

567

2 ef.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

**EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
C E L I A P E R E Z R U I Z



MEXICO, D.F.

ABRIL DE 1997

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta 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.

DEDICATORIA

A MI FAMILIA.

A MI PATRIA.

INDICE

Página

INTRODUCCION

CAPITULO I

INTRODUCCION AL CAPITULO I	1
ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO	
1. CODIGO DE COMERCIO DE 1854.	2
2. CODIGO DE COMERCIO DE 1884.	2
3. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.	3
4. LEY DE PATENTES DE INVENCION Y PERFECCIONAMIENTO DE 1890.	4
5. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DE 1903, Y SU REGLAMENTO.	5
6. LEY DE PATENTES DE 1903.	6
7. LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928, Y SU REGLAMENTO.	6
8. LEY DE PATENTES DE 1928.	8
9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942, Y SU REGLAMENTO.	9
10. LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS DE 1972, Y SU REGLAMENTO.	11
11. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975, Y SU REGLAMENTO.	13

CAPITULO II

INTRODUCCION AL CAPITULO II	16
MARCO JURIDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.	17
2. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.	17
3. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE 1976.	22
4. LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE 1986.	23
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE 1989-1994.	24
6. DECRETO DE 1993 POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	27
7. REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	31
8. REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.	40
9. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.	46
10. ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.	47
11. ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OTROS SUBALTERNOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.	48

CAPITULO III

INTRODUCCION AL CAPITULO III	54
NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
1. NATURALEZA JURIDICA.	55
2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRUCTURA.	56
2.1. JUNTA DE GOBIERNO.	56
2.2. DIRECCION GENERAL.	57
2.3. DIRECCION DE PATENTES.	60
2.4. DIRECCION DE MARCAS.	70
2.5. DIRECCION DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	77
2.6. DIRECCION TECNICA.	81
2.7. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.	93
2.8. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	94
2.9. SUBDIRECCION DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL.	95
2.10. CONTRALORIA INTERNA.	97

CAPITULO IV

INTRODUCCION AL CAPITULO IV	98
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ORGANISMOS, TRATADOS Y ARREGLOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MEXICO FORMA PARTE.	
1. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 1967.	100
2. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883.	102
3. ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL DE 1958.	105
4. TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO OLIMPICO DE 1981.	105
5. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES DE 1970.	106
6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE DE 1994.	117
CONCLUSIONES	126
BIBLIOGRAFIA	128

INTRODUCCION

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad están estructurándose bajo una serie de lineamientos (llámense leyes, reglamentos, normas, etc.) cuyo origen y evolución desconocemos la mayoría de las veces. Tal es el caso de las actividades derivadas de la creatividad y la capacidad inventiva del hombre. Todo individuo que produce o crea algo, da origen al régimen de propiedad intelectual. El sistema de propiedad intelectual comprende: a) Propiedad Industrial y b) Derechos de Autor. En virtud de la importancia y amplitud de la propiedad intelectual el presente trabajo analizará únicamente la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial protege y promueve: a) La realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y, b) Las indicaciones comerciales como son: marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen, que día con día se presentan y se utilizan en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios y que redundan tanto en un beneficio económico para sus creadores, como en mayor bienestar para los consumidores o usuarios.

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse

afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento, y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los beneficiarios de la protección legal a la propiedad industrial son, directamente, todas las personas físicas o morales que aportan creaciones útiles para las actividades productivas e indirectamente son los consumidores, porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones de uso particular propician un flujo abundante de creaciones que se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por su importancia, para la competitividad industrial y comercial en numerosos países alrededor del mundo. En la actualidad, la mayoría de los países cuentan desde mucho tiempo atrás con leyes Nacionales en materia de propiedad industrial y, ante la creciente competencia que se observa en la economía mundial, no son pocos los países que en el presente están revisando y actualizando sus Leyes respectivas.

Desde 1987 han modificado en grado importante su legislación de propiedad industrial países tan diversos como los siguientes: Unión Soviética, Yugoslavia, Bélgica, España, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Chile, China y Corea, por citar solamente algunos.

Simultáneamente, en varios foros multilaterales, se vienen negociando tratados internacionales por medio de los cuales se protejan los derechos de propiedad industrial de todos los nacionales de cada país en los demás países.

Estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de la propiedad industrial en el mundo moderno, es por ello, que surge la idea de desarrollar ya de manera particular esta tesis, cuyo objeto primordial es el dar a conocer de un modo sencillo, las funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

Esta tesis consta de 4 capítulos. Presentamos en primer lugar los antecedentes, de la propiedad industrial y la autoridad administrativa aplicadora de la legislación sobre dicha materia en México; Continúa con la presentación del marco jurídico del IMPI; El tercer capítulo trata lo relativo a la naturaleza jurídica, marco conceptual y funciones del IMPI; Por último, el cuarto capítulo presenta aspectos importantes respecto a la propiedad industrial en organismos, tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte.

INTRODUCCION AL CAPITULO 1

Para estimular el flujo de creaciones como motor de la innovación mercantil y del proceso tecnológico e industrial, el Estado ha concedido desde hace más de siglo y medio en México, como también ha ocurrido en gran número de diversos países, derechos exclusivos por un plazo determinado a favor de los individuos, empresas o instituciones que realizan innovaciones o invenciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Tales derechos exclusivos, reconocidos y defendidos por el Estado, son base legal para que los creadores de cosas de aplicación industrial y comercial puedan combatir la imitación de sus creaciones, que sin su consentimiento o autorización realice cualquier otra persona.

Es por ello que este Capítulo, plantea los antecedentes legislativos de la Propiedad Industrial en México señalando de manera genérica sus principales características y aportaciones, así como la respectiva autoridad administrativa que fuera encargada de su aplicación.

CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

1. CODIGO DE COMERCIO DE 16 DE MAYO DE 1854.¹

Es el primer Código de Comercio de nuestro país, hace referencia a las marcas de mercaderías, "es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como el distintivo"²

Respecto a la Autoridad Administrativa es la Secretaría de Fomento Colonización e Industria la que se encargó de la aplicación de éste código.

2. CODIGO DE COMERCIO DEL 20 DE ABRIL DE 1884.¹

El legislador mexicano consideró que las normas sobre derecho de propiedad industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, eran de naturaleza mercantil, por lo que su reglamentación correspondía al Código de Comercio.

Este código significó un progreso evidente respecto del ordenamiento anterior, al ocuparse de materias que no habían sido reguladas. Su importancia radica en que establece en su Libro Cuarto dedicado a la "Propiedad Mercantil", las disposiciones generales reconocen dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 1854.

² Rangel Medina David.- "Tratado de Derecho Marcario".- ed. Porrúa.- México. 1982, p.12.

³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de mayo de 1884.

Establece por primera vez una reglamentación específica en lo que se refiere a las marcas, en el Libro Cuarto Título III llamado "De las marcas de fábrica" y también en el Título V "De los términos para reclamar la propiedad mercantil".

Respecto a la Autoridad Administrativa es la Secretaría de Fomento Colonización e Industria la que se encargó de la aplicación de éste Código.

3. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.⁴

Cinco años más tarde de haberse promulgado el Código de Comercio de 1884, surge esta Ley que es la primera legislación que de modo específico y directo fue elaborada para regular este tipo de propiedad, conforme a la cual la duración de la propiedad de las marcas era indefinida.

"Esa Ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen de entonces" ⁵

A decir del Dr. Rangel Medina "Este cuerpo legislativo es el que marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil precedente contenía." ⁶

⁴ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de diciembre de 1889.

⁵ Sepúlveda, Cesar.- "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial".- ed. Porrúa México, 1981.- 2ª ed. p. 1.

⁶ Rangel Medina, David.- op. cit., p.12.

Introdujo disposiciones que reflejaron el empeño de garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general.

El Dr. Rangel Medina coincide con el Licenciado Fernando Vega, respecto a que "Esta Ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus albores. En el curso de su vigencia fueron destacándose problemas no previstos, que invitaron a su revisión. No solamente dicha Ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y el que lo considera como atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no revista el carácter de una infracción penal cuando las marcas no están registradas, dirige serios ataques a esa propiedad que no deben quedar impunes" ⁷

Siendo la Secretaría de Fomento, la Autoridad Administrativa encargada de su aplicación.

4. LEY DE PATENTES DE INVENCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 7 DE JUNIO DE 1890. *

Esta Ley fue un dispositivo legal interesante, "El concepto de patentabilidad está tomado de la Ley francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo" ⁸

Dicho concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

⁷ Idem. p.23.

⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 1890.

⁹ Sepulveda, Cesar.- op. cit., p.1.

Sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

El campo de aplicación de este cuerpo legal de fines de siglo fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años fue parvo.

Siendo la Secretaría de Fomento, la Autoridad Administrativa encargada de su aplicación.

5. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Y SU REGLAMENTO.¹⁰

En unos cuantos años se dio un paso importante, pues aparece esta Ley, más técnica y moderna que introduce novedades como los nombres y los avisos comerciales. Fijaba al registro de la marca una vigencia de veinte años.

La promulgación de ésta Ley, se debió como lo señala, Nava Negrete¹¹, a que "Las relaciones industriales y comerciales de carácter internacional y las graves dificultades a que daban lugar las diferencias legislativas de los diversos países civilizados, revelaron el conocimiento práctico de que la legislación mexicana sobre propiedad industrial, no sólo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación, imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte

¹⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de septiembre de 1903.

¹¹ Nava Negrete Justo.- "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa México, 1985.- 1° ed. p.59.

sustantiva pues sólo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismo grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garantizando por la normal buena fe de aquellos funcionarios, y por lo mismo, la necesidad indubitable de derogar nuestra primera Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, así como la Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, ésta Ley fue una reproducción casi literal de las Leyes belga y francesa sin trabajo alguno de adaptación a nuestro especial medio, conservando el sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta”.

La función adjetiva de señalar las circunstancias necesarias para aplicar esta Ley, se realizó a través de su reglamento, de igual fecha. Siendo la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de dicho ordenamiento.

6. LEY DE PATENTES DEL 25 DE AGOSTO 1903.¹²

Dicha Ley muestra mucho avance respecto a la anterior de 1890, refleja el progreso industrial del país, que empezaba a ser relevante y advierte la influencia europea en nuestro ordenamiento jurídico, también muy progresista refleja la influencia internacional.

Establece a las patentes un plazo de veinte años susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años e incorpora las patentes de modelos y dibujos industriales.

Siendo la Secretaría de Fomento Colonización e Industria, la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de dicha Ley.

¹² Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de septiembre de 1903.

7. LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928. Y SU REGLAMENTO.¹³

Con esta Ley, "Se adopta el sistema mixto atributivo-declarativo"¹⁴, esto es, además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de una marca, reconoce el uso de la misma como fuente de derecho sobre ésta, siempre y cuándo haya explotado el titular, la marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de la mencionada marca. El Estado, podía declarar cuándo así lo estimara necesario, el uso obligatorio de las marcas de aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaran íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Reguló el examen de novedad como antecedente al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideraban afectados.

Creó una junta arbitral, constituida de manera tripartita, representada por una persona por cada una de las partes y una tercera por parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, por ser la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de esta Ley, cuya opción final, era tomada en cuenta por el departamento de propiedad industrial, para conceder o no una marca.

Introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedades de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial.

¹³ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de julio de 1928.

¹⁴ Rangel Medina, David.- op. cit., p.12.

La vigencia de una marca, era de 20 años contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud, y renovable por el término de 10 años, a criterio del titular de la marca para su existencia.

Incluyó las marcas amparadas en México por el registro internacional efectuado, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, y sus revisiones quedaban sujetas en todo tiempo, en lo referente a su invalidación, a las previsiones del segundo párrafo del artículo 6º Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁵.

El Reglamento de ésta Ley de 11 de diciembre de 1928, se encargo del desarrollo de la misma, aunque contenía disposiciones que eran propias de la Ley que se pretendía desarrollar.

8. LEY DE PATENTES DE 26 DE JULIO DE 1928.¹⁶

Esta Ley cuenta con un sello de modernidad y de sus disposiciones encontramos relevantes:

- a) Las patentes se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran.
- b) Introdujo el examen extraordinario de novedad de las invenciones, que tenia por objeto averiguar, si la invención que amparaba era nueva de absoluto, lo cual permitía cierto control para prevenir abusos.

¹⁵ Convenio que tratamos en el Capítulo IV.

¹⁶ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1928.

c) La declaratoria administrativa de invasión de la patente podía atacarse a través del procedimiento de revocación el cual se tramitaba a través de los Jueces de Distrito.

d) Creó un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de su operación.

e) Señalaba para las patentes de invención un plazo de veinte años como máximo sin prórroga, y para las de dibujo o modelo industrial, de diez años.

El reglamento, publicado meses más tarde, era bastante minucioso y contemplaba la Ley, cubriendo algunas deficiencias normativas.

Siendo la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de esta Ley.

9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. Y SU REGLAMENTO.¹⁷

Después de catorce años de vigencia de la Ley de 1928, sobre marcas y avisos y nombres comerciales, fue necesario codificar sus disposiciones requiriendo de la experiencia tanto extranjera como nacional.

Es así como se expidió esta Ley de la Propiedad Industrial, la cual se consideró como un dispositivo legal muy moderno, que concedió protección muy amplia a los titulares de derechos. Sin embargo, contenía deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa.

¹⁷ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1942.

"La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa, y por ello andando el tiempo provocó una reacción en su contra"¹⁸

Pese a todos los defectos que se le quisieron achacar, esta Ley fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Esta asociada al considerable progreso industrial que México observó en esa época. "A través de su constante aplicación formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso."¹⁹

Dentro de sus disposiciones encontramos importantes:

- a) Determinó cuales eran las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y cuales no podían otorgarse como tales, por impedirlo consideraciones de orden público.
- b) Prohibió el registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendían aplicarse a productos que solamente se elaboraran en México, o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se indujera a error al público, sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también con la industria del país.
- c) Estableció reglas, para impedir que se registraran marcas que engañaran al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyeran falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.
- d) Redujo a diez años la vigencia de las marcas, para igualar al término que transcurría entre las renovaciones subsecuentes.

¹⁸ Sepulveda, Cesar.- op. cit., p.12.

¹⁹ Idem.

e) Incluyó diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas, y además otras reglas que permitían a los propietarios hacer nuevos registros permitiendo modificaciones a los que hubieren hecho anteriormente.

f) Estableció reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y 1903, que no fuesen renovadas dentro del plazo de cinco años.

g) Consignó disposiciones tendientes a impedir que industriales o comerciantes que emplearan marcas registradas o no, en artículos elaborados en el país, trataran de darle apariencia extranjera, trayendo como resultado el perjuicio de la economía.

h) Señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial.

Por cuanto hace al reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942, derogó algunas disposiciones de carácter sustantivo, cuyo contenido se trasladó al articulado de la Ley, lo cual constituyó un acierto.

La Secretaría de la Economía Nacional, fue la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de esta Ley.

10. LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS DE 28 DE DICIEMBRE DE 1972, Y SU REGLAMENTO.²⁰

Esta ley fue netamente proteccionista de la economía nacional, procuró evitar prácticas anticompetitivas que solían presentarse en el

²⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1972.

mundo de los negocios, en materia de licencias, cesiones de marcas o patentes y transferencia de tecnología y que resultaban nocivas para la economía nacional en esa época, por lo que la autoridad asumió una función supervisora tomando las siguientes medidas:

- a) Creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- b) Estableció la obligación de registrar la totalidad de los contratos relativos a las licencias o cesiones de derechos de propiedad industrial o de diversas modalidades de la transferencia de tecnología.
- c) Estipuló que para proceder a la inscripción, cada contrato debía ser aprobado por la autoridad.
- d) Definió las sanciones para los contratos que no cumplieran con la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Dicha Ley en su afán de proteccionismo provocó la duplicidad de trámites de inscripción de las licencias o cesiones de marcas o patentes, puesto que esto ya se prevenía desde antes, lo que constituyó un exceso de obligaciones de tipo burocrático para los particulares.

El 9 de enero de 1990 se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, siendo sus disposiciones principales las siguientes:

- a) Otorgó a las empresas plena responsabilidad por las condiciones bajo las que contratan su tecnología.
- b) Liberalizó el tratamiento al pago de regalías.

- c) Suprimió la facultad de la autoridad para condicionar el registro de los acuerdos al cumplimiento de compromisos técnicos-económicos.
- d) Flexibilizó y precisó criterios de aplicación de las principales causales de negativa marcadas en la Ley.
- e) Aumentó el periodo de confidencialidad para mejoras suministradas por el proveedor.
- f) Incorporó la protección al secreto industrial.
- g) Canceló la discrecionalidad de la autoridad para negar la inscripción de los contratos.
- h) Eliminó la facultad de la autoridad de cancelar el registro de los contratos, sin que mediara previamente resolución judicial.
- i) Simplificó las disposiciones relativas a los programas de computo y contratos administrativos de empresas.
- j) Introdujo labores de promoción tecnológica.

La Secretaría de Industria y Comercio, fue la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de esta Ley.

11 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 28 DE DICIEMBRE DE 1975. Y SU REGLAMENTO. ²¹

Esta Ley respondió a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad.

