, no menos de ocho días hábiles.

En relación a las visitas de inspección, se señala que las mismas se realizarán en días y horas hábiles, salvo que la Secretaría autorice que se practiquen en horas y días inhábiles, lo que se expresará en el oficio, y con el fin de evitar la comisión de infracciones, previa identificación del personal autorizado, así como la exhibición del oficio respectivo.

Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 218.

A efecto de llevar a cabo las visitas de inspección, se sigue conteniendo la obligación de los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para realizar las visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos que se señalaron anteriormente.

Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 220.

De las visitas de inspección se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos testigos, propuestos por la persona con quien se entendió la diligencia o, por el

inspector en caso de negativa de aquel, en las que se hará constar:

- 1.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia.
- 2.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- 3.- Número y fecha de la orden de comisión.
- 4.- Nombre y carácter de la persona con la que entendió la diligencia.
- 5.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su defecto por el inspector;
- 6.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- 7.- Datos relativos a la actuación.
- 8.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla.
- 9.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que se hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de cinco días.

En la LIM se concedía un plazo de tres días hábiles, mismo que era más breve y desventajoso para el visitado.

- 10.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo el inspector.

Igual disposición se encontraba en la LIM, en sus artículos 221 y 222, con la salvedad ya apuntada.

En el acto de la misma diligencia, el visitado podrá ofrecer pruebas, si así lo estima conveniente, o también lo podrá realizar con posterioridad y por escrito.

En la LIM se contenía igual ordenamiento, con diferente redacción, y con la salvedad de que anteriormente se obligaba a la autoridad a hacer referencia a las observaciones y las pruebas del visitado. (valorar las pruebas).

Se establece, que si durante la diligencia se comprobará fehacientemente la comisión de infracciones administrativas o delitos, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos, con los que presumiblemente se comentan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo que se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría.

Así mismo, se señala que si se trata de delitos, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público

Federal los hechos y pondrá a su disposición los productos asegurados.

Igual disposición se encontraba en la LIM, con la salvedad de que anteriormente se contemplaban, los actos de competencia desleal que ya no contempla la LEFOPPI. Así mismo, se establecía que si en el establecimiento se cometían las infracciones o delitos con más del 30 % de las mercancías, se clausuraría temporalmente la negociación.

Por otro lado, en la anterior legislación, se contemplaba que si la infracción consistía en la venta de productos con la marca registrada cuyo uso no se encontraría autorizado, se podría autorizarse la venta si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien desprendiendo de la mercancía la marca.

Finalmente se dispone que del acta de la visita de inspección, se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún y cuando se hubiere negado a firmar. Igual precepto se encontraba en la LIM en su artículo 224.

B) Comentarios relativos a las infracciones y Sanciones Administrativas.

En relación a las sanciones administrativas, no existen grandes cambios, por lo que son substancialmente las mismas sanciones.

La LEFOPPI considera como infracciones administrativas:

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con la materia que esta ley regula.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 210 a).

2.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de anulación o caducidad de la patente.

Su antecedente se encuentra en el artículo 210 fracción I de la LIM.

3.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos con una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido cancelado o anulado, se incurrirá en la infracción, un año después de la fecha de la caducidad, cancelación o nulidad.

4.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

El antecedente lo encontramos en el artículo 210 Fracción II de la LIM, con la salvedad de que anteriormente,

previamente debía de ser declarada la confusión por la SECOFI, lo que impedía se tomaran acciones rápidas y eficaces en contra del infractor.

5.- Usar, sin el consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que opere con los productos o servicios protegidos por la marca.

Igual infracción se contenía en la LIM, en su artículo 210 fracción III, con la salvedad de que en la LEFOPPI, novedosamente, se establece la posibilidad de que el titular de un nombre comercial o de una denominación o razón social inicie un procedimiento en contra del titular de una marca por utilizar una marca igual a su nombre comercial, denominación o razón social.

6.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en toda la república, según el caso, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo giro similar giro.

Igual infracción se contenía en la LIM en su artículo 210 Fracción IV.

7.- Usar como marca las denominaciones, signos o siglas prohibidas como marca (artículos 4, y 90 fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV).

Igual hipótesis se contenía en la LIM en su artículo 210 fracción VII.