" La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes, tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la

²¹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjeros. Pero esas buenas ideas no se satisfacen con ese aparato legislativo"²²

La Ley de Invenciones y Marcas, entre sus objetivos mencionaba:

- a) Conceder un rasgo dominante al interés público;
- b) Estimular a la industria nacional para satisfacer la demanda y el mercado interno e impulsar la actividad inventiva;
- c) Reducir las importaciones y a establecer disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;
- d) Apoyar las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales;
- e) Protección a la colectividad consumidora, y
- f) Robustecer la independencia económica de México.

" Este ordenamiento tenía como fin eliminar cargas y despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras, ofrecían sus disposiciones un vehículo para recibir, por medio de las patentes, auténticas aportaciones tecnológicas y para liberarnos de la sujeción económica y la subordinación espiritual que impone el uso de marcas extranjeras"²³

Se presentó como un complemento indispensable dentro de la obra realizada durante ese periodo en que se trazaron nuevos causes y abierto diversas posibilidades a nuestro proceso de desarrollo, con instrumentos jurídicos como la Ley Sobre el Registro de la

²² Sepulveda, Cesar.- op. cit., p.42.

²³ Nava Negrete Justo.- op. cit., p. 538.

vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjeros. Pero esas buenas ideas no se satisfacen con ese aparato legislativo" ²²

La Ley de Inventiones y Marcas, entre sus objetivos mencionaba:

- a) Conceder un rasgo dominante al interés público;
- b) Estimular a la industria nacional para satisfacer la demanda y el mercado interno e impulsar la actividad inventiva;
- c) Reducir las importaciones y a establecer disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;
- d) Apoyar las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales;
- e) Protección a la colectividad consumidora, y
- f) Robustecer la independencia económica de México.

" Este ordenamiento tenía como fin eliminar cargas y despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras, ofrecían sus disposiciones un vehículo para recibir, por medio de las patentes, auténticas aportaciones tecnológicas y para liberarnos de la sujeción económica y la subordinación espiritual que impone el uso de marcas extranjeras".²³

Se presentó como un complemento indispensable dentro de la obra realizada durante ese periodo en que se trazaron nuevos causes y abierto diversas posibilidades a nuestro proceso de desarrollo, con instrumentos jurídicos como la Ley Sobre el Registro de la

²² Sepulveda, Cesar.- op. cit., p.42.

²³ Nava Negrete Justo.- op. cit., p. 538.

Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas de 1972 y la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1973.²⁴

Dada la indudable importancia que revestía para el país tener objetivos claros y precisos en materia científica y tecnológica, México emprendió ese camino, pero, desafortunadamente la falta de aliento, estímulo, y fomento hizo que no se llevaran a cabo los lineamientos trazados.

Sus innovaciones que fueron producto de inquietud, crítica, asombro y perplejidad, pasaron a ser letra muerta.

Fue hasta el 20 de febrero de 1981 en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual contenía algunas reglas que iban más allá de lo previsto en la Ley y algunas normas no muy claras. Sin embargo, debe reconocerse que, después de todo, representó un adelanto respecto del anterior.

La Autoridad Administrativa, encargada de la aplicación de esta legislación fue la Secretaría de Industria y Comercio.

²⁴ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de marzo de 1973.

INTRODUCCION AL CAPITULO II

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. En este capítulo se plantea el marco jurídico que le es aplicable, señalándose de manera sencilla sus disposiciones legales más importantes, a efecto de dar a conocer de manera amplia las normas contenidas en los diversos ordenamientos que integran dicho marco, para el mejor desempeño de dicho instituto.

La adopción de medidas como la creación de un organismo de apoyo para la defensa y salvaguarda de los derechos de propiedad industrial, ha permitido fortalecer la posición de México en la dinámica expansión de mercados y acelerado progreso tecnológico derivados de la globalización de la economía mundial.

CAPITULO II
MARCO JURIDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1917.²⁵

De conformidad con el artículo 89 fracción I, el titular del Poder Ejecutivo Federal, cuenta con facultades de carácter general y consisten en:

- a) Promulgar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. La promulgación es el reconocimiento que el Ejecutivo hace de la existencia de una Ley y la orden de que se cumpla, después de haber sido publicada, y
- b) Ejecutar las leyes, o sea convertir los mandamientos legislativos en realidades de todo orden: económico, social, político, cultural, etcétera. Para llevar a cabo dicha labor se le atribuye la facultad de expedir reglamentos, que son las disposiciones que facilitan el cumplimiento de las leyes elaboradas por el Legislativo. Además, se le autoriza para realizar todos los actos que constituyen la administración pública.

2. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 25 DE JUNIO DE 1991.²⁶

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía

²⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero de 1917.

²⁶ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional era conveniente para nuestro país que la industria y el comercio tuviera un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad.

Es por eso que el Ejecutivo Federal propuso al H. Congreso de la Unión la actualización de la Ley en materia de Propiedad Industrial, considerando que el reconocimiento y la protección legal de los derechos exclusivos para la explotación de mejoras o adelantos técnicos, así como, para la utilización de indicadores comerciales particulares, constituyen incentivos naturales para la modernización de la industria y del comercio del país.

Por lo anterior la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados que participa.

Esta Ley norma todo lo relacionado con los derechos exclusivos que el Estado reconoce y protege, durante plazos determinados, a favor de los individuos, empresas o instituciones que realizan invenciones o innovaciones de aplicación industrial y de quienes adoptan indicaciones comerciales particularmente para distinguir sus productos o servicios.

Fundamentalmente defiende contra la copia o imitación no autorizada, durante cierto número de años, las mejoras tecnológicas o adelantos técnicos que se hacen a la maquinaria o los equipos

industriales, a los procesos de fabricación o técnicas de producción y a los productos de las actividades industriales.

El derecho a la explotación exclusiva que durante cierto tiempo se protege legalmente a favor del inventor o innovador (sea un individuo, una empresa, un centro de investigación, una universidad, etc.) ofrece a éste la posibilidad de obtener un beneficio económico, directamente si el mismo lleva a la práctica industrial y comercial la invención, o si autoriza a otros su explotación.

Establece y regula estos derechos de explotación exclusiva de las invenciones o innovaciones, mediante patentes o registros de modelos de utilidad, creando incentivos para la investigación y el desarrollo tecnológico como motor del avance industrial del país.

Asimismo, tiene una función fundamental en lo tocante a las indicaciones de uso comercial, tales como las marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes o servicios; proteger a quienes originariamente crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha procurado mejorar la inserción de la economía mexicana en la internacional ya que la mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial propicia la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

Por todo ello la Ley busco ofrecer una protección a la propiedad industrial comparable a la que existe en los países industrializados, para alentar el desarrollo industrial y comercial de México con base

en los avances locales de la tecnología y de la calidad, complementados con los recursos y técnicas novedosas que se atraigan desde el extranjero.

Internacionalmente se ha reconocido a esta Ley como una de las más avanzadas por los niveles de protección que otorga para los titulares de los derechos de propiedad industrial, los cuales eran similares a los que se otorgan en los países desarrollados, de esta forma el empresario o investigador nacional tiene una protección similar a la de sus competidores del extranjero.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha establecido numerosas disposiciones que adecuaron el marco legal de propiedad industrial a las circunstancias actuales del país y de la economía internacional en ese momento, entre las cuales destacan las siguientes:

- a) El otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ocurría en México.
- b) Concede patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales.
- c) Redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes y la duración de éstas.
- d) Agiliza la disseminación de información sobre nuevas tecnologías patentables para la industria.
- e) Restringe el otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes a situaciones excepcionales de desabasto crítico de un producto o abuso notable por parte del titular de la patente.
- f) Revalida en México, a favor del inventor original, la novedad de ciertos tipos de invenciones para las cuales hubiere solicitado una

- patente en el extranjero, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada en México por ninguna persona.
- g) Deja de otorgar certificados de invención como medio de protección legal para las invenciones.
- h) Introduce por vez primera en la Legislación Mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.
- i) Protege la información técnica de naturaleza confidencial en la que las empresas basan parte de sus ventajas para sobrelivir frente a sus competidores.
- j) Establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, con la posibilidad de renovación por periodos de nueva duración.
- k) Mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal de registro.
- l) Simplifica la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitar únicamente, en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad.
- m) Mejora la protección en México de las marcas usadas registradas también en otros países.
- n) Preserva para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada.
- ñ) Mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas de la mercadotecnia que se observan en la actualidad.
- o) Evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de

sociedades, cuando éstos indiquen cierta relación con aquellas, sin que verdaderamente exista relación.

p) Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

q) Simplifica los procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en la práctica, la defensa de los derechos de propiedad industrial.

r) En su artículo 7º contempla la creación del IMPI como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendría por objeto, ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de Propiedad Industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha materia; y

s) Su artículo Quinto Transitorio establece que el Ejecutivo Federal expediría el decreto de creación del IMPI a que se refiere el artículo 7º del mismo ordenamiento.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de esta Ley.

3. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE 1976.²⁷

a) Artículos 28, 31, 32 bis, 34, 35, 38 y 39: Estos artículos tratan lo relativo al despacho de los asuntos que competen a las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Comercio y Fomento

²⁷ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1976.

Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Salud. Secretarías con las cuales el IMPI deberá coadyuvar para su funcionamiento en diversas actividades.

b) Artículos 45 y 48, los cuales establecen las disposiciones legales relativas a la Administración Pública Paraestatal.

Así, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

El artículo 48, determina que le corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la administración pública paraestatal, agruparlas por sectores definidos, considerando el objeto de cada una.

4. LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL 26 DE ABRIL DE 1986.²⁹

Dicho ordenamiento determina lo conducente a la constitución, organización y funcionamiento de los organismos descentralizados.

Es el artículo 14, el que refiere como objeto de estos organismos descentralizados: La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público social; la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social.

El artículo 15, establece los elementos que deben establecerse en el decreto que expida el Ejecutivo Federal para la creación de un

²⁹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de mayo de 1986.

organismo descentralizado, siendo estos: La denominación del organismo; el domicilio legal; el objeto del organismo; las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio así como aquellas que se determinen para su incremento; la manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al director general así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; las facultades y obligaciones del director general como representante legal del organismo; sus órganos de vigilancia así como sus facultades, y el régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994.²⁹

Respondiendo con la obligación legal que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación al Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional recogiendo las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y los planteamientos que formularon los principales grupos sociales, elaboró dicho plan.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 pretendía alcanzar cuatro objetivos fundamentales: Primero, defender la soberanía y preservar los intereses de México en el mundo; Segundo, ampliar nuestra vida democrática; Tercero, recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios; y Cuarto, elevar, productivamente, el nivel de vida de los mexicanos.

Dichos objetivos fueron atendidos a través de los tres Acuerdos Nacionales: Para la ampliación de nuestra vida democrática; Para la

²⁹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 1989.

recuperación económica con estabilidad de precios y, Para el mejoramiento productivo del nivel de vida.

Es el Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios, el que en sus líneas de política consideró que la tecnología del mundo contemporáneo al evolucionar a un ritmo sin precedente, modificaba con gran dinamismo la posición competitiva de empresas, industrias y países, por lo que dicha característica de la situación mundial exigía una pronta y eficaz modernización de las políticas nacionales en la ciencia y tecnología.

Por lo que el fortalecimiento tecnológico era urgente y debía ser muy acentuado en los próximos años, dada la necesidad de continuar impulsando la participación eficiente de la economía mexicana en la internacional. El crecimiento futuro dependería crucialmente de la modernización tecnológica del país.

La tecnología debía ponderarse principalmente por su capacidad de impulsar el mejoramiento de las actividades productivas: ahorrando insumos materiales, mejorando el trabajo humano, permitiendo obtener productos de mejor calidad y elevando los ingresos de quienes la utilizan.

La política para promover el desarrollo tecnológico del país debería sujetarse a profundos cambios, acordes con el aumento de la productividad y de la competitividad requerido para la recuperación del crecimiento económico. En esta materia el objetivo fundamental era inducir una rápida y eficaz modernización tecnológica del aparato productivo nacional. Actuando en todos los frentes para alcanzar una eficiente actualización tecnológica de la industria, el campo y los servicios. La política tecnológica, que hasta entonces había

enfaticado el aspecto de investigación y desarrollo, habría de diversificarse hacia los campos de adquisición, asimilación, adaptación y difusión eficientes de tecnología. La vinculación explícita de las estrategias e instrumentos de la política tecnológica con los requerimientos del aparato productivo nacional habría de constituir el elemento crucial de la modernización en este ámbito.

La modernización tecnológica del país sería promovida con las siguientes acciones:

a) Fortaleciendo los acervos de información tecnológica, orientando y estimulando a las instituciones que las administran para proveer este servicio con eficacia a los usuarios de los sectores productivos; y promoviendo a la vez, la función de asistencia técnica y la consultoría de alta calidad de instituciones públicas y privadas, particularmente en beneficio de empresas pequeñas y medianas.

b) Propiciando agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y protección de patentes, y, con base en la Ley, se garantizarían los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos.

c) Otorgando, en el marco de las Leyes aplicables, facilidades técnicas y administrativas para que las empresas adquirieran eficientemente las tecnologías disponibles en los mercados internacionales, lo que suponía reorientar la función del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Se subrayó que el avance tecnológico del país dependería en gran medida de su modernización educativa en todos los niveles. Los conocimientos y habilidades que permiten desarrollar la base de

recursos humanos en tecnología se deberfan procurar desde la educación básica hasta el posgrado.

6. DECRETO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.³⁰

La SECOFI, en su carácter de coordinadora de sector, opinó sobre la conveniencia de que el IMPI, iniciara sus operaciones a partir del ejercicio fiscal de 1993.

Dicha propuesta fue analizada y dictaminada favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Gastos Financieros, en su XLII sesión ordinaria de 1992 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la sometió a consideración del Ejecutivo Federal, la cual fue acordada en sus términos y expedida.

Es por ello que el IMPI como organismo descentralizado se regula de manera específica, por el decreto que lo creó. Siendo su objeto, brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la SECOFI.

En este instrumento jurídico se le otorgan al IMPI las siguientes atribuciones:

a) Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la SECOFI, en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar a aquella en el desarrollo y desempeño eficaz de las funciones y atribuciones que la Ley le otorga.

³⁰ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de 1993.

b) Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.

c) Coadyuvar con la SECOFI en la promoción de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología.

d) Formar y actualizar los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el país y en el extranjero.

e) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia.

f) Investigar sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología.

g) Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas.

h) Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar.

Dicho decreto otorga al IMPI, personalidad jurídica propia, la cual le permite realizar los actos necesarios para el logro de su objeto y finalidad.

Como consecuencia de poseer personalidad jurídica, El IMPI cuenta con patrimonio propio, el cual está constituido por los recursos que le son asignados en el presupuesto de egresos de la federación del

ejercicio fiscal correspondiente, el cuál puede ser incrementado con aportaciones en efectivo o en especie que realicen el Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral de carácter público o privado, nacional o extranjera, tener dicho patrimonio le implica adquirir, administrar y disponer de bienes y derechos.

Se establece como domicilio legal del IMPI, el Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en la República o en el extranjero, para realizar sus actividades.

Se prevén como órganos de administración del IMPI:

a) La Junta de Gobierno: La cual está integrada por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside; un representante designado por la SECOFI; dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Educación Pública y Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por cada representante propietario, se designa un suplente, quien asistirá a las sesiones de dicha junta en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que convoque su Presidente o cuando menos cuatro de sus miembros.

La Junta de Gobierno tiene la facultad de proponer las bases y monto de las tarifas por los servicios que preste el IMPI, en coordinación con la SECOFI, los cuales contarán con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo deberá

aprobar la estructura básica del IMPI, el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los servicios al público, así como los planes y programas de estudio, a propuesta del Director General; y

b) El Director General: Representante legal del IMPI, el cual se designa a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de SECOFI, por la Junta de Gobierno. Tiene las facultades de ejercer el presupuesto del IMPI; presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación el estatuto orgánico, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público del IMPI, así como los planes y programas de estudio y fijar las condiciones generales de trabajo del IMPI.

En dicho decreto se le confiere al IMPI, un órgano interno de control y un órgano de vigilancia.

El órgano interno de control es parte integrante de la estructura orgánica del IMPI, teniendo atribuciones que, con sujeción a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el estatuto orgánico del IMPI.

El órgano de vigilancia del IMPI se integra por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dicho órgano realiza sus funciones en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Por último se establece que el régimen laboral al que se sujeta el IMPI, es el que se regula en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

7. REFORMAS DEL 29 DE JULIO DE 1994 A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE JUNIO DE 1991.²¹

Con el propósito de continuar con la política adoptada de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia plasmada en los tratados internacionales de los que México es parte, se consideró indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial del país mediante la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de reformas a dicha ley, con objeto de:

- a) Perfeccionar el sistema de propiedad industrial a través de la resolución de problemas que se presentaron en los tres años de aplicación de la Ley en comento, y la adopción de medidas de simplificación administrativa que permitan a la autoridad encargada de la tramitación y otorgamiento de estos derechos, el resolver las solicitudes que se le presenten con mayor celeridad.
- b) Consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgando al IMPI las facultades de autoridad en esta materia.
- c) Otorgar mayor protección a los derechos de propiedad industrial mediante disposiciones que permitan a la autoridad, mediante ordenes que se dirijan al presunto infractor de un derecho de propiedad industrial, el impedir que se causen daños al titular de un

²¹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

derecho de propiedad industrial a una adecuada reparación de los mismos, una vez que estos se han producido.

d) Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación a los derechos de propiedad industrial considerando, cuando estos se cometen en una primera instancia, una sanción económica por haberse cometido una infracción administrativa y cuando exista reincidencia en los mismos una sanción penal, ambas acompañadas de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular.

e) Finalmente, la armonización de la Ley, con las disposiciones de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en esta materia.

A continuación se mencionan las principales modificaciones que el decreto en análisis hace a diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el cual se reforma el título de la Ley para quedar como Ley de Propiedad Industrial y el cual tiene reformas en materia de:

a) Patentes: Por lo que hace a las invenciones relacionadas con la materia viva, se da una mayor certidumbre al patentamiento en esta materia al precisar únicamente aquellos supuestos que quedan excluidos de la patentabilidad. Con esta reforma, los requisitos que debe cumplir toda invención susceptible de protegerse por patente y todos los supuestos excluidos de tal posibilidad quedan enunciados en el artículo 16.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley, previo a la comercialización de un producto resultado de una invención, es necesario que se solicite su protección por medio de patentes.

Se contempla la posibilidad de que los productos que hubiesen sido introducidos en el comercio sin haberse solicitado previamente su protección, puedan mantener un carácter en el comercio sin haberse solicitado previamente su protección, puedan mantener un carácter novedoso para efectos de su patentabilidad, siempre y cuando la solicitud correspondiente dentro del año al que se hubiere introducido el producto. Con ello el inventor se beneficia al no perder el requisito de novedad que la Ley exige para que su invento sea protegido por patente.

Se prevé la posibilidad de que se otorguen patentes respecto de aquellas invenciones cuya combinación o fusión impliquen que no se puede dar un funcionamiento por separado, o cuando las cualidades o funciones características de las mismas hayan sido modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Las invenciones que se han protegido en otros países, pero que acudieron a solicitar su protección dentro de los términos establecidos en los tratados internacionales deben ser de libre explotación en nuestro país, en el cual no será posible obtener su protección por encontrarse dentro del estado de la técnica y no cumplir con el requisito de novedad, mismo que será exigible al practicarse el examen de fondo a las solicitudes de registro de modelos de utilidad y diseños industriales de esta forma se protege a las empresas que en nuestro país ya están produciendo productos que han caído al dominio público en otros países.

Se elimina el requisito de opinión previa de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en el procedimiento de concesión de patentes relacionadas con la energía nuclear.

Se precisa que la solicitud de patente presentada en México no deberá pretender el otorgamiento de derechos adicionales a los que deriven de la solicitud presentada en el extranjero, considerada en su conjunto y no únicamente en relación con las reivindicaciones.

b) Marcas: En el artículo 90 se precisan algunos de los supuestos que el propio IMPI prevé como impedimento para el registro de una marca. De tales precisiones destaca la denominación de marca notoria como aquella que "...es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma."

Se aclara que la causal de nulidad por falta de uso de la marca, operará siempre y cuando la interrupción en el uso se haya presentado antes de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud.

Se elimina la confidencialidad de los expedientes de marcas.

Dentro de los datos que debe contener la solicitud de registro de una marca, se incluyó la presunción de que no se ha usado la marca cuando no se manifiesta la fecha de primer uso o la indicación expresa de que se ha usado.

c) Simplificación administrativa: El tiempo es un factor determinante para obtener y conservar la titularidad de un derecho de propiedad industrial, de ahí que la Ley contenga precisiones en relación con la fecha de presentación de una solicitud y los efectos que la misma produce en relación con otras solicitudes, por ello se considera oportuna la adición del artículo 38 BIS y la modificación al artículo 121 en los que se precisa la fecha que el IMPI reconocerá como de presentación en función del cumplimiento de los requisitos que la propia Ley prevé como esenciales.

El artículo 58 prevé un plazo adicional de dos meses para cumplir con los requerimientos formulados por la autoridad, sin que medie solicitud previa, con lo cual se reduce el tiempo para el otorgamiento de una patente, al eliminarse la solicitud de prórroga.

En concordancia con la simplificación de los trámites de una patente o registro, en materia de marcas se prevé la reducción del número de requerimientos de parte de la autoridad lo que se traduce en abreviar también el tiempo de otorgamiento de un registro. El artículo 122 dispone que una vez efectuado el examen de forma se procederá a realizar el de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la propia Ley y establece un sólo requerimiento para los casos en que los que no se hubiera cumplido con los requisitos legales o reglamentarios y existiera además algún impedimento para el registro de la marca o se le citen anterioridades, debiendo el particular cumplir con los requerimientos y al mismo tiempo manifestar lo que a su derecho convenga.

En virtud de la tendencia internacional para la armonización de las legislaciones en materia de propiedad industrial y los convenios que

México ha celebrado con los países con los que se tiene mayor intercambio comercial, como lo son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el celebrado con Colombia y Venezuela, así como con los bilaterales con diversos países de América Latina, el mantener el requisito de reciprocidad para el reconocimiento de prioridad se vuelve innecesario y sólo redundante en una carga para el particular, razón por lo cual se considera oportuna la derogación de los artículos 41 fracción IV y 118 fracción IV.

d) Consolidación de la infraestructura administrativa: Para lograr el objetivo de perfeccionar el sistema de propiedad industrial, se requiere contar con una institución que brinde a los usuarios del sistema de propiedad industrial servicios modernos y eficientes en el trámite y otorgamiento de derechos, así como para la protección y defensa de los mismos, por ello, se otorgan al IMPI las facultades de autoridad en esta materia, lo cual constituye un elemento indispensable para la consecución de los objetivos propuestos.

Como parte de las facultades que se le atribuyen al IMPI, está la de fungir como árbitro cuando los involucrados lo designen expresamente, para resolver las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios.

Conforme al Decreto por el que se crea el IMPI, la Junta de Gobierno, que es su órgano máximo de administración se encuentra integrado por representantes de diversas Secretarías, lo que garantiza la imparcialidad de las decisiones que como autoridad administrativa emita el IMPI y la adecuada resolución de los asuntos que se sometan a su consideración, puesto que están representadas todas las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal que tienen conocimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Al ser un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios tendrá los elementos necesarios para el mejor desempeño de las funciones de autoridad conforme al proyecto se le atribuyen, sin que por ello pierda su carácter de órgano del estado que esté obligado a la imparcialidad en la toma de decisiones.

Para mantener una eficiencia en el sistema de propiedad industrial, se contempla que el Director General del IMPI, mediante acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, delegue las facultades que en dichos acuerdos se contengan, de esta forma se agilizará el despacho de los asuntos a su cargo, con un esquema similar al contemplado para las Secretarías de Estado, en las que igualmente se delegan las facultades en los funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de la entidad.

Por los servicios que preste el IMPI, se pagarán las tarifas aprobadas por su Junta de Gobierno de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación.

e) Mayor protección a los derechos de propiedad industrial: En lo relativo a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial, se garantiza mediante esta Ley una efectiva defensa a sus titulares, dentro del marco de respeto a las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

La incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad

Industrial, así como sancionar la realización de actos de competencia desleal, permiten una aplicación más eficiente del sistema de propiedad industrial, particularmente cuando se han violado alguno de los derechos tutelados por la Ley, ya que se busca en todo momento la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular afectado, más que la aplicación de sanciones privativas de libertad.

Dentro de las medidas administrativas, el artículo 199 BIS prevé la facultad de la autoridad para ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías en las que se materialice la violación a los derechos de propiedad industrial, así como de aquellos objetos, empaques, papelería, material publicitario, anuncios, rótulos, etc., y en general, los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en su fabricación u obtención; así como el aseguramiento de fianzas y contrafianzas que dan la posibilidad de reparar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar tanto a la persona en contra de quien se ordene la ejecución de la medida, como en contra del propio solicitante cuando a petición de la otra parte se levante dicha medida, de esta forma se evitará que se abuse de las medidas que se prevén en el proyecto en perjuicio de inocentes, a cuya disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos contribuirá al buen ejercicio de las disposiciones contempladas en esta Ley.

Se establece como mínimo, en el artículo 221 BIS, el 40 por ciento del valor de venta de cada producto o de la prestación de los servicios que impliquen violación a los derechos de propiedad industrial, que deberá pagar el titular afectado, con lo cual se

uniforma el criterio con la Ley Federal de Derechos de Autor para cuantificar los daños y perjuicios en materia de Propiedad Intelectual.

f) Mayor efectividad en las sanciones por violación a los derechos de propiedad industrial: Acorde a lo anterior se considera como infracciones administrativas las conductas que actualmente se encuentran tipificadas en la Ley como delitos y se sanciona penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos previstos se perseguirán por querrela de parte ofendida.

La inclusión de disposiciones que permiten la aplicación de sanciones tienden más a la reparación de los daños y perjuicios causados a los titulares por la violación a sus derechos de propiedad industrial, que a la aplicación de sanciones privativas de libertad benefician al titular de los derechos que resulte afectado, sin por ello dejar sin sanción al responsable del ilícito.

g) Armonizar con los tratados internacionales de los que México es parte: Se elimina el plazo adicional de tres años de vigencia para las patentes cuyos titulares hubieren otorgado una licencia o empresas con capital mayoritariamente mexicano por contravenir el principio de trato internacional que establecen todas las convenciones internacionales en esta materia, así como por haber resultado inoperante, en virtud de que durante el tiempo en que ha estado en vigor esta disposición no se ha presentado a registro ninguna solicitud de ampliación en la vigencia de la patente.

La definición de los derechos exclusivos que una patente otorga a su titular resulta más clara y permite recoger la tendencia internacional al precisar, como prerrogativa del titular de una patente, aquellos

actos que éste puede impedir que terceros realicen sin su consentimiento.

Por otra parte, en lo relativo a los Secretos Industriales, se hace extensiva la regulación de estos secretos a los comerciales: "Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde..." con lo cual queda comprendida la información de carácter comercial que sea confidencial siendo aplicables las demás disposiciones relativas.

Asimismo, dentro de este Capítulo, se adicionan los artículos 86 BIS para precisar que la información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de los productos farmoquímicos y agroquímicos, que utilicen nuevos productos químicos, serán protegidas en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte, y 86 BIS 1, que impone la obligación a cargo de la autoridad judicial o administrativa que conozca de un asunto en el que se revele un secreto industrial, de adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación.

Dentro de las medidas tendientes a evitar la competencia desleal en el comercio se requiere proporcionar una protección adecuada a las indicaciones geográficas, por ello, se establece como sanción administrativa el uso indebido de las mismas, en forma tal que se induzca al consumidor a error en cuanto al origen geográfico de un producto.

8. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1994.³²

³² Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la LPI y su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al IMPI.

El Director General del IMPI expedirá mediante acuerdo, las reglas y especificaciones de los documentos que contengan información relativa a las descripciones, dibujos y resúmenes para poder ser admitidos. Asimismo establecerá procedimientos y requisitos para facilitar la operación del IMPI y garantizar la seguridad jurídica de los particulares.

Las solicitudes y promociones, que se presentan ante el IMPI o delegaciones de la SECOFI deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Estar firmadas.**
- b) Utilizar las formas oficiales si así lo requiere el trámite.**
- c) Presentar anexos necesarios si el trámite lo requiere.**
- d) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.**
- e) Número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción, excepto las solicitudes iniciales de patente o registro.**
- f) Comprobante de pago de tarifa.**
- g) Si se exhiben documentos escritos en idioma distinto al español, su traducción.**
- h) Documento que acredite el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y**
- i) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.**

Las solicitudes y promociones que se remiten por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tienen por recibidas en la fecha en que son efectivamente entregadas al IMPI.

Los ejemplares de las formas oficiales, los entrega gratuitamente el IMPI, las cuales pueden ser reproducidas por terceros ajustándose al formato oficial.

El IMPI al recibir las solicitudes y promociones verifica que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen, hace las anotaciones correspondientes y devuelve a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado y en caso de proceder también devuelve anexos.

No puede reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inicio.

Las notificaciones de resoluciones, requerimientos y demás actos del IMPI se efectúan a los interesados de las siguientes maneras:

- a) Por correo al domicilio señalado al efecto.
- b) Personalmente en el domicilio señalado; en las oficinas del IMPI o por publicación en la Gaceta.
- c) Por otros medios tales como mensajería.

Las notificaciones surten efectos a partir del día en que son entregadas a los interesados y los plazos comienzan a correr a partir del día siguiente.

La Gaceta es el órgano de difusión del IMPI, se edita mensualmente y consta de varias secciones, en ella se publican los actos, documentos y signos que se publican de acuerdo a la LPI, así como

las resoluciones que afectan o modifican los derechos de propiedad industrial tutelados por la LPI.

La Representación y Registro General de Poderes, los apoderados y representantes dependiendo del acto a realizar acreditan su personalidad mediante:

- a) Carta poder simple, con nombre, firma y domicilio de los testigos.
- b) Poder general para actos de administración o para pleitos y cobranzas.
- c) Copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el registro general de poderes del IMPI, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.
- d) Poder especial.

Los expedientes se pueden consultar y permanecen en el archivo del IMPI durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a que se refieren, salvo casos que el IMPI considere que deberán permanecer por más tiempo.

El titular o su apoderado puede obtener únicamente durante el tiempo en que los expedientes sean consultables, la devolución de los documentos originales que haya acompañado a su solicitud o promoción. En este caso el IMPI expide a costa del solicitante y previamente a su devolución copias certificadas de los mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitución de los documentos que se devuelvan.

También se puede obtener durante el tiempo señalado en el párrafo anterior, la devolución de los objetos exhibidos con las solicitudes y

promociones presentadas, si tal devolución no es solicitada los objetos se destruyen.

Toda persona, previo pago de la tarifa correspondiente puede obtener copias certificadas de los documentos que obran en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados.

En los procedimientos administrativos, la solicitud de declaración administrativa, -tratandose de infracción administrativa- debe mencionar:

Ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

En toda promoción relacionada con un procedimiento a los que se refiere el artículo 187 LPI, se acompaña una copia que quedará a disposición de la contraparte.

La visita de inspección y vigilancia además de lo previsto en el Título Séptimo, Capítulo I de la LPI se rige por las siguientes reglas:

- a) El inspector debe identificarse para desempeñar dicha función y estar provisto de la orden de inspección.
- b) El titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la LPI, que solicita al IMPI la investigación de hechos violatorios de la misma o de se derecho, puede asistir a la practica de la diligencia correspondiente.
- c) La persona a quien se le practica la visita tiene derecho a formular observaciones y ofracer pruebas durante la diligencia o hacer uso de ese derecho dentro de los diez días hábiles siguientes.

El aseguramiento de bienes se rige por las siguientes reglas:

- a) Si el propietario o representante del establecimiento no se encuentra presente en la diligencia de inspección, se considera a la persona con quien se entienda la misma como el encargado, para efectos de lo dispuesto por el artículo 211 de la LPI.
- b) El destinatario tiene la obligación respecto de los bienes asegurados de mantenerlos en el domicilio donde se efectuó la diligencia o en el designado para tal efecto; no puede disponer de ellos y debe conservarlos a disposición del o en el IMPI.
- c) Los bienes asegurados concentrados en el IMPI, se custodian en el local dispuesto para tal efecto por y bajo la responsabilidad del propio IMPI o delegación competente de la SECOFI.
- d) El inspector puede tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y el aseguramiento; solicitar auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal cuando lo estime conveniente.

El aseguramiento de bienes se levanta cuando:

- a) Adquiera el carácter de definitiva la resolución del IMPI en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la LPI.
- b) La sanción administrativa que haya impuesto el IMPI sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial.
- c) Los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
- d) Por orden de autoridad judicial.

Dependiendo de la infracción, en ocasiones el IMPI puede requerir al solicitante la ampliación de su fianza, cuando de la práctica de la

medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.

Las sanciones, el importe de las multas que el IMPI aplica, se calcula conforme al salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción. En infracciones continuas, será el que corresponda al día en que el IMPI tuvo conocimiento de la infracción.

La clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impone mediante resolución.

El IMPI comisiona a su personal para la práctica de diligencias de inspección o verificación de hechos, previo pago de la tarifa correspondiente.

9. REGLAMENTO DEL IMPI DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1994.³¹

Tiene por finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del IMPI, para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la LPI.

El Capítulo I contiene disposiciones generales, las cuales tienen la finalidad de determinar la organización interna del IMPI.

El Capítulo II contiene las atribuciones que se le confieren a los Directores y Subdirectores adscritos a la Dirección General del IMPI.

El Capítulo III contiene las atribuciones de la Direcciones de Área del IMPI.

³¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

El **Capítulo IV** contiene las atribuciones de las Subdirecciones adscritas a la Dirección General.

Por último el **Capítulo V** contiene disposiciones relativas a las Subdirecciones de Área y las Jefaturas de Departamento.

Cabe hacer mención que en el siguiente capítulo, se reflejan las disposiciones que dicho ordenamiento contiene por lo que aquí, únicamente se menciona su estructura de manera somera.