8.- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de estas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifiesto por escrito, del titular de del registro o de marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

Esta infracción administrativa es novedosa, y es con el fin de impedir las practicas desleales de comercio y la confusión entre el público consumidor producido por el engaño.

9.- Efectuar, en el ejercicio de las actividades industriales o mercantiles, actos que induzcan al público a confusión o error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación entre o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización o autorización de un tercero.
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.

El antecedente de la anterior infracción administrativa, se encuentra en el artículo 210 fracción XI de la LIM.

10.- Intentar o lograr desprestigiar los productos, servicios o establecimiento de otro. Novedosamente, se agrega que no estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha información no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Considero adecuada la anterior novedad, puesto que permite al productor o comercializador de un producto o servicio, señalar las ventajas competitivas y comparativas de su producto frente a otros, sin que esto constituya una infracción o competencia desleal.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, señala, en su artículo 5, que la información debe de ser clara, veraz y suficiente.

Igual disposición se encontraba en la LIM, En su artículo 210 Fracción X, con la salvedad anteriormente apuntada.

11.- Novedosamente, las demás violaciones a las disposiciones de la LEFOPPI, siempre que no constituyan delito.

Esto es con el fin de que no quede ninguna disposición sin sanción, lo que considero muy adecuado, pues es para el estricto cumplimiento de la Ley.

Se deja de considerar como sanción administrativa, el hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de

fabricación nacional, lo que considero muy adecuado, pues es competencia de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las sanciones a las infracciones administrativas son:

- 1.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- 2.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.

Las dos fracciones anteriores tienen su antecedente en el artículo 225 de la LIM.

- 3.- Clausura temporal hasta por noventa días. Igual a la fracción II del artículo 225 de la LIM.
- 4.- Clausura definitiva. Igual a la fracción III del 225 de la LIM.
- 5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, Igual a la fracción IV del 225 de la LIM.

Se señala que las investigaciones podrán ser de oficio o a petición de parte interesada, la que se realizará mediante visitas de inspección y respetando las reglas de éstas.

En caso de que no se amerite la visita de inspección, la SECOFI deberá correr traslado al supuesto infractor, con los elementos y pruebas en que se sustenta la presunta

infracción, concediéndole un plazo de 5 días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y presente las pruebas correspondientes

Posteriormente la Secretaría, con base tanto en la visita de inspección o en base a los elementos con que cuenta el expediente, según el caso, dictará la resolución correspondiente, tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado.

Como antecedente, encontramos al artículo 226 de la LIM, donde adicionalmente se señalaba que las sanciones debía de ser fundadas y motivadas. La redacción actual es más clara, pues se encuentra dividida en tres artículos, y no en uno, como en la anterior.

Se sigue señalando que en caso de reincidencia, entendiéndose por tal cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción, se duplicarán las multas sin que se rebase el triple de quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción, establecido como tope máximo.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 227.

La clausura definitiva será procedente, cuando el establecimiento haya sido clausurado por más de dos veces y dentro del lapso de dos años, si en ese término reincide en la infracción. La clausura será independiente de las multas que se hayan impuesto.

Igual señalamiento se contenía en la LIM en su artículo 228 de la LIM.

Al igual que en la anterior legislación, para determinar las sanciones se deberá tomar en cuenta:

- 1.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- 2.- Las condiciones económicas del infractor.
- 3.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de los productos o la prestación del servicio, así como el perjuicio ocasionando a los directamente afectados.

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 229.

Además de las sanciones económicas derivadas de las multas o de la clausura, o de ambas según el caso, el

infractor debe de hacer frente a los daños y perjuicios que se ocasionen, en términos de la legislación común.

El anterior señalamiento, considero que se encuentra por demás en la ley, pues aunque no lo señalara, el infractor sería responsable de daños y perjuicios, provocados por un ilícito.

Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 230.

Novedosamente se señala, que la Secretaría deberá dar aviso al Ministerio Público Federal, cuando durante el procedimiento por una infracción administrativa, se adviertan hechos que puedan constituir un delito, debiéndole remitir los elementos que obren en poder de la Secretaría que presuman el ilícito penal.

Considero acertada esta novedad, pues es con el fin de reforzar las medidas en contra de las violaciones a la ley, a la competencia desleal y la piratería.

B) Comentarios Respecto de los Delitos.

La LEFOPPI, considera como delito:

1.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

En la LIM se contenía igual disposición, en la fracción I del artículo 211, con la salvedad de que contemplaba los certificados de invención, que quedaron eliminados, y no incluía a los modelos de utilidad, que anteriormente no existían.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

2.- Ofrecer o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin licencia respectiva.

Novedosamente se adiciona el elemento de que el sujeto este enterado de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente, registro o sin licencia respectiva. En la LIM se encontraba una disposición parecida, fracción V del artículo 211.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

3.- Utilizar procesos patentados, sin el consentimiento de del titular de la patente o sin licencia respectiva.

Igual disposición se encontraba en la LIM, en la fracción II del artículo 211, en donde además se aplicaba a los certificados de invención, que ya no existen.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

4.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera licencia de explotación.

Igual disposición se encontraba en la LIM, en la fracción V del artículo 211, aunque la actual goza de una mejor redacción, y novedosamente se adiciona el elemento de que el sujeto este enterado de que fueron utilizados sin consentimiento del titular de la patente, registro o sin licencia respectiva.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

5.- Reproducir diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento del titular o sin licencia respectiva.

Igual tipificación se encontraba en la fracción III del artículo 211 de la LIM.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

6.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en los productos o servicios iguales o similares en que la marca se aplique.

Igual disposición se encontraba en la LIM en la fracción IV del artículo 211, con la salvedad de anteriormente no se contemplaba que el usuario tuviera licencia.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

7.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso ésta sin el consentimiento de su titular.

Igual disposición se contenía en la LIM, en su artículo 211 Fracción IV. La actual redacción es más clara que la redacción anterior.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

8.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica la marca registrada que hayan sido alterados.

9.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, substituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Igual disposición se encontraba en la LIM, en su artículo 211 fracción VI.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

10.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa haya quedado firme.

Es indispensable, como requisito de procedibilidad, que primero se haya declarado que la marca es parecida en grado de confusión, y en consecuencia se haya impuesto una infracción administrativa.

Como antecedente podemos señalar a la fracción VIII del artículo 211 de la LIM.

Se señala una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 5,000 días de salario mínimo.

11.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere el número anterior.

No encontramos antecedente en la LIM. Considero muy adecuada esta nueva tipificación, puesto que, anteriormente no se sancionaba al que comercializará los productos, y vine a reforzar la lucha contra la competencia desleal y la piratería.

Se señala una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 5,000 días de salario mínimo.

12.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

Anteriormente la LIM, en su artículo 210 fracción IX, lo tipificaba como sanción administrativa. Considero muy adecuada su tipificación como delito, pues en caso de que alguien utilice una denominación de origen sin estar autorizado, va a afectar directamente al público consumidor quien adquiere el producto en base a las normas de calidad de ese producto. Por otro lado, es una medida más enérgica en contra de la competencia desleal.

Se señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo.

13.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud de un otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

14.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para

el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.

15.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de la profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Anteriormente la LIM, en su artículo 211 fracción IX, lo contemplaba pero de manera vaga e imprecisa, además de que en dicha ley no se regulaban los secretos industriales. Considero que es bastante completa y acertada la redacción actual, señalándose una pena hasta por seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 de salario mínimo.

La averiguación previa se iniciará por el Ministerio Público Federal, y dentro de ella podrá dictar medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales, tales como el aseguramiento de la mercancía, sin embargo se establece como requisito de procedibilidad para ejercer acción penal el dictamen técnico

de la SECOFI, el cual no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales.

Al respecto David Rangel Mediana⁴⁰, señala que el dictamen técnico es "una verdadera opinión pericial que no es promovida por el particular afectado, sino por el Ministerio Público Federal".

Igual disposición se contenía en la LIM en su artículo 213, aunque con redacción diferente.

La LEFOPPI, al igual que la LIM, señala que las acciones penales son independientes de la acción para reclamar el pago de daños y perjuicios, señalamiento que se encuentra por demás, pues aunque no lo señalara sería procedente.

Se señala a los tribunales federales para conocer de los delitos, así como de las controversias mercantiles y civiles y las medidas precautorias que se decreten, excepto cuando los intereses que se afecten sean únicamente de particulares, a elección del actor, podrán conocer los tribunales del orden común.