10. ESTATUTO ORGANICO DEL IMPI DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1994.³⁴

Con fecha 24 de noviembre de 1994, el Secretario de la Junta de Gobierno del IMPI, certificó que en la cuarta sesión ordinaria de dicho cuerpo colegiado celebrada el día 17 de mismo mes y año, se acordó aprobar el estatuto orgánico del IMPI, presentado por su Director General.

Estatuto que tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las unidades administrativas del IMPI, así como la distribución de las funciones previstas en la LPI y su Reglamento con dichas unidades.

Para el cumplimiento de las atribuciones que conforme a la Ley le corresponden, el IMPI cuenta con la estructura orgánica siguiente:

Junta de Gobierno

Dirección General

Direcciones: Patentes

Marcas

Protección a la Propiedad Industrial

³⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 1994.

Técnica**Asuntos Jurídicos****Subdirecciones adscritas a la Dirección General:****Administración y Finanzas****Relaciones y Cooperación Nacional e Internacional****Contraloría Interna**

Cabe hacer mención que en el siguiente Capítulo, se estudian de manera general las funciones de esta estructura.

11. ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OTROS SUBALTERNOS DEL IMPI DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1994.³⁵

En atención a la estructura básica del IMPI aprobada por su Junta de Gobierno, y con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos de su competencia, el Director General del mismo, de conformidad con la facultad que le confiere el art. 7 Bis 2 de la LPI, delega en sus funcionarios subalternos el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6° del mismo ordenamiento legal.

Por lo anterior, los servidores públicos a cargo de las unidades administrativas que se precisan, tienen las facultades necesarias, excepto aquellas que por mandamiento de Ley deban ser ejercidas exclusivamente por dicho director, para realizar y ejecutar los actos competencia del IMPI.

³⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 1994.

Dicho acuerdo, delega en los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del IMPI, las facultades a que se refiere, en el ámbito de sus respectivas competencias, entendiéndose esta delegación sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General. En todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este acuerdo corresponden sólo a este último, sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno.

Las facultades delegadas en favor de Subdirectores y Jefes de Departamento, se confieren sin perjuicio de la intervención o su ejercicio por el superior jerárquico correspondiente.

Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y resolución de los asuntos administrativos quedan a cargo del Director de Área y de los Subdirectores adscritos al mismo que corresponda, conforme a la competencia que el estatuto les asigna.

Los Directores de Área y Subdirectores de Área son sustituidos en sus ausencias temporales por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior de su respectiva adscripción, que designe el Director General o los Directores de Área.

Las ausencias del Contralor Interno son suplidas por el Jefe de Departamento que aquél designe por acuerdo del Director General.

La Dirección de Patentes delega sus facultades de la siguiente manera:

Los Jefes de Departamento de Recepción y Control de Documentos; Examen de Forma; Solicitudes, Examen de fondo de Área Química y Eléctrica, pueden:

a) Negar el otorgamiento de patentes, registros, modelos de utilidad y diseños industriales abandonados.

- b) Pedir aclaraciones respecto a la documentación recibida.
- c) Resolver sobre las prórrogas.
- d) Acordar modificaciones.

El Jefe de Departamento de Titulación y Conservación de Derechos tiene las siguientes facultades:

- a) Autorizar o negar la transmisión de los derechos de una patente, diseño o modelo, así como el cambio de nombre o régimen jurídico.
- b) Declarar caduca una patente, modelo o diseño.
- c) Acordar sobre abandono o desechamiento de promociones.

El Jefe de Archivo de Patentes tiene la facultad de expedir copias certificadas de constancias, que obren en el mismo.

Los Subdirectores de Examen de Fondo de Patentes y de Procesamiento de Solicitudes y de Conservación de Derechos y Control de Documentación tienen las facultades anteriores y además las de:

- a) Expedir títulos de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños.
- b) Negar su otorgamiento, así como de los derechos de prioridad.

La Dirección de Marcas delega sus facultades de la siguiente manera: A los Jefes de Departamento de Control de Documentos; Archivos de Marcas, Examen y Conservación de Derechos, los cuales tienen las siguientes atribuciones:

- a) Resolver sobre el registro de marcas o avisos comerciales.
- b) Aclarar sobre marcas, avisos comerciales y nombres comerciales y autorizar la protección de las denominaciones de origen.

c) Apercibir en caso de abandono de solicitud de registro de éstas y conceder o negar prórrogas.

d) Acordar modificaciones.

Al Jefe de Departamento de Conservación de Derechos:

a) Autorizar o negar transmisión de derechos, inscripción de franquicias, licencia de uso y la renovación de los derechos de un registro de marca o aviso comercial; la publicación de un nombre comercial o declaratoria de protección de la denominación de origen.

b) Acordar sobre el desechamiento de promociones por las que solicita inscripción de actos jurídicos y modifiquen derechos ya otorgados.

Al Jefe del Departamento de Archivo de Marcas:

a) Expedir copias certificadas de constancias en archivos de la unidad administrativa.

A los Subdirectores de Integración de Documentos, Apoyo Técnico y Control de Examen, Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos todas las anteriores , y además:

a) Otorgar registros de marcas o avisos comerciales, nombres comerciales, publicación de nombres comerciales; autorizar el uso o proteger las denominaciones de origen o reconocimiento de derechos de prioridad.

b) Negar el registro de marcas o avisos comerciales, nombres comerciales, publicación de nombres comerciales, autorizar el uso o proteger las denominaciones de origen o reconocimiento de derechos de prioridad.

La Dirección de Protección a la Propiedad Industrial delega sus facultades de la siguiente manera:

A los Subdirectores de Procesos de Propiedad Industrial; de Prevención de la Competencia Desleal y de Juicios de Amparo, y en los Jefes de Departamento de Resoluciones de Nulidad, de Cancelaciones, Caducidades y Asuntos Especiales, de Infracciones y Delitos y de Inspección y Procedimiento Administrativo:

- a) Ordenar y realizar visitas de inspección.
- b) Expedir copias certificadas de constancias en archivos que sean ofrecidos como prueba en un procedimiento judicial o amparo.
- c) Correr traslado de los escritos de demanda que se presenten en los procedimientos de declaración administrativa.
- d) Llevar a cabo trámite de procedimientos de declaración administrativa, nulidad, caducidad, cancelaciones e infracción y emisión de dictámenes técnicos.
- e) Expedir constancias de inscripción de apoderados.

La Dirección Técnica delega sus facultades de la siguiente manera:

Al Subdirector de Servicios de Información Tecnológica y Jefes de Depto de Ediciones y Publicaciones y de Búsqueda, Fondo, Documental y Microfilm:

- a) Editar mensualmente la gaceta
- b) Publicar en la gaceta los actos que afecten derechos de propiedad Industrial.
- c) Emitir informes de información tecnológica.

La Dirección de Asuntos Jurídicos delega sus facultades de la siguiente manera:

A los Subdirectores de Legislación y Consulta y de Representación Legal de IMPI:

- a) Firmar instancias judiciales y contencioso administrativas; así como en los juicios laborales en los que podrá absolver en representación del director General, las disposiciones que se le formulen a éste; y presentar denuncias, querellas ante el IMPI.
- b) Proporcionar información a autoridades judiciales.
- c) Emitir comunicaciones relativas a disposiciones jurídicas en materia de competencia.
- d) Acreditar a los representantes del IMPI en los órganos de gobierno de las paraestatales y cuerpos colegiados en que intervengan.
- e) Dictaminar contratos o convenios en los que intervenga el IMPI
- f) Dictaminar las actas levantadas a los trabajadores del IMPI y sancionarlos.
- g) Resolver conflictos relacionados al pago de daños y perjuicios.
- h) Designar peritos cuando una autoridad así lo solicite.

INTRODUCCION AL CAPITULO III

La posibilidad de que un organismo público descentralizado como es el IMPI tenga funciones de autoridad no es desconocida en nuestro sistema jurídico, en el que ya existen otros organismos descentralizados con funciones administrativas como la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las facultades que se le otorgan al IMPI, estaban contenidas en su mayoría en el Reglamento Interior de la SECOFI, como atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la que dejó de realizar dichas funciones a fin de evitar duplicidades innecesarias en esta materia.

Este Tercer Capítulo tiene el fin de brindar un comentario objetivo sobre el derecho y la práctica actual en torno a la propiedad industrial en México, en momentos de transición hacia formas mejores.

CAPITULO III
NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. NATURALEZA JURIDICA.

A decir del Lic. Martínez Morales³⁶, " en derecho administrativo la expresión descentralización está reservada para significar a determinados organismos del Poder Ejecutivo, con el cual guarden una relación indirecta."

La descentralización como forma de organización administrativa, surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados.

La descentralización administrativa es una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas.

El IMPI es un organismo descentralizado, al cual le han atribuido las características siguientes:

- a) Es creado por decreto presidencial.
- b) El orden jurídico le reconoce una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado.
- c) Cuenta con patrimonio propio.
- d) Goza de autonomía jerárquica con respecto al órgano central. Esto es le distingue el hecho de poseer un autogobierno.
- e) Realiza una función administrativa.

³⁶ Martínez Morales Rafael I.- " Derecho Administrativo", ed. haría México. 1991. p.125

f) Existe un control o una tutela, por parte del Estado, sobre su actuación.

2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRUCTURA.

2.1. JUNTA DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno tiene, además de las previstas en el decreto por el que se crea el IMPI, las siguientes atribuciones:

a) Decide sobre la donación a dependencias y entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social cuando no se afecte el interés público, o la destrucción de los bienes asegurados por el IMPI en los supuestos previstos en la LPI, cuando las partes no manifiesten por escrito su acuerdo sobre el destino de dichos bienes en los términos previstos en la fracción VI del artículo 212 BIS del referido ordenamiento legal.

b) Aprueba los acuerdos delegatorios de facultades que proponga el Director General.

Dicha junta se integra por un Secretario, un Secretario Técnico y un Prosecretario cuyas funciones son:

I.- Secretario:

a) Elabora el calendario de sesiones y lo somete a consideración.

b) Pasa lista de asistencia y verifica que el número de asistentes sea de la mitad más uno de sus miembros, para que exista quórum.

c) Da lectura al acta de la sesión anterior y toma nota de las observaciones de los miembros, a fin de verificar que las mismas, cuando procedan, modifiquen el acta correspondiente.

d) Firma las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones.

e) Expide las certificaciones que sean necesarias, respecto de los acuerdos adoptados.

II.- Secretario Técnico:

a) Formula la orden del día de las sesiones, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de los miembros, del Director General y del Comisario Público que se deban incluir en la misma.

b) Envía a los integrantes la documentación de los asuntos a tratar, asegurándose de que su recepción se efectúe cuando menos cinco días hábiles antes de la celebración de la sesión correspondiente.

c) Recaba la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados y la hace del conocimiento de los integrantes.

III.- Prosecretario:

a) Levanta las actas de las sesiones que se celebran y una vez aprobadas, obtiene la firma del Presidente y del Secretario, asimismo lleva el registro de los acuerdos tomados.

b) Recaba de las unidades administrativas del IMPI, con la anticipación necesaria, la información que deba proporcionarse.

La Junta de Gobierno sesiona válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones son legalmente adoptadas por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

En dichas sesiones, el Secretario, Prosecretario y Comisario, tienen voz, pero no voto.

2.2. DIRECCION GENERAL.

A continuación se mencionan las facultades, requisitos y deberes que a su titular le corresponden cumplir, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Decreto por el que se crea el IMPI y su estatuto orgánico.

a) Ley Federal de las Entidades Paraestatales:

De conformidad con lo establecido en este ordenamiento jurídico, el nombramiento del Director General como titular del IMPI, corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretario de SECOFI y por su Junta de Gobierno.

La persona en quien recaiga dicho nombramiento debe reunir los siguientes supuestos: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; con una experiencia no menor de 5 años en el desempeño de cargos de alto nivel decisionario; no tener participación o interés particular o familiar, en empresas relacionadas con las operaciones de dicha entidad, y no desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que de alguna manera obstaculizara su función.

Con el objeto de garantizar la conducción del IMPI, dicho representante legal se sustenta en criterios de eficiencia, eficacia y productividad.

b) Decreto por el que se crea el IMPI:

El artículo 10, le otorga a dicho titular las facultades para: Ejercer el presupuesto del IMPI; Presentar a su Junta de Gobierno para su aprobación el estatuto orgánico, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público del IMPI, así como los planes y programas de estudio; Fijar las condiciones generales de trabajo del

IMPI y las demás disposiciones aplicables que le confiera la Junta de Gobierno.

c) Estatuto Orgánico del IMPI:

El Director General, tiene además de las previstas en la Ley y el decreto ya mencionados en los incisos que anteceden, las siguientes facultades y obligaciones:

- a) Administrar y representar legalmente al IMPI y ejerce las funciones que tenga legalmente concedidas.**
- b) Determinar, dirigir y controlar las políticas del IMPI.**
- c) Adscribir orgánicamente las unidades administrativas del IMPI.**
- d) Proponer al Ejecutivo, por conducto de la SECOFI, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos necesarios para el cumplimiento de la LPI y otras disposiciones jurídicas concernientes en materia de propiedad industrial.**
- e) Determinar la unidad administrativa que deberá conocer y resolver los recursos que presenten ante el IMPI.**
- f) Establecer los criterios para la imposición de las sanciones previstas en la LPI.**
- g) Determinar la competencia de las unidades administrativas de acuerdo con el estatuto orgánico.**
- h) Proponer el anteproyecto de presupuesto del IMPI.**
- i) Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la preparación de los trabajos necesarios para la concertación de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial en los que participe México, darles seguimiento hasta su conclusión; y participar en los foros internacionales en materia de propiedad industrial.**

j) Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las negociaciones y gestiones con los organismos internacionales y las dependencias gubernamentales involucradas en los programas bilaterales, regionales y multilaterales, en materia de propiedad industrial, y

k) Expedir las Condiciones Generales de Trabajo del IMPI, con la intervención que legalmente le corresponda al Sindicato.

2.3. DIRECCION DE PATENTES.

Esta Dirección tiene como función principal el vigilar la aplicación de las disposiciones de la Ley y su Reglamento, en cuanto hace al procedimiento para la obtención de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales; para cumplir con lo anterior básicamente lleva a cabo lo siguiente:

- a) Asegura protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales.
- b) Proporciona a la Dirección General, la información que requiera sobre su area.
- c) Coadyuva con el área que corresponda, en la atención de asuntos relacionados con su ámbito, emitiendo la opinión técnica respecto de los asuntos sujetos a procedimientos contenciosos.
- d) Resuelve sobre las solicitudes para la transmisión y conservación de derechos de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales.

e) Emite las resoluciones que tengan por abandonadas a las solicitudes relativas a patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales.

A continuación se presenta una información de carácter general respecto a las alternativas que tienen los usuarios para solicitar la protección de derechos de propiedad industrial relativos a las invenciones e innovaciones. Asimismo mencionamos las definiciones de estos conceptos legales, ventajas, alternativas de protección, tiempos y costos que llevan dichos trámites.

Las solicitudes de patente y registro ya sea de modelo de utilidad o de diseño industrial, se pueden presentar ante el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la SECOFI en el interior del país, en forma escrita y redactadas en idioma español.

Dichas solicitudes pueden ser solicitadas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en ambos casos puede ser solicitada a través de un representante legal.

Los documentos básicos que deben acompañarse en la presentación de las solicitudes son:

- 1.- Comprobante del pago de la tarifa.
- 2.- Descripción de la invención.
- 3.- Reivindicaciones.
- 4.- Dibujo (s) Técnico (s), en su caso.
- 5.- Resumen de la descripción de la invención.

Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma, (artículo 50 LPI) se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante (artículo 52 LPI). Después se practica el examen de fondo (30 o 32

meses después de la fecha inicial) emitiendo una comunicación oficial al solicitante o su apoderado.

Los derechos exclusivos de explotación que el estado reconoce a favor de quienes realizan invenciones o innovaciones de aplicación industrial dependen del carácter de la invención o innovación de que se trate. En la LPI se establecen tres categorías: patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. En cada caso, los derechos específicos que otorga el estado son acreditados una vez que se satisfacen los requisitos correspondientes, expidiéndose como constancia un título o certificado oficial, en atención a lo anterior se explica en que consisten estas tres categorías:

1ra. Categoría: INVENCION

Definición General: Se considera invención toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

Título o certificado que se expide: PATENTE

Condiciones que deben satisfacerse:

- a) El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza. (novedad)
- b) El proceso o producto debe ser una creación de algún ser humano y no ser evidente para un técnico en la materia. (actividad inventiva)

c) El proceso o producto debe tener aplicación industrial, es decir, la posibilidad de ser utilizado o producido en cualquier rama de la actividad económica. (explotación industrial)

Vigencia del derecho exclusivo de explotación a partir de la solicitud: 20 años.

2da. Categoría: MODELO DE UTILIDAD

Definición General: Cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su configuración, su forma o estructura, o de la disposición de sus elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a su utilidad.

Título o certificado que se expide: **REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD**

Condiciones que deben satisfacerse:

a) La estructura, forma o disposición de las partes del objeto, utensilio, aparato o herramienta debe ser nueva, es decir, anteriormente desconocida. (novedad mundial).

b) El objeto, utensilio, herramienta o aparato, debe poder ser utilizado o producido en la industria. (explotación industrial)

Vigencia del derecho exclusivo de explotación a partir de la solicitud: 10 años.