Igual disposición se encontraba en la LIM en su artículo 215.

⁴⁰ Rangel, Medina David, Nuevo Marco Legal Sobre la Protección de la Propiedad Industrial en México, Revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Tomo II, número I, México 1992, página 305.

CONCLUSIONES

- 1) Considero muy acertada la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual será un órgano de apoyo de la SECOFI, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- 2) Es muy elogiable el plazo de gracia para presentar una solicitud de patente, sin que exista pérdida de la novedad por la divulgación comercial, a que se refiere el artículo 18 de la actual ley.
- 3) Es muy positivo la apertura en el campo de las invenciones patentables, con lo que son patentables todas las invenciones, excepto los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico de diagnóstico aplicables a seres humanos y los animales.
- 4) Considero muy negativo la inclusión de las llamadas importaciones paralelas, que se contiene en el artículo 22 fracción II de la LEFOPPI, toda vez que es contrario al espíritu de la misma.
- 5) Considero muy acertado el aumento de la vigencia de las patentes de 14 años contados a partir de su expedición a 20 AÑOS contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

6) Se ordena la publicación de la solicitud de patente, con lo que cualquier tercero puede hacer notar al examinador que la patente que se pretende obtener, no cumple con los requisitos de ley.

7) Se otorga al titular de una patente, la posibilidad de oponerse a la concesión de una "licencia obligatoria", ya sea mediante la explotación de la invención patentada en el plazo de un año o argumentando razones técnicas o económicas justificadas.

8) Se eliminan los certificados de invención pues ya no tiene objeto su regulación.

9) Un notable error es la prescripción de las acciones de nulidad (5 años), ya que no resulta justificado que el simple transcurso del tiempo convierta en válida una patente que resulte nula.

10) Se introduce la figura de los llamados "modelos de utilidad". Sin embargo, desafortunadamente no requieren de una novedad universal, lo que considero desafortunado.

11) Se introduce la figura de los "diseños Industriales" en donde se engloba tanto a los modelos industriales como a los dibujos industriales, que reglamentaba la LIM, incrementando la vigencia a 15 años.

12) Se regula, en forma muy adecuada, los llamados "secretos industriales", por lo que actualmente las invenciones se

podrán proteger a través de patentes o en contratos donde se establezcan cláusulas de confidencialidad.

13) Se amplía la vigencia de una marca siendo ahora de 10 años para las marcas, en vez de cinco que concedía la LIM.

14) Se introduce en nuestro sistema marcario las llamadas "marcas colectivas", con lo que se van a beneficiar a las asociaciones de comerciantes o productores existentes en nuestro país.

15) Igualmente se introducen, en forma positiva, las llamadas "marcas tridimensionales" como signos susceptibles de registro como marca.

16) En materia de marcas, al igual que en las patentes, se cometió el grave error de permitir las importaciones paralelas, por lo que cualquier persona podrá importar los productos a los que se aplica la marca en México, sin que constituya una infracción o delito.

17) En materia de renovación de registro marcario, encontramos un notable avance, al no ser necesaria la comprobación efectiva de la marca para renovarla, sino se declara bajo protesta de decir verdad el uso de la misma.

18) Muy acertadamente, se establece la posibilidad de renovar en forma indefinida el aviso comercial, no como en la LIM en donde se protegía por 10 años, y una vez transcurrido el término, era del dominio público.

19) Se amplía la vigencia del "nombre comercial" a 10 años y no 5, como en la LIM.

20) Se simplifican los procedimientos contenciosos administrativos en forma notable.

21) En materia de infracciones administrativas y delitos, se conservan las hipótesis de la LIM, sin embargo se establecen nuevos supuestos.

22) Se abroga la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología, lo que es acorde con nuestra apertura comercial.

B I B L I O G R A F I A .

Arce Gargollo, Francisco Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 1990.

Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, Primera Edición, México, 1992.

Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Vigésimosexta Edición, México.

Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, México, Editorial Porrúa 1985.

Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, Editorial UNAM, 1991.

Sepúlveda, César, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, Segunda Edición 1981.

Serrano Migallón, Fernando, La Propiedad Industrial en México, Nueva Ley Para su Fomento y Protección, México, Editorial Porrúa, 1992.