3ra. Categoría: DISEÑO INDUSTRIAL

Definición General: Cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle apariencia o imagen propia. (si el diseño es bidimensional se denomina dibujo y si es tridimensional se le llama

modelo). Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un producto.

Título o certificado que se expide: REGISTRO DE DIBUJO INDUSTRIAL O REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL. (según el caso).

Condiciones que deben satisfacerse:

a) El diseño (sea dibujo o modelo) debe ser nuevo, es decir de creación independiente y que difiera en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños (novedad).

b) El diseño (sea dibujo o modelo) debe poder ser utilizado o producido en la industria (explotación industrial).

Vigencia del derecho exclusivo de explotación a partir de la solicitud: 15 años.

El diseño industrial solo está protegido en México contra el uso no autorizado por su titular. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial únicamente se otorga en el país donde esta es solicitada y concedida. Si se desea la misma protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en el extranjero, se deberá presentar una solicitud internacional y realizar otros trámites en el contexto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Del cual nos referimos en el Capítulo 4)

El Procedimiento Administrativo y elementos que constituyen una solicitud de:

a) **Patente:** Una vez presentada la solicitud se procede a la realización de examen de forma para verificar que los documentos e información necesarios, según la LPI, estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente o registro. Una vez aprobado este examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación reclamada de la solicitud de patente, se procede a la publicación de ésta en la Gaceta de Propiedad Industrial. No se publicarán las solicitudes de registro de Modelo de Utilidad y de Diseño Industrial.

Después de la publicación se procede a la realización del examen de fondo, el cual permite constatar que la invención sea patentable, siendo nueva, resultado de una actividad inventiva y aplicable en la industria o en el comercio. Si la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI, se notifica al solicitante para que proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición del título que incluye la primera anualidad. Efectuado el pago, se procede a la elaboración y entrega del título correspondiente. Deberán pagarse posteriormente las demás anualidades para la conservación de los derechos de propiedad industrial, en el tiempo y forma que señale la tarifa.

Todos los elementos de la solicitud de patente, a excepción del resumen, tienen efectos jurídicos y pueden afectar la validez y el alcance de la patente. La solicitud debe redactarse en un lenguaje técnico claro, el propio de la materia a que corresponde la invención.

Elementos que constituyen una solicitud de patente:

1.- **Descripción:** La función más importante de la descripción consiste en divulgar la invención, es decir, deberá hacerse la descripción en

forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluar la invención y, como lo establece el artículo 47 de la LPI, para poder guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

2.- Reivindicaciones: Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.

3. Dibujos: Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las reivindicaciones.

Un dibujo es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención.

4.- Resumen de la invención: La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

Los resúmenes de las patentes se incorporan en bancos de datos de información tecnológica, para que los interesados puedan negociar, con los titulares de patentes, licencias de uso o explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industrial.

La difusión de la información técnica que describe en detalle una invención objeto de una solicitud de patente, cumple la doble función de agilizar el ritmo del progreso tecnológico en el país al difundir prontamente la información sobre los nuevos inventos que van

surgiendo, por un lado, y de notificar oportunamente al público sobre la invención que se solicite patentar, a efecto de prevenir que se inicie la utilización, fabricación o venta del invento sin autorización del solicitante de la patente, de modo que ninguna persona pudiese incurrir de buena fe en una invasión de la patente que pudiera resultar de la solicitud planteada.

b) Modelo de utilidad: Esta es una nueva figura de protección en México que la LPI define en su art. 28.

Tienen una vigencia de 10 años improrrogables y para su tramitación se aplicarán, en lo conducente, las reglas de las patentes, a excepción de los artículos 45 y 52

Por lo tanto, la presentación de la solicitud de registro de un modelo de utilidad es similar a la de la patente. La solicitud es la misma, el resumen de la invención, las reivindicaciones, poderes, dibujos, etc.

En algunos países como España, Alemania y Francia al modelo de utilidad también se le conoce como pequeña patente o minipatente.

c) Diseños Industriales: Los dibujos y modelos industriales son creaciones de gran importancia para la fabricación de numerosos productos. Es de interés para México prever una protección legal de estas creaciones para alentar el espíritu creativo e innovativo que favorecen las actividades industriales.

Los modelos se constituyen por toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto que le de apariencia especial y no implique efectos técnicos. Los dibujos son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un

producto industrial con fines de ornamentación, dándole un aspecto peculiar y propio.

Son registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial. Se entiende consideran nuevos los diseños que sean creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. En la solicitud, de registro de los diseños industriales, después de la denominación deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras " tal como se ha referido e ilustrado", se anexará una reproducción gráfica (dibujo o fotografía) y la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño.

Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación, a cambio de que introduzca la invención patentada en la industria o en el comercio nacional para que la población se beneficie de esa invención.

En la LPI se establece que el titular de una patente deberá explotarla, por sí mismo o a través de un licenciatario, bien por la utilización o fabricación del invento en el país o mediante la importación y venta subsecuente del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Asimismo, para la conservación de los derechos que otorga una patente, el titular deberá cubrir los pagos por anualidades que establece la tarifa por concepto de aprovechamientos por los servicios que presta el IMPI.

- a) **Solicitud inicial.** Pagaré la tarifa por concepto de examen de forma y de fondo y la prioridad en caso de reclamarla.
- b) **Reposición de documentos.** En caso de que se le pida cumplir con algún requisito o de que presente enmienda voluntaria, deberá pagar la tarifa correspondiente.
- c) **Expedición de Título, de Patente o de Registro.** Al recibir el oficio de procedencia de otorgamiento de derechos(cita a pago), deberá cumplir en el plazo de 2 meses con lo señalado en dicho oficio. Las solicitudes que ingresaron con las reformas a la ley, es decir, a partir de octubre de 1994 o que promovieron artículo 2º Transitorio pueden aprovechar la prórroga. Si no cumple, se tendrá por abandonada la solicitud (artículo 57 de la LPI).
- d) **Pago de anualidades.** Conforme a lo establecido en la tarifa, con el pago que ampare la expedición del título, se considerarán cubiertas las anualidades a partir de la fecha de presentación hasta, e inclusive, el año calendario inmediato anterior a la fecha en que se conceda la patente o registro. Al momento de efectuar el pago correspondiente a la expedición del título se deberán enterar también las anualidades correspondientes a ese año calendario y las de los cuatro siguientes. Los pagos por concepto de anualidades se efectuarán por quinquenios anticipados y por año calendario completo, independientemente de la fecha de presentación de las solicitudes, de expedición del título respectivo, de la caducidad o de la vigencia del derecho. Se podrán pagar dos o más quinquenios en forma anticipada. Las anualidades deberán enterarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de presentación de la solicitud

e) Caducidad y rehabilitación. El artículo 80 de la LPI establece que las patentes y los registros caducan, es decir, los derechos que amparan caen en el dominio público por no cubrir el pago (anualidades) a que están sujetos en el tiempo de fije la referida tarifa. Dicho artículo en su fracción II, otorga un período de gracia de 6 meses adicionales para dicho pago y el artículo 81 establece la rehabilitación dentro de los 6 meses siguientes a período de gracia, haciendo la solicitud por escrito y pagando las tarifas por la anualidad, la rehabilitación y los recargos correspondientes. transcurrido este plazo, es decir, 12 meses adicionales al plazo para pagar la anualidad, caduca la patente o registro, pasando al dominio público.

2.4. DIRECCION DE MARCAS.

Esta dirección tiene como atribución principal el proponer y supervisar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos para el registro de marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaratorias de protección y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, y emite dichos registros.

Para dar cumplimiento a lo anterior lleva a cabo básicamente las siguientes funciones:

- a) Regula la protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la autorización de registros de marcas y avisos comerciales; de la publicación de nombres comerciales y de la autorización para el uso de las denominaciones de origen.
- b) Emite información que requiera la Dirección General sobre su área.

- c) Coadyuva con el área que corresponda en la atención de asuntos relacionados con su área y estén sujetos a procedimientos contenciosos.
- d) Autoriza y emite las resoluciones de la protección legal a la explotación y conservación de derechos, así como los actos relativos a las disposiciones legales en la materia.
- e) Coordina con el área que corresponda en la atención, orientación, supervisión respecto de servicios que se prestan al público.
- f) Participa y propone a la Dirección General las modificaciones, sujeciones o aclaraciones de los derechos a cubrir por la prestación de los servicios de los actos regulados por la Ley.

A continuación se presenta una información de carácter general respecto a las alternativas que tienen los usuarios para solicitar la protección de nombres y avisos comerciales, así como las ventajas para ofrecer licencias o franquicias de los registros obtenidos. Asimismo mencionamos algunas definiciones de conceptos legales de marcas, aunque solamente se presenta información de carácter general que muestra las ventajas de tener registradas las marcas, sus alternativas de protección y los tiempos y costos que llevan dichos trámites.

MARCA

Definición General: Es un signo visible que distinga un producto o un servicios de otros de la misma clase o especie en el mercado.

Tipos de marcas:

a) **Nominativas:** Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie.

b) **Innominadas:** Son figuras que cumplen la función de una marca, éstas pueden estar representadas por cosas reales o imaginarias, seres mitológicos, astrales o terrenos.

c) **Mixtas:** Son marcas que combinan palabras o sus conjuntos con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento distintivo.

d) **Tridimensional:** Es la forma del producto o su empaque, si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento por medio del cual el público consumidor puede distinguir el origen del producto y si mediante su presentación o envoltura se diferencia de aquellos de su misma especie.

e) **Nombres Propios:** El nombre propio de una persona física puede registrarse como marca, siempre y cuando no exista un homónimo ya registrado.

f) **Marcas Colectivas:** Se puede registrar como una marca colectiva cualquier marca utilizada por el conjunto de miembros de una asociación de productores, comerciantes o presentadores de servicios.

NOMBRE COMERCIAL

Definición General: Es cualquier signo que sirva para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona donde esté establecida su clientela efectiva.

AVISO COMERCIAL

Definición General: Es cualquier frase u oración que sirva para anunciar productos, servicios o establecimientos, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en la República Mexicana; sin embargo, para comercializar un producto o prestar un servicio, su registro no es obligatorio.

Aunque los derechos generados por una marca se inician con su uso, si se recomienda su registro para establecer derechos contra terceros o para iniciar los trámites del registro de la misma marca en el extranjero.

No se puede registrar como marca:

- a) Formas animadas o cambiantes.
- b) Nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
- c) Formas tridimensionales del dominio público.
- d) Denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
- e) Letras, números y colores aislados.
- f) La traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras no registrables.
- g) Escudos o banderas y sellos oficiales de cualquier país.
- h) Denominaciones geográficas cuando indiquen la procedencia de los productos.
- i) Firmas y retratos de personas, sin su consentimiento.

- j) Títulos y obras, sin consentimiento de su autor.
- k) Denominaciones o figuras tridimensionales susceptibles de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos.
- l) Marcas notoriamente conocidas en México.
- m) Marcas similares en grado de confusión a otras.
- n) Marcas similares a un nombre comercial.

La solicitud de registro de una marca se presenta en el IMPI o en la Delegación Federal o Subdelegación Federal de la SECOFI, mediante escrito con la firma autógrafa del solicitante y debe contener:

- a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. En caso de ser una persona moral deberá presentarse copia del acta constitutiva, en caso de ser dos o más titulares o una solicitud de marca colectiva, deberán presentarse las reglas de uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.
- b) En su caso, nombre, domicilio del apoderado y acreditar su poder.
- c) Signo distintivo que se pretende registrar como marca, señalando si es sólo la denominación, un diseño, una combinación de ambas o si es tridimensional.
- d) La fecha del primer uso de la marca o si esta no ha sido usada.
- e) Los productos y servicios a los que se aplica la marca. Los productos y servicios se agrupan conforme una clasificación internacional; una solicitud no podrá contener productos o servicios de clases diferentes, pero sí podrá contener grupos de productos o servicios (puede ser uno solo, de dos a diez, de once a treinta o toda una clase) de lo que dependerá el costo de la solicitud.
- f) Domicilio del establecimiento comercial o industrial.
- g) Siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color.

h) Para el caso de los nombres comerciales, deberá presentarse una fe de hechos notariada que verifique el domicilio, giro y fecha de primer uso del establecimiento comercial.

Y deberá acompañar el pago de las cuotas por concepto de aprovechamientos.

De no existir ningún impedimento a dicha solicitud, el IMPI notifica al usuario la cita a pago de las cuotas de aprovechamientos correspondientes de registro de su marca.

Realizado el pago del registro de la marca, debe presentarse copia del pago de las cuotas por concepto de dicho registro y copia de la cita a pago en el IMPI o delegación o subdelegación a efecto de que le sea asignado el número de la marca correspondiente.

La solicitud, al ser presentada procede a:

a) Un examen administrativo (o de forma) que comprende:

Verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la solicitud, indicándole al solicitante si debe cambiar algunos de los datos contenidos.

En caso de estar correcta la información, se le recibe anotándose el número de expediente, folio y la fecha y hora de entrada.

b) Un examen técnico (o de fondo) que comprende:

Un examen fonético que se genera con base en una lista de las marcas registradas y solicitudes en trámite que podrían constituirse como impedimento para el registro de la solicitud.

En caso de que la solicitud contenga un dibujo o figura, se hará una revisión de las figuras y dibujos que puedan constituirse como impedimento para el registro de la solicitud.

De no haber impedimento, se procederá a citar a pago para la expedición del título correspondiente.

La vigencia del registro de una marca y de un aviso comercial, así como la publicación en la gaceta de un nombre comercial es de diez años a partir de su fecha de solicitud.

Una marca, un aviso o un nombre comercial pueden renovarse por periodos iguales indefinidamente; su renovación puede hacerse dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o en un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

El trámite del registro, en caso de presentar la documentación completa y sin tener anterioridades, dura aproximadamente de 4 a 6 meses.

Una solicitud se da por abandonada, si no se da debida contestación a requerimientos solicitados por parte del IMPI, o el solicitante no cumple con los plazos establecidos en las diversas acciones oficiales durante el trámite de su solicitud.

Previo elaboración de la solicitud, puede llevarse a cabo una búsqueda de anterioridades fonéticas y figurativas que, sin ser un resultado oficial de búsqueda, si permite tener una idea de si la marca que se va a solicitar tiene anterioridad o no, lo que da mayor seguridad al solicitante.

El registro de una marca es nulo cuando:

- a) Sea otorgado en contravención a la Ley.
- b) La marca sea semejante en grado de confusión con otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca registrada.
- c) La marca haya sido usada y este registrada en el extranjero.

- d) Si el registro hubiese sido concedido en base a datos falsos.
- e) Si el registro fue concedido por error o inadvertencia.
- f) Si el registro hubiera sido obtenido por el usuario o distribuidor sin el consentimiento del titular de la marca registrada.

Una marca durante su vigencia puede cambiar de titular o ser motivo de alguna licencia o franquicia. Lo importante es que el contrato de licencia, franquicia o de cesión de los derechos de la marca registrada sea, a su vez, registrado en el IMPI con el objeto de que pueda surtir efectos contra terceros.

Si una marca no se renueva en términos de la LPI o no es usada por tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que fue registrada, podrá proceder la caducidad de su registro.

Las marcas deberán usarse tal y como fueron registradas, pero se admiten modificaciones que no alteren sus características esenciales. Es recomendable para alguien que pretenda exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países a donde los va a comercializar o pretende comercializar. El registro nacional de su marca no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

2.5. DIRECCION DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta dirección tiene como atribución principal el substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro

acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones.

Para dar cumplimiento a lo antes descrito realiza las siguientes funciones:

a) Investiga respecto de infracciones administrativas y emplaza a los presuntos infractores, substanciando los procedimientos respectivos.

b) Ordena y practica visitas de inspección; requiere información, decreta medidas de aseguramiento y solicita fianza a los solicitantes de dicha medida, realiza cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales en la materia.

c) Realiza las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito a petición de parte; emite los dictámenes técnicos correspondientes; hace del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que presumiblemente configuren delitos de los previstos en la Ley, pone a su disposición los bienes que se hubiesen asegurado.

d) Tramita constancias de inscripción al Registro General de Poderes, en su caso, anula la inscripción correspondiente si como resultado de alguna excepción de falta de personalidad opuesta en algún procedimiento judicial, se llegara a determinar que la inscripción correspondiente no fue otorgada conforme a las disposiciones que para su otorgamiento establece la Ley.

Es nuestro propósito dar una orientación básica relacionada con los procedimientos contenciosos que permitan al solicitante de estos servicios contar con mejores elementos que faciliten su trámite.

No obstante, por tratarse de problemas jurídicos que pueden afectar los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes y promociones sean elaboradas por un especialista en Derecho de Propiedad Industrial.

Unicamente pueden presentar una demanda administrativa o denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, relativas a la propiedad industrial, quien tenga interés jurídico, es decir, quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el IMPI, como un registro de marca, diseño industrial, modelo de utilidad, patente, aviso comercial, publicación de un nombre comercial o autorización para el uso de una denominación de origen. El titular de estos derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a través de su apoderado legal.

Por eso, es conveniente que en los escritos de demanda o de denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, se haga mención clara y precisa del número de registro(s), patente(s) o autorización que acredite el interés jurídico mencionado.

Los documentos presentados en idioma diferente al español deben acompañarse con la traducción respectiva al idioma español, debidamente legalizados por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

Deberá verificarse que con el escrito de demanda correspondiente se acompañen: los documentos relativos a la acreditación de personalidad; si se ofrecen pruebas físicas y documentales, que éstas vengan completas; si son documentos en idioma diferente al español, su traducción y legalización respectiva, así como el pago de

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

derechos por concepto de análisis de solicitud y visita de inspección, en caso de ser solicitada.

En caso de que se omita el documento que acredite la personalidad deberá requerirse en un término de 8 a 15 días la presentación del mismo, apercibido de que en caso de omisión se tendrá por abandonado su trámite; en el supuesto de que los documentos que no se exhiban sean pruebas (físicas o documentales) mencionadas en el escrito de demanda, se tendrán por no ofrecidas, si se trata del comprobante de pago de derechos, se tendrá por no interpuesta la demanda respectiva.

En caso de ser persona moral nacional se anexará: Acta constitutiva de la empresa y poder legalizado ante notario público en el que se acrediten las facultades del mandatario.

En caso de ser persona física quien deba ser representada, será suficiente carta poder firmada ante dos testigos y legalizada; y por último, en el caso de persona moral extranjera, el poder deberá otorgarse conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, con la salvedad que se deberá anexar su traducción y legalización ante el Consulado correspondiente.

Se requiere que el promovente aclare en su escrito la acción en concreto a que se refiere o en caso de intentar varias acciones, deberá intentar el mismo número de solicitudes como acciones desee presentar.

Resulta conveniente aclarar que cuando se presente una demanda por cualquiera de las figuras señaladas, podrá hacerlo refiriéndose a

una o más de las fracciones que para la procedencia de su acción, establecen los artículos que la prevén.

La LPI establece para cada caso y figura que se promuevan, términos para la interposición del escrito de demanda o de denuncia.

Los términos son variables; pueden ser de un año, 5 años o en cualquier tiempo, para presentar las solicitudes de demanda o escrito de hechos.

En el caso de los términos establecidos con un límite de tiempo, comenzarán a computarse a partir de la publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas, del registro o de la patente que se considera ha lesionado derechos de un tercero.

Toda promoción debe ser presentada directamente ante las oficinas del IMPI, la Delegación o Subdelegación Federal de la SECOFI a que corresponda la jurisdicción del domicilio del promovente.

2.6. DIRECCION TECNICA

Esta dirección tiene como atribución principal dirigir, coordinar y evaluar los programas de automatización del IMPI de acuerdo con lo establecido en el programa operativo anual.

Por lo anterior realiza básicamente las siguientes acciones:

- a) Dirige la prestación de servicios de información y la formación de acervos documentales de patentes e información tecnológica.
- b) Promueve y asesora técnicamente al sector productivo sobre sus necesidades de modernización tecnológica.
- c) Difunde al sector productivo del país los resultados del avance tecnológico nacional e internacional.

d) Organiza, opera y actualiza los servicios de información y de documentación tecnológica, establecidos por el IMPI, en los términos de la Ley.

e) Presenta al Director General para su aprobación, la evaluación dentro del ámbito de competencia del IMPI, de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Propiedad Industrial.

f) Coordina la elaboración de los informes de autoevaluación de las actividades del IMPI, solicitados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Por considerar que el IMPI cuenta con buenos servicios de información de patentes y marcas que ofrece al público, nos referiremos al alcance de los mismos, su utilidad y el procedimiento para acceder a ellos.

a) La información tecnológica de las patentes.

Toda industria o centro de investigación, para mantener en los primeros planos de desarrollo tecnológico requiere constantemente de ideas nuevas basadas, por lo general, en la información tecnológica que se encuentre a su alcance, esta información puede provenir de diferentes fuentes, el contacto directo con otros científicos, técnicos, ingenieros, empresarios, etc.; la literatura profesional, las visitas a exposiciones o las participaciones en congresos, etc.

Los documentos de patente contienen descripciones de conceptos científicos y técnicos así como detalles prácticos de procesos y

aparatos. Antes de poder evaluar el valor tecnológico completo de tales documentos, es necesario comprender por que se publican y cual es su función en el desarrollo económico y tecnológico de un país. Los documentos de patente poseen una importancia jurídica y tecnológica que no es fácil de separar. Por lo tanto resulta indispensable comprender los conceptos básicos del sistema de patentes para poder analizar plenamente el impacto tecnológico que tienen dichos documentos.

El término "documento de patente" designa tanto a las solicitudes de patente como a las patentes. No es una expresión oficial que se emplee en las leyes de patentes, pero resulta conveniente su concisión. Ha de entenderse que comprende las patentes y los "modelos de utilidad" que son expedidos para algunas invenciones y figuran en las legislaciones de algunos países, como México.

Una vez que se ha concedido, la patente se "publica". A veces se usa este término en el sentido de poner a disposición del público un documento para su inspección, es decir, permitir que los interesados vayan a la oficina de propiedad industrial y consulten ahí el documento, con posibilidad o no de obtener una copia del mismo. En los países en que son objeto de publicación las solicitudes de patente, la publicación tiene lugar por regla general a los 18 meses después de la presentación de la solicitud en dicho país (o, en el caso de la presentación de la solicitud en dicho país o países se haya presentado con anterioridad una solicitud para la misma invención, dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la primera presentación).

b) Ventajas de las patentes como fuentes de información tecnológica.

Una característica importante de la literatura técnica; que no siempre se toma en consideración al hacer una investigación incluso al inventar, es su edad. La información más novedosa es la que contienen las patentes; en ellas se encuentra siempre lo descubierto más recientemente en un campo de interés. Cualquier otro tipo de literatura, como ponencias de simposios, seminarios, conferencias, artículos o libros, siempre ofrecerá información con edades de entre varios meses y varios años. Se estima que el 75% de la información revelada en patentes no vuelve a publicarse en otros medios. Es en esto en lo que se fundamenta la importancia de una búsqueda del "estado de técnica".

Los documentos de patente ofrecen las siguientes ventajas:

- a) Transmiten la información más reciente.
- b) Tienen una estructura uniforme.
- c) Divulgan la información tecnológica.
- d) Contienen la mayor parte de lo nuevo y de lo que es digno de conocerse.
- e) Contienen información que no se difunde en otro tipo de bibliografía.
- f) Contienen un resumen que permite obtener rápidamente una idea acerca del contenido de una patente sin tener que leer el documento completo.
- g) Están ordenados según un sistema de clasificación único.

h) Contienen una fuente altamente concentrada de información tecnológica avanzada relacionada con determinado sector tecnológico.

i) Indican el nombre y dirección del solicitante, inventor y titular, y llevan una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la antigüedad de las invenciones.

j) Divulgan información detallada acerca de las posibilidades de aplicación práctica de la invención en la industria.

k) Dado que la información tecnológica contenida en los documentos de patente no es secreta, puede emplearse libremente en apoyo a las actividades de investigación y desarrollo.

l) La informática ha permitido el archivo y fácil acceso de millones de documentos, así como su localización y recuperación inmediata.

c) Uso de la información de patentes.

Una búsqueda del "estado de la técnica" en patentes, es una inspección del contenido de los archivos de patentes que se emplea para determinar si un invento fué o no descubierto anteriormente. Así, una búsqueda de este tipo es necesaria al inicio de cualquier proyecto. La información permitirá al interesado determinar cual es estado que guarda el campo técnico de su interés y a través de los nuevos datos obtenidos, identificar también a individuos y/o compañías desconocidas que se encuentren involucrados en el tema. Indudablemente existen varios usos importantes de las búsquedas de patentes; por ejemplo, como herramientas indispensables para definir adecuadamente proyectos y líneas de investigación; para evitar

"descubrir el hilo negro" y dentro de la misma línea, para ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo.

En resumen, se destacan los siguientes usos:

a) Investigar sobre el "estado de la técnica".

Para ayudar en los programas de investigación y desarrollo y evitarla duplicidad de esfuerzos.

b) Investigación con fines legales.

Para determinar e identificar la novedad de la invención, para evitar invadir derechos vigentes de otros titulares de patentes.

c) Evaluación y Promoción de la Tecnología.

Existe una relación clara entre el grado de actividad en la producción de patentes y el nivel de desarrollo tecnológico, tanto para una empresa como para sectores industriales en un determinado país. La literatura sobre patentes puede ser una fuente de información de primer orden en el estudio, adopción y puesta en práctica de políticas de innovación y desarrollo tecnológico. Son cada vez más frecuentes los estudios de iniciativa pública o privada, que se llevan a cabo con datos provenientes de este tipo de documentación y que se utilizan para la toma de decisiones por parte de las empresas y de los organismos públicos encargados de la planificación de la estrategia industrial o tecnológica de un país.

d) **Transferencia de tecnología.**

Numerosos estudios han puesto de manifiesto el importante papel que las patentes juegan en la transferencia de tecnología, entre otras por las siguientes razones:

- a) Son documentos de información tecnológica completa, al tener que describir por imperativo legal la invención.
- b) Tiene una estructura de uso cómoda y uniforme, lo que las hace mas adecuadas para la transmisión del "Know-how".
- c) Presentan una descripción histórica del estado de la técnica, facilitando al receptor una visión más amplia de la tecnología que la estrictamente referida a la invención descrita.
- d) Permiten al receptor ver claramente lo que está adquiriendo.
- e) Al identificar tanto al creador de la invención como a su poseedor, las patentes facilitan las negociaciones directas, sin intermediarios.
- f) El sistema de licencias de patentes está suficientemente experimentado y desarrollado.

e) Los acervos de patentes en el IMPI.

El IMPI cuenta con acervos de patentes de diversos países, los cuales se encuentran a disposición del público usuario para su consulta y reproducción, en su caso. Estas colecciones son adquiridas a través del intensos programas de intercambio, adquisición y donación de las oficinas emisoras y están almacenadas en diversos medios que van desde el papel y el microfilm, hasta discos ópticos.

Para una mejor presentación, hemos agrupado los fondos documentales en cuatro tipos:

- a) Papel.- Comprenden documentos de patente publicados, "primeras páginas" (que contienen los datos principales, así como el resumen y un dibujo, en su caso, de la patente en cuestión), gacetas, informes, etc.

b) Microfichas y microfilmes.- Comprenden película ya sea en rollo (microfilm), microficha o microfilm en "jacket".

c) Sistemas automatizados.- Comprenden bases de datos en disco magnético como el banco de patentes mexicanas y bases en disco compacto, principalmente.

Uno de los acervos más importantes y completos es el banco de patentes de los Estados Unidos, con sus productos Cassis, así como productos especiales para áreas específicas, como son: Genetic Engineering y Acid Rain.

La Oficina Europea de Patentes produce la serie ESPACE, con las solicitudes de patentes europeas.

La Oficina de Patentes y Marcas de España produce los discos CD CIBEPAT, de patentes españolas y el disco DOPALES PRIMERAS, con las "primeras páginas" de documentos de patente latinoamericanas. (actualmente se encuentra en versión piloto).

Algunos otros productores han enviado sus productos a la oficina mexicana. tal es el caso del producto francés BREF, y WHO INVENTED WHAT, de una empresa norteamericana.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha elaborado un disco conteniendo un compendio de las cinco ediciones de la clasificación internacional de patentes, en 5 idiomas, incluyendo un tesoro denominado Índice oficial de palabras Clave; IPC CLASS.

Vale la pena mencionar que el IMPI cuenta también con productos destinados al área marcaría. En este sentido, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ofrece el producto TRADEMARKS, con registros de marcas, registros en trámite y otra información.

La OMPI ofrece el producto ROMARIN, con las marcas registradas internacionalmente.

Finalmente, el IMPI ofrece también servicios relacionados con los fondos documentales de patentes mexicanas en diversos medios, que se muestran en forma resumida:

Papel:

Patentes	1930
Gaceta oficial	1890

Microfichas 1982

Base de datos:

Patentes	1980
Solicitudes de patente	1991
Diseños industriales	1976

f) Los servicios de información en materia de patentes en el IMPI.

Los servicios que el IMPI presta en relación con sus fondos documentales de patentes se pueden clasificar como sigue:

a) Consulta a los fondos en papel.

En este caso, el usuario asume la responsabilidad de buscar directamente en las memorias descriptivas de patentes o en los resúmenes de gacetas nacionales y extranjeras la información que requiere. Esto puede representar una ventaja en el sentido de que finalmente encontrará la respuesta más adecuada a sus necesidades con un costo casi nulo; sin embargo, el tiempo necesario para lograr un resultado es excesivo aún cuando los acervos se encuentran clasificados numéricamente o de acuerdo al área técnica a que

pertenecen. El único costo en que se incurre es el servicio de fotocopiado del documento recuperado.

b) Consulta a los fondos en microfilm y microficha.

Los acervos en película presentan la ventaja de ocupar relativamente poco espacio, pero a su vez, requieren del empleo de un aparato lector por usuario, quien además necesita tener conocimiento para su manejo. Otra desventaja es que normalmente estos acervos se encuentran ordenados numéricamente, lo que obliga a invertir una buena cantidad de tiempo en revisar cada cartucho o rollo, o en cambiar un buen número de fichas. Nuevamente, el costo se reduce a las reproducciones en papel que sean requeridas por el usuario.

c) Consulta a sistemas computarizados.

El desarrollo de los sistemas de almacenamiento y recuperación de documentos a través de sistemas de cómputo, permiten la creación de "bases de datos" que permiten realizar búsquedas altamente sofisticadas dentro de archivos considerablemente extensos en un mínimo de tiempo. La documentación de patentes es, por tanto, un campo idóneo para estas aplicaciones.

En efecto desde hace algunos años se han implementado sistemas de búsqueda automatizada con acceso telefónico (conocido comúnmente como acceso "on-line"), distribuidas por compañías ajenas a las oficinas de patentes, o por las propias oficinas en algunos casos.

En México desde hace un par de años, se cuenta con un sistema conocido como BANAPA (Banco Nacional de Patentes), que almacena los datos bibliográficos de las patentes, certificados de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y, actualmente

solicitudes de patentes publicadas desde 1980 a la fecha. El sistema actualmente es empleado por los examinadores de patente y por los analistas que apoyan al servicio de información tecnológica, del que hablaremos más adelante.

Sin embargo, y debido a los altos costos y al desarrollo de nuevos sistemas de cómputo, la tendencia actual en materia de información de patentes es la edición de bases de datos en discos ópticos conocidos como CD-ROM, por sus siglas en inglés Compact Disc-Read Only Memory, o memoria de solo lectura en disco compacto. En este sentido, son varias las oficinas que ofrecen estos productos, generalmente a través de programas de intercambio o por venta directa.

El procedimiento para solicitar el servicio de búsqueda de patentes es el siguiente:

1. El solicitante debe llenar el formulario "Solicitud de información tecnológica de patentes".

Básicamente hay 5 tipos de servicios:

- a) Búsqueda Bibliográfica Nacional o Internacional, comprende la recuperación de documentos de patente a través de los datos bibliográficos de los mismos, es decir, nombres (de solicitante, inventor o titular), fechas o números (de solicitud, publicación o prioridad), proporcionados por el solicitante.
- b) Búsqueda técnica Nacional o Internacional, comprende la recuperación de documentos a través de los aspectos técnicos de un proceso o producto específico, definidos por el solicitantes.

c) Informes sobre el Estado de la Técnica, comprende la recopilación de las patentes relevantes para un área técnica particular a nivel internacional.

d) Informes Sobre Vigencia de Derechos, comprende la investigación del mantenimiento de derechos de patente por su titular mediante el pago de los derechos anuales correspondientes. Se requiere el número de patente a investigar.

e) Información Selectiva Periódica por Área Tecnológica, se conoce comúnmente como Diseminación Selectiva de Información (DSI) y consisten en la emisión periódica de un informe comprendiendo los documentos de patente más recientes publicados para un área técnica determinada.

2.- El solicitante debe efectuar el pago de derechos correspondiente al tipo de servicio que solicite de acuerdo a las cuotas por concepto de aprovechamientos vigente.

3.- La solicitud y el comprobante de pago se presentan en la ventanilla de Recepción de Documentación de patentes, o la Delegación o Subdelegación de SECOFI, o se remiten vía fax al IMPI

4.- Personal calificado realiza la búsqueda en los acervos indicados por el solicitante, recupera las referencias y genera un reporte de la búsqueda señalando la estrategia empleada.

5.- La entrega o envió del reporte, según el caso, se hace en un periodo aproximado de 5 días hábiles a partir del depósito de la solicitud.

6.- El reporte indica el nombre del técnico que realizo la búsqueda, en caso de requerir alguna asesoría post-servicio.

g) Servicio de búsqueda de anterioridades de marcas.

El IMPI ofrece dentro de los servicios de información tecnológica el "Servicio de Búsqueda de Anterioridades de Marcas" tanto a nivel central como en las representaciones de la SECOFI en el interior de la República Mexicana y consiste en analizar y/o buscar en la base de datos de marcas y en el acervo documental del IMPI sobre la existencia o no de una marca registrada en México, servicio en el cual incluye las figuras jurídicas de Nombres y Avisos Comerciales.

Este servicio comprende los tres tipos de marcas fundamentales; nominativas (exclusivamente un nombre o denominación); mixtas (se refiere a un nombre con diseño) e innominadas (que comprende exclusivamente un diseño).

Para la obtención de este servicio, el público debe presentar una solicitud por escrito y pagar las cuotas correspondientes, la solicitud en comento además de los datos del solicitante debe consignar:

- a) El nombre de la marca que se desea buscar.
- b) Los productos y/o servicios a los cuales se pretende aplicar la marca en cuestión.
- c) En su caso, añadir un ejemplar del diseño que se pretende buscar.

Para tramitar el servicio, el solicitante debe acudir al IMPI o a la representación federal de la SECOFI de su localidad en donde el personal dedicado a la atención al público le orientará sobre los pasos a seguir y los tiempos de respuesta del servicio.

2.7. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

Esta dirección tiene como atribución principal intervenir como asesor jurídico del IMPI en las materias de su competencia y en los convenios, tratados o acuerdos internacionales en los que participe.

Para poder cumplir eficazmente con su objetivo desarrolla básicamente las siguientes acciones:

- a) Formula y revisa, conforme a los lineamientos que determina el Director General, los proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos, acuerdo y demás disposiciones de observancia general en las materias competencia del IMPI, lleva la compilación de los mismos; es el enlace con el Diario Oficial de la Federación para su publicación, a través de la SECOFI; prepara y supervisa las ediciones que en su caso se hagan respecto a las disposiciones jurídicas a que se refiere este párrafo y emite la opinión que corresponda respecto de la Administración Pública Federal que tengan relación con las materias de la competencia del propio IMPI.
- b) Da seguimiento a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación.
- c) Determina el criterio del IMPI cuando dos unidades administrativas emiten opiniones contradictorias en cuestiones legales y actúa como órgano de consulta interna de la misma.
- d) Interviene y representa en todos los actos jurídicos y asuntos contenciosos en los que es parte el IMPI.

2.8. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Esta dirección tiene como atribución principal el evaluar y proponer a la Dirección General la aplicación de los recursos administrativos y la

política financiera del IMPI, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Por lo antes citado realiza las siguientes acciones:

- a) Administra el patrimonio del IMPI de conformidad con los lineamientos que reciba de la Junta de Gobierno y las disposiciones legales respectivas.
- b) Coordina, controla y evalúa con base en el programa financiero del IMPI, los proyectos institucionales y el ejercicio del presupuesto de este organismo.
- c) Establece el programa de trabajo a que deberá sujetarse la formulación del anteproyecto de presupuesto del IMPI.
- d) Elabora los estados financieros, información contable y presupuestal que deban ser presentados ante la Junta de Gobierno del IMPI y las dependencias competentes.
- e) Atiende las necesidades administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y humanos de las áreas que integran la estructura del IMPI.
- f) Fija los lineamientos a los que deberá sujetarse la expedición de nombramientos, remociones y demás movimientos del personal del IMPI, así como lo relativo a sus remuneraciones.
- g) Administra los inmuebles, equipos y demás servicios generales y de apoyo que se requieran cuya contraprestación haya sido aprobada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

2.9. SUBDIRECCION DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL.

Esta Subdirección es la encargada de promover la cooperación internacional entre el IMPI y las instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, para lo cual:

- a) Funge como órgano de enlace del IMPI con los organismos del sector público y privado nacionales y sus contrapartes extranjeras para la concertación de convenios que tengan por objeto la realización de proyectos de cooperación en materia de propiedad industrial.
- b) Fortalece las relaciones del IMPI con instituciones y organismos internacionales, así como con las dependencias y representaciones gubernamentales, para conocer y en su caso establecer nuevos programas de cooperación en materia de propiedad industrial.
- c) Apoya y asesora a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la planeación, programación, concentración y seguimiento de la cooperación en materia de propiedad industrial, fomenta y mantiene los nexos entre el IMPI y las agencias internacionales e instituciones extranjeras que participen en los programas de cooperación internacional.
- d) Participa a nombre del IMPI, en coordinación con las otras unidades competentes de la SECOFI, en las negociaciones para el establecimiento de tratados o acuerdos internacionales, de conformidad con el ámbito de las atribuciones del IMPI.
- e) Atiende y resuelve, en coordinación con las otras unidades administrativas del IMPI, la promoción y organización de congresos, seminarios y otros eventos en materia de propiedad industrial.

2.10. CONTRALORIA INTERNA

Este órgano es el que vigila y comprueba el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, normas y lineamientos del IMPI.

Por lo anterior:

- a) Apoya a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en la expedición o instrumentación de normas para regular el control, fiscalización y evaluación gubernamentales.
- b) Realiza auditorías a las unidades administrativas, respecto del cumplimiento de programas, normas aplicables para el manejo de recursos y actividades que corresponden conforme a la estructura orgánica del IMPI.
- c) Recibe y atiende las quejas y denuncias que presenten los particulares respecto de la actuación y decisión de los servidores públicos del IMPI, así como aquellas derivadas de convenios y contratos firmados por el IMPI con personas físicas o morales.
- e) Vigila que existan y funcionen adecuadamente sistemas de control, evaluando su suficiencia y efectividad en la protección de recursos, en la obtención de información, en la adhesión a las políticas dictadas para regular y orientar el funcionamiento del IMPI, en la promoción de la eficiencia.

INTRODUCCION AL CAPITULO IV

El propósito del presente capítulo es analizar las distintas disposiciones que en materia de propiedad industrial, se establecen en el régimen Internacional, en el cual México participa.

La organización, convenios y tratados a que nos referimos tienen características especiales, fundados principalmente sobre la institución de la reciprocidad.

En primer lugar nos referimos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la cual es una organización intergubernamental, cuya función es promover la protección intelectual en el mundo, pero únicamente nos referiremos a la protección que brinda a la propiedad industrial por ser el tema del que se ocupa este trabajo; Respecto a la Convención de Unión de París es un convenio básico que establece la protección substantiva de la propiedad industrial por lo que estudiamos sus características esenciales; El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen lo tratamos de manera más sencilla y pasamos al análisis del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes el cual es un sistema mundial para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de patente del que damos una información general respecto de su contenido y procedimiento; En penúltimo lugar nos referimos al Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico de 1981 y por último analizamos al Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, respecto de su capítulo dedicado a la protección y defensa de los derechos de propiedad

intelectual de los individuos y empresas de los tres países, el cual busca así propiciar la efectiva libre circulación de mercancías, invenciones y tecnología dentro de toda la región; y elevar su competitividad frente al resto del mundo, como destino de negocios internacionales.

CAPITULO IV
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
ORGANISMOS, TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES, EN
LOS QUE MEXICO FORMA PARTE.

1. CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 14 DE JULIO DE 1967 (OMPI).³⁷

Actualmente cuenta con 152 Estados miembros, fue establecida en 1970 y adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Sin embargo, sus orígenes se remontan a 1883 y 1886, cuando se adoptaron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, respectivamente. Ambos Tratados preveían la creación de sendas secretarías que fueron reunidas en 1893 y de las cuales, con el correr de los años, surgió la OMPI.

Los objetivos de la OMPI son fomentar el respeto, así como la protección y utilización de la propiedad intelectual en el mundo entero gracias a la cooperación internacional entre los Estados; asegurar la cooperación administrativa entre las "Uniones" de propiedad intelectual, basadas cada una en un tratado multilateral administrado por la OMPI y relacionadas con los aspectos jurídicos o administrativos, o ambos, de la protección de la propiedad intelectual.

Respecto a la propiedad industrial, siendo el tema que nos ocupa, la OMPI, tiene como actividades principales: Establecer y administrar

³⁷ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976.

los tratados que incorporan normas internacionales en esta materia, en especial suministrar información técnico-jurídica contenida en los documentos de patente y en el registro internacional de marcas. La OMPI lleva también a cabo un programa substancial de asistencia jurídica y técnica a los países en desarrollo y a los países en transición hacia una economía de mercado.

La OMPI tiene tres órganos rectores, son la Asamblea General (países miembros de la OMPI, a condición de que también lo sean de las Uniones de París y/o Berna), la Conferencia (todos los países miembros de la OMPI) y el Comité de Coordinación (países elegidos entre los miembros de la OMPI).

La Asamblea General aprueba el presupuesto bienal de los gastos comunes de la Unión y la Conferencia aprueba su propio presupuesto bienal.

La Asamblea General y la Conferencia se reúnen en período ordinario de sesiones cada dos años, mientras que el Comité de Coordinación se reúne en un período ordinario de sesiones anual.

El Jefe Ejecutivo de la OMPI, es el Director General, el cual lo elige la Asamblea General por un período de seis años que puede renovarse. Actualmente esta organización administra los siguientes tratados sobre Propiedad Industrial (por orden cronológico de su creación):

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.
- Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicações de Procedencia Falsa o Engañosas en los productos de 1891.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891.

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957.
- Arreglo de la Haya relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958.
- Arreglo de Locarno que se establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales de 1968.
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de 1970.
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas de 1973.
- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Reconocimiento en Materia de Patentes de 1977.
- Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico de 1981.
- Tratado sobre el Derecho de las Marcas de 1994.

2. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883.

Concluido en 1883, fue completado por un Protocolo interpretativo en Madrid en 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979. Está abierto a todos los Estados y los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se deben depositar ante el Director General de la OMPI.

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Es el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial adoptado el 20 de marzo de 1883. "constituye una solución frente a la diversidad de legislaciones de los Estados"³⁴ Las disposiciones fundamentales del Convenio de París se pueden dividir en tres categorías:

a) Trato Nacional o Asimilación: Se estipula que cada Estado contratante tiene que conceder a los nacionales de los estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales.

b) Derecho de Prioridad: Se establece en relación con las patentes y modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales. Este derecho significa, que sobre la base de una primera solicitud de registro de patente de invención o de registro de una marca regularmente presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante puede, durante cierto periodo de tiempo (doce meses para patentes y modelos de utilidad; seis meses para dibujos y modelos industriales y marcas) solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud.

Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que

³⁴ Sepulveda Cesar.- op. cit., p.8.

dispone de seis o doce meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

Cesar Sepulveda considera el derecho de prioridad, el mayor logro del sistema unionista y lo denomina como "la creación de un periodo de inmunidad durante el cual el inventor está protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese término y contra otro inventor que logre descubrir por coincidencia una cosa parecida durante ese lapso" ³⁹

c) Normas Comunes: Se estipulan además algunas normas comunes a las que deben apegarse todos los Estados contratantes, por ejemplo: La independencia en la concesión de patentes en diferentes países para la misma invención, derecho del inventor a ser mencionado en la patente, las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna, los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro, etc.

Nuestro país forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903, en que se suscribió el texto de Bruselas⁴⁰; El acta de la Haya de 1925⁴¹ fue aceptada por México desde 1929, al igual que la reforma de Lisboa de 1958⁴² y por último, la reforma de Estocolmo de 14 de julio de 1967⁴³ fue ratificada por México en 1976.

³⁹ Sepulveda Cesar.- op. cit., p.8.

⁴⁰ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de septiembre de 1903.

⁴¹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 1930.

⁴² Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1962.

⁴³ Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 1976.

3. ARREGLO DE LISBOA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1958.⁴⁴

Se refiere a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, está abierto a los Estados partes del Convenio de París y su finalidad es dar protección a las denominaciones de origen, o sea, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

A enero de 1995 habfan 17 estados contratantes, México entre ellos (la denominación de origen registrada por México es "Tequila").

4. TRATADO DE NAIROBI DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1981.⁴⁵

Está abierto a todos los Estados miembros de la OMPI, de la Unión de París, de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados de las Naciones Unidas y los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI.

Los Estados que son parte en el Tratado tienen la obligación de proteger el Símbolo Olímpico- cinco anillos entrelazados- contra su utilización con fines comerciales, sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

Los ingresos percibidos por el Comité Olímpico Internacional en concepto de licencias concedidas para la utilización del símbolo olímpico con fines comerciales, deben remitirse parcialmente a los

⁴⁴ Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1962.

⁴⁵ Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1985.

Comités Olímpicos Nacionales interesados, no se prevé la constitución de una Unión, ni el establecimiento de ningún órgano rector ni presupuesto.

5. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES DE 1970 (PATENT COOPERATION TREATY "PCT").

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema tradicional de patentes, el Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiaran urgentemente solicitudes destinadas a reducir las duplicidades, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un comité de expertos pero es hasta junio de 1970 que se adopta finalmente un "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", en una Conferencia Diplomática celebrada en Washington. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o "PCT", entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1º de junio siguiente, con un grupo de 18 Estados contratantes, fue modificado en 1979 y en 1984. A marzo de 1996, 78 Estados han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado. Antes de la introducción del sistema del PCT, el único medio de obtener protección para la misma invención en varios países consistía prácticamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de esos países que al no guardar ninguna relación entre sí,

implicaban una repetición de las operaciones de presentación y examen de cada país.

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes esta destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las "oficinas designadas"). El PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo completa ya que como mencionamos anteriormente se trata de un acuerdo especial concertado en el marco de dicho convenio y que sólo está abierto a sus Estados partes.

El principal objetivo del PCT es el simplificar, hacer más eficaz y más económico- desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patente y de las oficinas encargadas de administrarlo- el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

Para lograr el objetivo mencionado, el PCT:

- a) Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "oficina receptora") de presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional"), redactada en un sólo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante mencione ("designe") en su solicitud.

- b) Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora.
- c) Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes interesadas.
- d) Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las oficinas designadas.
- e) Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud, que da un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no concede una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en los incisos precedentes se denomina la "fase internacional" del procedimiento PCT, mientras que se habla de "fase nacional" para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se habla de oficinas "nacionales", fase "nacional" y tasas "nacionales", incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre.

Una importante ventaja ofrecida por el PCT es la racionalización que permite del trabajo de las oficinas nacionales de patentes, habida cuenta de que una gran parte de ese trabajo corresponde a las solicitudes relativas a invenciones cuya protección también se solicita en otros países u otras regiones.

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas de patentes de los Estados contratantes sólo concedan patentes sólidas; facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones; y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional y en la mayoría de los casos, puede presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT (y, en Europa Occidental, también en la Oficina Europea de Patentes). Nacionales y residentes de países de la OAPI y de algunos otros países en desarrollo pueden presentar solicitudes internacionales en la oficina internacional de la OMPI que actúa para ellos en calidad de oficina receptora.

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo desea).

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales, una solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes, es aceptada por esos Estados y no es necesario introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que ello implica).

El establecimiento y presentación de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina receptora). El pago de las tasas a las oficinas designadas se pospone y son pagaderas mucho más adelante que si se sigue la vía tradicional del Convenio de París. Las tasas adeudas a la oficina receptora por una solicitud internacional son tres:

- a) Una tasa denominada de transmisión, destinada a remunerar el trabajo de la oficina receptora.
- b) La tasa de búsqueda, destinada a remunerar el trabajo de la administración encargada de la búsqueda internacional.
- c) La tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la oficina internacional.

El idioma en que debe presentarse una solicitud internacional depende de las exigencias de la oficina receptora y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que pueden presentarse son: alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso; en el momento actual también se aceptan otros idiomas: danés, finlandés, holandés, noruego y sueco.

La oficina receptora percibe las tasas y, tras haber procedido a una verificación de forma y asignado una fecha de presentación

internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado "ejemplar original") a la Oficina Internacional de la OMPI, y otro (denominado "copia para la búsqueda") a la administración encargada de la búsqueda internacional. La oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la oficina internacional.

Cada solicitud internacional es objeto de una búsqueda internacional de alto nivel que se realiza en los documentos de patentes y en las literatura conexas a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes, por las administraciones encargadas las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT) ha designado y que tienen el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.

Han sido designadas como administraciones encargadas de la búsqueda internacional las siguientes Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, España, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Japón, Suecia y la Oficina Europea de Patentes (situación al 1º de enero de 1997).

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las citas del estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para evaluar los países designados en su solicitud internacional de patente o si

es preferible para él modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el fin de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

Un informe de búsqueda es favorable, si contiene citas sobre el estado de la técnica que no obstaculizan la concesión de una patente y ayuda al solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las oficinas designadas.

Para las solicitudes que se han presentado en el marco del Tratado, el PCT también prevé un procedimiento concebido para reforzar los sistemas nacionales de patentes y para ayudar a las oficinas nacionales en la tramitación de solicitudes y la concesión de patentes nacionales. La legislación nacional sobre patentes puede contener disposiciones que establezcan una "búsqueda de tipo internacional", que se refiere a las solicitudes estrictamente nacionales. Esta búsqueda es la misma que una búsqueda internacional y se realiza por la administración encargada de la búsqueda internacional que sería designada por la oficina nacional para la búsqueda internacional. La adopción del mecanismo de la búsqueda de tipo internacional tiene dos ventajas para el país considerado. En primer lugar, esto significa que todas las patentes serían sometidas al mismo tipo de búsqueda, independientemente de que sus solicitudes tomen o no la vía del PCT. En segundo lugar, las empresas y los inventores nacionales, incluso sin presentar una solicitud en el marco del PCT, pueden beneficiarse de un informe de búsqueda de tipo internacional.

La administración encargada de la búsqueda internacional envía el informe de búsqueda internacional al solicitante y a la oficina

internacional. La oficina internacional incluye el informe de búsqueda internacional en la publicación internacional de la solicitud internacional y envía una copia a cada oficina designada.

La publicación internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, el progreso tecnológico realizado por el inventor, y dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas.

La Oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, en conjunto, una página de portada en la que figuran los datos biográficos extraídos de la petición, así como las indicaciones tales como el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) atribuido por la administración encargada de la búsqueda internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas.

El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional, a condición de que ese idioma sea, alemán, español, francés, japonés o ruso (no obstante, si la solicitud internacional se publica en alemán, español, francés, japonés o ruso, el título de la invención, el resumen y el informe de búsqueda internacional también se publican en inglés). Si la solicitud internacional ha sido presentada en otro idioma, se publica traducida al inglés.

La publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT, que relaciona las solicitudes internacionales publicadas en forma de

rúbricas que reproducen las páginas de portada de los folletos. Cada número de la Gaceta del PCT también contiene un índice de clasificación que permite seleccionar las solicitudes internacionales publicadas en función de los sectores tecnológicos.

El folleto y la Gaceta del PCT se envían gratuitamente y de forma sistemática por la Oficina internacional a todos los Estados contratantes del PCT. También se proporcionan al público, previa petición, y contra pago de su importe.

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los siguientes criterios: ¿parece nueva, parece implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicación industrial? El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo: Los Estados contratantes del PCT pueden excluir la aplicación del Capítulo II y también lo es para el solicitante. La solicitud internacional no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sino sólo cuando el solicitante presenta una petición expresa en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento el Capítulo II, esos Estados se denominan "Estados elegidos", lo que les distingue de los estados designados).

Las administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas a este título, son las mismas que han sido

nombradas administraciones encargadas de la búsqueda internacional, y la Oficina de Patentes del Reino Unido.

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se suministra al solicitante y a las "oficinas elegidas" (que son las oficinas de los estados elegidos, o que actúan en su nombre), por conducto de la oficina internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuese necesario. Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención en función de los criterios internacionales mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos aún más sólidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las oficinas elegidas un mejor elemento de apreciación para su decisión de conceder una patente. Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen preliminar internacional constituye una sólida base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir la licencia).

Normalmente, en el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero lo más tarde al vencer el 19º mes a partir de la fecha de prioridad), la oficina internacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas, por que sólo es un sistema de presentación y no le concierne la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de las oficinas designadas. Las oficinas designadas son las únicas que decidirán si debe concederse una patente. El informe de búsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen preliminar internacional, están destinados únicamente a facilitarles su tarea.

La tramitación de una solicitud internacional en las oficinas designadas (es decir, la fase nacional) no comienza hasta la expiración de un plazo de 20 meses (o de 30 meses si es aplicable el Capítulo II) a partir de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, a menos que el solicitante pida su tramitación anticipada.

Tras haber recibido un informe de búsqueda internacional y, en su caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede decidir, en conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede o bien retirar su solicitud internacional o bien no hacer nada; en este último caso la solicitud internacional perderá los efectos de una solicitud nacional o regional y terminará el procedimiento. En este caso, el solicitante habrá economizado grandes gastos, a saber, todos los que habría implicado la utilización de la vía clásica del Convenio de París: no ha tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones en las oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar mandatarios locales y no ha tenido que pagar tasas a esas oficinas, cosas todas ellas que la utilización de la vía clásica del Convenio de París le habría obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente. Cuando decide continuar el procedimiento, el solicitante debe pagar a las oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud

internacional en sus idiomas oficiales; también puede verse obligado a designar un mandatario local. El suministro de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 o 30 meses siguientes a la fecha de prioridad mencionada anteriormente. Desde el comienzo de la tramitación nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT.

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLC).

Las disposiciones en materia de propiedad intelectual contenidas en el TLC hacen dos contribuciones de gran importancia para la elevación de la competitividad internacional de toda la región de América del Norte frente a otras zonas comerciales del mundo:

- a) Incentivan la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas de toda la región, constituyendo así un motor del dinamismo industrial de la región para los años por venir.
- b) Combaten la competencia desleal en cualquiera de los tres países, de modo que se facilite la efectiva libre circulación de mercancías, servicios, capitales y tecnologías dentro de toda la región propiciando el aprovechamiento cabal de las economías de escala mediante la producción internacional, reduciendo los costos unitarios de fabricación y comercialización y, por consiguiente, reforzando también por esta vía la competitividad de la región frente al resto del mundo.

Para hacer valer estos derechos de propiedad industrial, como en cualquier legislación de la materia, en el TLC se establecen procedimientos y sanciones aplicables a quienes usen apliquen o

destinen las creaciones intelectuales de modos o en circunstancias no autorizadas por sus titulares. Esos procedimientos, tal como están definidos, garantizan transparencia y procuran la aplicación de justicia en la defensa de los derechos de propiedad industrial, sin constituir barreras u obstáculos injustificados al libre comercio.

Aunque difieren en alcance y duración los derechos exclusivos que se otorgan en el caso de cada uno de los diferentes tipos de creaciones industriales, existen como común denominador cinco principios generales que se aplican a la protección de los derechos exclusivos en todos los casos:

- a) La protección y defensa de los derechos de propiedad industrial no debe constituir en ningún caso un obstáculo al comercio legítimo.
- b) Se reconoce la aplicabilidad de las disposiciones sustantivas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su texto de 1967, por ser el pilar fundamental del consenso Internacional en esta materia.
- c) La protección que los tres países se comprometen a otorgar a los derechos de propiedad industrial es el mínimo. Cada país, si así lo desea, puede conceder protección más amplia que la comprendida dentro del TLC.
- d) Se reconoce el principio de trato nacional conforme al cual los medios y procedimientos para la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial que se dispongan en cada uno de los tres países, deberán estar a disposición sin discriminación para los individuos o empresas que sean nacionales de cualquiera de los tres países. Es decir, en cada uno de los países, sus nacionales no recibirán en esta materia un trato más favorable que el que se

otorgue a los nacionales de los otros dos países, sino que todos por igual recibirán el mismo trato, como si todos fueran nacionales del país en cuestión.

e) Cada país, como parte de su legislación para procurar el buen funcionamiento de la competencia en sus mercados, podrá regular determinadas prácticas o conductas que, tratándose de derechos de propiedad industrial, puedan considerarse anticompetitivas, esto es con el objeto de que el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad industrial no conduzca a abusos por parte de sus titulares, con efectos negativos sobre la competencia en los mercados de cualquiera de los tres países.

A continuación se presenta un resumen de las principales disposiciones en materia de propiedad industrial, contenidas en el capítulo de propiedad intelectual.

a) Disposiciones sustantivas:

MARCA: Es definida como cualquier signo que permita distinguir bienes o servicios en el mercado de una persona de los de otra. Esta debe registrarse y su único requisito es que tales signos sean visibles.

La marca registrada está regida por dos principios básicos: la especialidad y la territorialidad. La especial quiere decir que se refiere a un producto o servicio específico; y la territorialidad, indica el ámbito geográfico de reconocimiento de la marca-que usualmente es dentro de las fronteras-. Caso aparte es cuando, expresamente convenido en contrato, el reconocimiento es internacional. También lo es cuando el registro de la marca se ha hecho ante la OMPI en el Registro Internacional de Marcas.

El plazo del registro de una marca es cuando menos de 10 años y renovable indefinidamente por plazos análogos, puede ser cancelado por falta de uso en un lapso de 2 años continuos (El uso por otras personas autorizadas por el titular es válido para mantener el registro).

Ningún país dificultará el uso de una marca mediante requisitos especiales y los derechos adquiridos sobre una marca pueden licenciarse o cederse, con las condiciones que establezca cada país. La cesión no depende de la transmisión de la empresa que tuviera los derechos y no se otorgarán licencias obligatorias.

PATENTE: Se afirma que ésta es el documento que es expedido por el Estado donde se acredita el derecho exclusivo para explotar industrialmente un invento. La patente está también protegida prohibiendo el uso sin consentimiento del titular, sin embargo, cabe una excepción en la situación en que su uso sin el consentimiento fuese por emergencia nacional. En los casos de abasto interno hay una regulación especial para tal efecto.

Los derechos de patente pueden cederse o licenciarse. Las licencias obligatorias o el uso gubernamental de patentes proceden sólo en asuntos que lo ameriten y si fallan las negociaciones voluntarias; se remunera al titular; se limita su aplicación en lugar y tiempo; son no exclusivos y no pueden transmitirse y son revisables judicialmente.

En algunos casos de invasión de una patente para un proceso, puede exigirse al supuesto infractor que pruebe que ha utilizado un proceso distinto al patentado, sin desproteger sus secretos industriales.

La vigencia de las patentes es de cuando menos de 20 años desde su solicitud o de 17 desde su otorgamiento.

ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS SEMICONDUCTORES

INTEGRADOS: Se trata de una obra creativa, una "inspiración" fruto de la inventiva y para avance de la tecnología. La protección a la que se pueda recurrir está en función de la aplicación que se le dará a dicho esquema teniendo una vigencia cuando menos de 10 años a partir de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo y puede caducar a los 15 años desde su creación.

Se protegen conforme al tratado de Washington de 1989, pero no hay licencias obligatorias.

México dispone de un plazo de cuatro años, contado a partir de la entrada en vigor del TLC para prever protección para los esquemas de referencia.

SECRETOS INDUSTRIALES O DE NEGOCIOS: Se considera toda información de aplicación industrial que una persona física o moral conserve con carácter confidencial, ya que le permitieran a su titular una ventaja competitiva o económica.

No se considera secreto industrial la información que sea del dominio público.

Para constituir un secreto industrial o de negocios, la información debe no ser conocida ni fácilmente accesible para la gente que normalmente maneje esa información; Tener valor comercial efectivo y potencial, y haber sido cuidada por la persona que la controle.

Para otorgar protección a los secretos industriales o de negocios cada país puede exigir que la información de que se trate conste en documentos, medios magnéticos o electrónicos u en otros

instrumentos similares. (Nótese que no se requiere ningún registro ante las autoridades).

Los secretos industriales o de negocios pueden licenciarse voluntariamente, sin que un país imponga a esto condiciones excesivas o discriminatorias que diluyan el valor de los secretos.

INDICACIONES GEOGRAFICAS: Establece mediante el nombre de un lugar geográfico una identificación de productos en función de las propiedades naturales de determinada región y se protegen por medios legales para que su uso no induzca al público a error, ni constituya ninguna forma de competencia desleal.

Ningún país está obligado a proteger las indicaciones geográficas que hayan caído en desuso o no estén protegidas en su país de origen.

DISEÑO INDUSTRIAL: Es ubicado como la creación del espíritu, artísticamente estructurado, cuya finalidad es atender el gusto del público -un serio reclamo para la industria moderna-. Se incluyen las modalidades de dibujo industrial y el modelo industrial.

El titular de un diseño industrial que sea nuevo, original y de creación independiente, tiene el derecho de impedir que otras personas, sin su consentimiento, fabriquen o vendan artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia o imite la esencia del diseño protegido a favor del titular, siendo la vigencia de dicho derecho de cuando menos diez años.

b) Defensa de los derechos de propiedad industrial.

Existen como medios de defensa del derecho emanado de la propiedad industrial diversas vías, recursos y medios de impugnación que procuran su reconocimiento y protección. Ha quedado

comprometida la obligación de legislar en los derechos internos tales procedimientos de defensa; de no contar con ellos se adoptarán las medidas de mayor eficacia, quedando en claro que todo tipo de medidas que se llegaren a establecer deberán evitar barreras al comercio o abuso de los procedimientos.

Las resoluciones de los procedimientos deben llegar al fondo del asunto y contener los siguientes elementos;

- a) Las razones fundadas y por escrito.
- b) Estar a disposición de las Partes sin demora.
- c) Las pruebas, de las que serán atendidas sólo aquellas en las Partes tuvieren la oportunidad de ser oídas.

Es importante resaltar la oportunidad de recurrir en revisión ante una autoridad de esa Parte en conflicto, lo que no sucederá, ni se estarán obligando a las Partes a dicha revisión contra las sentencias absolutorias en asuntos penales. Oportuna aclaración vertida en el texto del TLC, de que no implica el establecimiento de un sistema judicial específico para la defensa y protección de los derechos de la propiedad intelectual. Esto es respecto al derecho interno, que se adecuará tan solo en lo estrictamente necesario.

c) Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.

Estos aspectos están previstos para asegurar el debido cumplimiento de las leyes del procedimiento sin afectar la defensa de alguna de las partes en el proceso, lo que doctrinariamente se conoce como garantías del debido proceso legal y son los siguientes: la notificación oportuna y escrita de la reclamación; la oportunidad de

representación a las Partes por abogados; los procedimientos no impondrán cargas o requisitos excesivos; la facultad para expresar pretensiones y presentación de pruebas; y la información proporcionada y vertida por el procedimiento confidencial.

d) Medidas precautorias.

Se entiende la búsqueda de hacer efectivos los derechos de propiedad intelectual. Para tal objeto, los países Partes se comprometen a dar facilidades para dicho fin, disponiendo que las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar las medidas rápidas y eficaces para evitar las infracciones sobre la materia.

Las medidas precautorias pueden levantarse si los procedimientos para resolver sobre el fondo del asunto no se inicia dentro de un plazo razonable, (20 días hábiles o 31 días naturales).

Cuando las medidas precautorias sean revocadas o se determine que no existe infracción, las autoridades judiciales pueden exigir al demandante el pago de una compensación por los daños y perjuicios ocasionados al demandado con la medida.

En los procedimientos administrativos deben seguirse las mismas formalidades.

e) Sanciones penales.

Se aplican en casos de falsificación dolosa en marca y cada país puede determinar la aplicación de estas sanciones también en otros casos, cuando se cometan con dolo y escala comercial.

f) Medidas aplicables en las fronteras.

Deben existir procedimientos aplicables en las fronteras, tales que el titular de un derecho de propiedad industrial, con sospechas de que ocurrirá una importación de mercancías falsificadas, pueda solicitar a las autoridades competentes, sean judiciales o administrativas una medida precautoria para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de dichas mercancías.

g) Cooperación y asistencia técnica.

Se crea el compromiso del otorgamiento de cooperación y asistencia técnica recíproca, especificándose que el TLC no genera obligaciones retroactivas.

CONCLUSIONES

1. El importante y amplio campo jurídico de la propiedad industrial suele ser objeto de estudio en el derecho mercantil, el derecho internacional privado y el derecho mercantil, el derecho internacional privado y el derecho económico y en algunas ocasiones, como rama autónoma de la ciencia del derecho.
2. México ha llevado a cabo una constante y permanente actualización del marco jurídico de la propiedad industrial para contar con reglas claras que facilitan los flujos internacionales de comercio, inversiones y tecnología, para estar acorde con la expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado progreso tecnológico.
3. El proceso de internacionalización de la economía mexicana ha permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalización de la economía mundial. De esta manera se ha aumentado la formación de capital y la capacidad de producción del país; incrementando substancialmente los flujos de inversión extranjera y ampliando los mercados externos facilitando la venta de productos nacionales así como la adquisición de insumos y productos finales a precios internacionales.
4. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad que Administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con capacidad asegurada para desarrollar el personal profesional, la infraestructura de apoyo para dicha administración y brinda un servicio expedito y ágil a los usuarios del sistema de la industria, en el comercio y en el sector de investigación.

5. La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial significa una profunda inserción de la economía nacional en el ámbito internacional fortaleciendo sin duda, la protección de los derechos que nuestra legislación comprende, hasta alcanzar niveles comparables con los ofrecidos por países industrializados.

6. En el ámbito de cooperación internacional de la propiedad industrial, considero que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, marca el progreso más notable realizado en esta esfera.

BIBLIOGRAFIA

MARTINEZ MORALES, RAFAEL I.- "DERECHO ADMINISTRATIVO".-
EDIT. HARLA.- MEXICO. AÑO 1991.

NAVA NEGRETE JUSTO.- "DERECHOS DE LAS MARCAS". EDIT.
PORRUA MEXICO. AÑO 1985.- PRIMERA EDICION.

RANGEL MEDINA, DAVID.- "TRATADO DE DERECHO MARCARIO".-
EDIT PORRUA.- MEXICO. AÑO 1982.

SEPULVEDA, CESAR.- "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL".- EDIT. PORRUA.- MEXICO. AÑO 1981.- SEGUNDA
EDICION.

LEGISLACIONES

CODIGO DE COMERCIO DE 1854.

CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

LEY DE PATENTES DE INVENCION Y PERFECCIONAMIENTO
DE 1890.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y
AVISOS COMERCIALES DE 1903, Y SU REGLAMENTO.

LEY DE PATENTES DE 1903.

LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928,
Y SU REGLAMENTO.

LEY DE PATENTES DE 1928.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942, Y SU REGLAMENTO.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS DE 1972, Y SU REGLAMENTO.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975, Y SU REGLAMENTO.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE 1976.

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE 1986

DECRETO DE 1993 POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OTROS SUBALTERNOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE DE 1994.- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.- PRIMERA EDICION.- MAYO DE 1994. MEXICO, D.F.

OTRAS PUBLICACIONES

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 1967.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883.

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL DE 1958.

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES DE 1970.

TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO OLIMPICO DE 1981.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE 1989-1994.- SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.- PRIMERA EDICION.- MAYO 1989. MEXICO, D. F.